



# Журнал Суда по интеллектуальным правам

№ 3 (45) Сентябрь 2024

Рекомендации Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам по вопросам, связанным с определением критериев творческой деятельности на примере фотографий

Вознаграждение за служебные объекты патентных прав: спорные моменты действующего законодательства

Правовая природа договора об оказании услуг по привлечению инвестиций и договора об оказании услуг по содействию в инвестировании

**Для цитирования:**

Калятин В.О. Законодательство об интеллектуальной собственности: от прошлого к будущему // Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2024. Сентябрь. № 3 (45). С. 11–17.

DOI: 10.58741/23134852\_2024\_3\_1

**For citation:**

Kalyatin V.O. Legislation on intellectual property: from the past to the future // Zhurnal Suda po intellektual'nym pravam. 2024. September. N 3 (45). Pp. 11–17. (In Russ.).

DOI: 10.58741/23134852\_2024\_3\_1

DOI: 10.58741/23134852\_2024\_3\_1

# Законодательство об интеллектуальной собственности: от прошлого к будущему



**В.О. Калятин,**

*к.ю.н., доцент, профессор Исследовательского центра частного права имени С.С. Алексеева при Президенте РФ, доцент департамента права цифровых технологий и биоправа факультета права НИУ ВШЭ*

*В статье рассматривается развитие законодательства об интеллектуальной собственности на современном этапе, в частности, определяются складывающиеся тенденции, указываются причины их формирования и правовые последствия. Делается вывод, что сейчас можно говорить о начале нового этапа в развитии правового регулирования в сфере интеллектуальной собственности.*

**Ключевые слова:**

интеллектуальная собственность; авторское право; патентное право; исключительные права; личные неимущественные права

Как отмечал И.А. Покровский, институты гражданского права составляют глубокую юридическую подпочву всякого общества, вследствие этого гражданское право является гораздо менее подвижным, чем право публичное<sup>1</sup>. На первый взгляд с правом интеллектуальной собственности все иначе: оно активно реагирует на технический прогресс и происходящие общественные изменения. В то же время основа права интеллектуальной собственности остается неизменной – и не случайно основные международные конвенции в этой сфере, заключенные еще в конце XIX в., по-прежнему сохраняют свою актуальность. Такое положение – свидетельство не только молодости данной подотрасли права, но и общественной роли интеллектуальной собственности, требующей активного развития законодательства.

В этой связи важно не только понимать, что написано в законе, но и в каком направлении и почему развивается правовое регулирование, так как оно

---

<sup>1</sup> Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. М.: Статут. 1998. С. 49.

обусловлено объективно существующими общественными процессами и закономерностями. Это является ключом как к совершенствованию законодательства, так и к правильному применению принятых норм. Ведь игнорирование объективных процессов все равно не позволит избежать их влияния, а понимание даст возможность правильно реагировать на них. Недаром, как еще когда-то сформулировал философ-стоик (по одной из версий – Клеанф), «знающего судьба ведет за собой, а незнающего тащит».

Попробуем определить текущие тенденции развития регулирования в сфере интеллектуальной собственности.

Чем обусловлены происходящие изменения? Выделим три основные причины.

1. Изменение характера создания результатов интеллектуальной деятельности.

2. Изменение характера использования результатов интеллектуальной деятельности.

3. Изменение характера взаимодействия государств в указанной сфере.

Посмотрим, как это отражается в законодательстве и судебной практике.

1. Изменение характера создания результатов интеллектуальной деятельности

Концептуально законодательство об интеллектуальной собственности базируется на том, что автор в результате творческой деятельности оказывает определяющее влияние на формирование объекта охраны. Однако сейчас ситуация меняется. Результаты интеллектуальной деятельности зачастую создаются большими коллективами, соответственно, вклад отдельного автора уменьшается, а главное – уменьшается пространство для проявления его творчества. Необходимость координации работы разных лиц, требование придерживаться единых подходов или стиля и стремление к предварительному определению конечных результатов отдельного автора достаточно сильно ограничивают автора, и зачастую его вклад из «творческого» переходит в категорию «технический». А это означает, что значительная часть авторов (доля которых постоянно возрастает) будет лишаться контроля за производением, либо их попытки ограничить использование произведения будут признаваться злоупотреблением правом.

При этом будет возрастать доля и значимость изначально технической работы в создании произведения. Это, с одной стороны, также означает сокращение творческого участия человека в создании объекта, а с другой – влечет расширение участия лиц, чья деятельность не носит творческого характера.

Но самое примечательное – меняется сам характер работы по созданию результата интеллектуальной деятельности. Активное использование искусственного интеллекта ведет к возрастанию важности работы, связанной с обеспечением его функционирования при создании произведения: формулирование задачи, подготовка подсказок («промтов»), отбор результатов и корректировка задания и т.д.

Все это означает, что при сохранении критерия творчества как базового условия охраноспособности результата интеллектуальной деятельности его содержание неизбежно будет меняться. Определение содержания понятия

творчества в новых условиях – задача, которая станет перед наукой в ближайшие годы.

Одновременно мы наблюдаем возрастание значимости организационной работы и увеличение числа объектов прав, носящих организационный характер.

Мы видим постоянное увеличение области смежных прав: к уже привычным нам правам исполнителей, изготовителей фонограмм и организаций эфирного и кабельного вещания добавились права изготовителей баз данных и публикаторов, а в будущем можно ждать и появления в законодательстве в том или ином виде смежных прав лица, организовавшего применение искусственного интеллекта, прав на собственный образ и т.д. Но и в области авторского права есть важные изменения в этом направлении: так, в законодательстве, пусть и неявно, у юридических лиц (изготовители фонограмм, изготовители баз данных, работодатели) появляются права, схожие с личными неимущественными правами автора.

Необходимо упомянуть также появление категории прав изготовителя сложного объекта (ст. 1240 ГК РФ). В этом случае фигура организатора создания такого объекта выходит на первый план, подчас заслоняя авторов, участвовавших в создании соответствующего объекта (кинофильма, мультимедийного продукта и т.д.), причем дополнительно ограничиваются и права авторов.

Эти тенденции важно учитывать и сегодня – формулируя договоры на создание результатов интеллектуальной деятельности.

## 2. Изменение характера использования результатов интеллектуальной деятельности

Но в современном мире меняется характер не только создания, но и использования объекта. Это обусловлено, прежде всего, расширением сферы массового использования результатов интеллектуальной деятельности. Современные технические средства облегчают возможность получения доступа к объекту для общества, причем эти средства могут применяться практически любым лицом.

Но это предполагает важные правовые последствия. Во-первых, резко возрастает роль информационных посредников, поскольку именно они становятся тем звеном, воздействуя на которое, можно наиболее эффективно пресечь или даже предупредить нарушение прав третьих лиц. С другой стороны, такие лица должны иметь возможность действовать, не опасаясь быть привлеченным к ответственности если они соблюдают определенные правила. В этой связи законодательство и судебная практика будут конкретизировать такие правила: и показательно внимание, которое уделяется в майском Обзоре судебной практики, утвержденном Президиумом Верховного Суда РФ<sup>2</sup>, определению, когда лицо может рассматриваться в качестве информационного посредника и что оно для этого должно и не должно делать.

Во-вторых, получение контроля пользователя над экземпляром все чаще заменяется доступом к произведению. А это уже влечет существенное сужение возможностей пользователя, т.к. вместо практически неограниченного использования экземпляра (пока оно осуществляется в рамках личной

---

<sup>2</sup> Обзор судебной практики рассмотрения гражданских дел, связанных с нарушением авторских и смежных прав в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», утв. Президиумом Верховного Суда РФ 29 мая 2024 г.

сферы) он получает ограниченную по времени и по способам использования объекта возможность доступа к нему, который, что немаловажно, правообладатель может в любой момент заблокировать (чему не раз мы были очевидцами в последние годы).

В-третьих, массовость использования означает необходимость установления определенных изъятий в пользу общества из прав на результат. Конечно, случаи свободного использования результата всегда были характерны для континентальной модели права интеллектуальной деятельности, но сейчас можно заметить не только тенденцию к расширению перечня таких случаев, но и попытки рассматривать социальные цели как дополнительное основание ограничения прав на результат интеллектуальной деятельности. Так, Конституционный Суд Российской Федерации фактически использовал ссылку на публичные интересы и значимые цели в качестве обоснования возможности ограничивать права на произведения в дополнение к нормам закона<sup>3</sup>. Это стимулирует также более активное применение норм публичного права в сфере интеллектуальной собственности.

Наконец, данное явление влияет и на регулирование распоряжения правами. Можно отметить увеличение форм распоряжения правом с одновременным их упрощением: здесь можно указать развитие идеи открытых лицензий, упрощение заключения договора в электронной форме, признание в судебной практике простого отказа в качестве самостоятельной формы распоряжения правом<sup>4</sup> и т.д.

### 3. Изменение характера взаимодействия государств в указанной сфере

Развитие законодательства об интеллектуальной собственности в значительной мере направлялось и определялось международными соглашениями. Однако сейчас ситуация существенно изменилась: заключение новых международных соглашений в этой области является сейчас фактически нереальным, в результате вновь возрастает роль региональных и двухсторонних соглашений, а также «soft law» (правил, принимаемых международными организациями). Эта тенденция влечет как сегментацию правового регулирования в мире, так и увеличивает риски монопольного навязывания крупным участником мирового рынка своей позиции<sup>5</sup>.

Отмеченные тенденции показывают, что происходящие сейчас в сфере интеллектуальной собственности изменения весьма значимы, и можно говорить о новом этапе развития законодательства об интеллектуальных правах.

### Список литературы:

1. *Калятин В.О.* О некоторых тенденциях развития международного регулирования в сфере интеллектуальной собственности // Вестник экономического правосудия Российской Федерации, 2017, № 8. С. 76–96.
2. *Покровский И.А.* Основные проблемы гражданского права. М.: Статут. 1998.

---

<sup>3</sup> Постановление Конституционного Суда РФ от 25 июня 2024 г. N 33-П.

«По делу о проверке конституционности пункта 1 статьи 1276 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобой общества с ограниченной ответственностью «Издательский дом «Фест Хэнд».

<sup>4</sup> См., напр., Постановление СИП от 18 февраля 2016 г. по делу N A55-7721/2015, Определение судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 05.04.2022 № 305-ЭС21-23755 по делу № A41-13514/2020 и др.

<sup>5</sup> Подробнее об этом см. *Калятин В.О.* О некоторых тенденциях развития международного регулирования в сфере интеллектуальной собственности // Вестник экономического правосудия Российской Федерации, 2017, № 8. С. 76–96.

# Содержание



@IPC\_MAG

**Главный редактор:**

Е.А. Ястребова

**Главный научный редактор:**

В.А. Корнеев

**Ответственный редактор:**

Л.В. Назарычева

**Редакционная коллегия:**

Л.А. Новоселова

В.А. Корнеев

М.А. Рожкова

Е.А. Павлова

В.О. Калятин

В.В. Байбак

А.С. Васильев

Е.А. Войниканис

А.А. Смола

Н.А. Шебанова

Н.И. Капырина

Е.Ю. Борзило

Д.А. Братусь

Д.В. Братусь

Е.С. Четвертакова

**Редакционный совет:**

Л.А. Новоселова

В.А. Корнеев

В.В. Витрянский

П.В. Крашенинников

Т.К. Андреева

Е.А. Суханов

И.А. Дроздов

**Дизайн, верстка,  
цветокоррекция**

Д.В. Авданин

**Корректор:**

Е.В. Рыжер

ISSN 2313-4852

© Суд по интеллектуальным правам,  
Фонд «Правовая поддержка», 2024

**Учредители:**

Суд по интеллектуальным правам  
(Огородный проезд, д. 5, стр. 2,  
Москва, 127254),

Фонд «Правовая поддержка»  
(119991, г. Москва, Ленинские горы,  
д. 1, стр. 77).

**Контакты редакции:**

адрес электронной почты:  
ipc-magazine@garant.ru,  
телефон:  
8 495 647 62 38

## Колонка суда

- 9 **Рекомендации Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам по вопросам, связанным с определением критериев творческой деятельности на примере фотографий**

## Общие положения

- 11 *В.В. Аристов, А.С. Тупичинский*  
**Некоторые соображения о принадлежности исключительного права на результат интеллектуальной деятельности, созданный супругом в браке**

В статье с использованием сравнительно-правового материала и метода телеологического толкования исследуются причины невключения отечественным законодателем исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности в состав общего имущества супругов. В частности, установлено, что в России данный подход мотивирован общим запретом на дробление авторского права и его особой правовой природой. Рассматривается потенциальная коллизия норм о служебных и созданных в браке результатах интеллектуальной деятельности. Исследован, с опорой на опыт зарубежных правовых порядков, вопрос о необходимости учета стоимости исключительных прав в составе общего имущества супругов для целей раздела общего имущества. Предлагаются варианты совершенствования отечественного законодательства в контексте учета прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданные в браке, как общего имущества супругов.

## Авторские и смежные права

- 24 *М.А. Цаур*  
**Тернистый путь признания объектов авторского права**  
Поступательное развитие науки и техники изменило многие сферы жизни людей, и это влияние с каждым годом все быстрее набирает обороты. Не обошло это развитие сферу культуры и искусства. Искусство начинает широко использовать и тесно переплетаться с появившимися новыми техниками и технологиями. В этом удивительном симбиозе рождаются все новые формы творчества и, следовательно, новые субъекты и объекты права. В статье рассмотрены этапы правового становления и признания отдельных объектов интеллектуальных прав, создаваемых с помощью технических средств, но переставших давно быть результатом техники, и ставших полноценным искусством, например, фонограмма.

- 35 *П.И. Петкилёв*  
**Свободное использование произведения в контексте Постановления Конституционного Суда РФ от 25 июня 2024 № 33-П**  
В работе рассматривается порядок свободного использования фотографии произведения изобразительного искусства или фотографического произведения, которые постоянно находятся в месте, открытом для свободного посещения с учетом выводов, изложенных в Постановлении Конституционного Суда Российской Федерации № 33-П от 25 июня 2024 г. В статье последовательно аргументируется дискуссионность отдельных аргументов Конституционного Суда Российской Федерации. Доказано, что по своему объему толкование п. 1 ст. 1276 ГК РФ, изложенное в судебном акте, является расширительным.

- 42 *К.К. Краулин*  
**Перспективы принудительного лицензирования объектов авторских прав в Российской Федерации на примере опыта Республики Беларусь**  
В статье оцениваются перспективы принудительного лицензирования объектов авторских прав в Российской Федерации с учетом предпосылок для формирования такого регулирования в виде иностранных экономических ограничений и ухода иностранных правообладателей. Автором последовательно рассматриваются последствия событий 2022–2023 гг. для отечественного рынка объектов интеллектуальной собственности на примере рынка

программного обеспечения, а также предложенные в связи с этим законодательные инициативы, направленные на легализацию использования объектов авторских прав иностранных правообладателей. Значительная часть статьи посвящена анализу соответствующего опыта Республики Беларусь, где необходимая правовая основа для такого использования без согласия ушедших правообладателей уже сформирована. В заключение определен перечень вопросов, которые, по мнению автора, должны быть учтены российским законодателем, – в случае если на государственном уровне будет принято решение о распространении института принудительной лицензии на объекты авторских прав иностранных правообладателей.

61 *Р.Э. Туркин*

#### **К вопросу о принудительных лицензиях в авторском праве**

В контексте предложений о введении принудительных лицензий в российское авторское право рассматривается российский и зарубежный опыт принудительного лицензирования с целью оценки целесообразности воплощения указанных предложений с точки зрения их правовых и экономических последствий. Целью исследования является поиск ответа на вопрос, есть ли институту принудительной лицензии место в системе российского авторско-правового регулирования, а если есть, то какие условия и процедуры предоставления позволят обеспечить функционирование института, не подорывающее политико-правовых основ исключительного права как стимула к творчеству и инновациям.

### **Патентное право**

73 *Е.А. Салицкая, О.М. Стороженко*

#### **Вознаграждение за служебные объекты патентных прав: спорные моменты действующего законодательства**

Статья посвящена вопросам выплаты вознаграждения работникам – авторам служебных изобретений, полезных моделей и промышленных образцов. Проанализированы Правила выплаты вознаграждения за служебные изобретения, служебные полезные модели, служебные промышленные образцы, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16 ноября 2020 г. № 1848, в сравнении с предшествующей версией правил и с точки зрения обоснованности заложенных в них подходов к расчету вознаграждения и удобства их применения на практике. В работе представлены ключевые позиции по проблеме расчета вознаграждения за служебные результаты, нашедшие отражение в публикациях отечественных исследователей. Выявлены недостатки действующих правил выплаты вознаграждения, которые не позволяют обеспечить баланс интересов работников и работодателей при расчете и выплате вознаграждения за служебные объекты патентных прав.

### **Средства индивидуализации**

86 *М.А. Рожкова, А.В. Ёриш*

#### **Предприятие как бизнес: актуальные вопросы определения состава имущественного комплекса и использования коммерческого обозначения**

В статье рассматриваются исторические подходы к понятию «предприятия», а также обращается внимание на то, что действующая редакция ст. 132 ГК РФ стала предпосылкой для формирования в судебной практике подхода, в силу которого в качестве предприятия может рассматриваться только тот имущественный комплекс, который обязательно включает в свой состав объекты недвижимости или права на них. Авторы критично оценивают такую практику, предлагая завершить реформирование ст. 132 ГК РФ в части, касающейся термина «предприятия».

Кроме того, в статье осуществлена попытка оценки взаимосвязи коммерческого обозначения и предприятия. По результатам исследования авторы приходят к выводу о возможности признания доменного имени в качестве коммерческого обозначения при условии распространения на него всех требований, предъявляемые к коммерческому обозначению, в частности, требование о достаточной известности этого коммерческого обозначения в пределах определенной территории и его узнаваемости среди потребителей.

**Вопросы досрочного прекращения правовой охраны товарного знака**

Предметом настоящего исследования являются вопросы, возникающие при досрочном прекращении правовой охраны товарного знака и представляющие интерес с теоретической и практической точек зрения. В частности, автор рассматривает возможность сохранения правовой охраны товарного знака в спорах, связанных с его неиспользованием, при наличии кумулятивной правовой охраны либо регистрации товарного знака в черно-белом исполнении без указания цвета. Устанавливаются влияние неуточненного перечня услуг 35 класса МКТУ на вывод об утрате обозначением различительной способности, а также последствия прекращения правообладателем статуса индивидуального предпринимателя в контексте досрочного прекращения правовой охраны товарного знака. При исследовании указанных вопросов автор опирается на правоприменительную практику и зарубежный опыт.

**Распоряжение правами****Правовая природа договора об оказании услуг по привлечению инвестиций и договора об оказании услуг по содействию в инвестировании**

В статье рассматриваются понятие и виды краудфандинга, применяемые при финансировании результатов интеллектуальной деятельности. Наиболее перспективным видом краудфандинга для целей финансирования инноваций следует считать краудлендинг. В статье перечислены виды договоров, заключаемых на инвестиционной платформе. Затем решается проблема определения правовой природы договора об оказании услуг по привлечению инвестиций и договора об оказании услуг по содействию в инвестировании. На основе анализа норм российского и европейского законодательства, взглядов исследователей на правовую природу указанных договоров автором был обоснован вывод о том, что российский договор об оказании услуг по привлечению инвестиций и договор об оказании услуг по содействию в инвестировании являются договорами смешанного типа, которые объединяют элементы договора возмездного оказания услуг и организационного договора о присоединении к правилам инвестиционной платформы, которым урегулированы отношения членства участников платформы, связанные с их участием в качестве оператора платформы, лиц, привлекающих инвестиции, или инвесторов. Европейскую конструкцию договора между поставщиками услуг краудфандинга и их клиентами, урегулированную Регламентом (ЕС) от 7 октября 2020 г. № 2020/1503 Европейского Парламента и Совета «О европейских поставщиках услуг краудфандинга для бизнеса и внесении изменений в Регламент (ЕС) № 2017/1129 и Директиву (ЕС) № 2019/1937» следует отнести к числу договоров фактического посредничества.

**Защита интеллектуальных прав****Коллизионно-правовые аспекты определения статуса исключительного права: трансформация регулирования с учетом появления теории экстерриториальности в авторском и смежном праве**

В настоящей статье автором предпринимается попытка проследить изменение действия *lex loci protectionis* с учетом усложнения оборота результатов интеллектуальной деятельности в условиях делегализации споров в авторском и смежном праве. Автором проводится анализ существующего нормативного правового закрепления определения применимого права в спорах с участием иностранного элемента в сравнительно-правовой перспективе с привлечением опыта ведущих европейских правовых систем и стран общего права. В работе приводится опыт США по разрешению конфликта принципов территориальности и экстерриториальности действия норм, регулирующих исключительные права. В заключение автор констатирует преждевременность внедрения принципа экстерриториальности в существующее правовое регулирование.

## Цифровая среда

130 *О.А. Полежаев*

### **Особенности юридической квалификации отношений доступа и соотношение с системой интеллектуальных прав**

Настоящая статья посвящена исследованию проблематики правового регулирования отношений, связанных с объектами интеллектуальных прав, выраженными в цифровой среде при помощи NFT-токенов. Доказывается, что правовое господство над РИД, выраженными в цифровой среде, осуществляется на основании права доступа, как права, обеспечивающего обладанием цифровым активом, в котором выражен результат интеллектуальной деятельности. Отношения доступа обладают самостоятельной правовой природой, не совпадающей с системой исключительных прав.

137 *С.Г. Комаров*

### **Правовая охрана алгоритма программы для ЭВМ**

В статье исследуются вопросы правовой охраны алгоритма программы для ЭВМ как отдельного, наиболее абстрактного охраноспособного элемента, а также в составе программы для ЭВМ. Описаны механизмы охраны алгоритма авторским правом, патентным правом, правом на секрет производства, а также режимом коммерческой тайны. Анализируется опыт охраны алгоритма правовыми порядками США и России, затрагиваются также европейский и китайский подходы. Выявлены материально-правовые проблемы охраны алгоритма в патентном праве и предложены пути их решения, приведены практико-процессуальные особенности защиты алгоритма в суде нормами о переработке произведения в российском праве, рассмотрен американский подход с использованием «фильтрационного» теста. Автором сделан вывод о возможности охраны алгоритма как ноу-хау с указанием на исследовательскую неопределенность в этом вопросе. Охрана алгоритма режимом коммерческой тайны рассмотрена с точки зрения эффективности превенции нарушения и механизмов, способствующих восстановлению рыночного положения правообладателя разглашенной коммерческой тайны.

151 *М.С. Чернышов*

### **Проблемы правовой охраны алгоритмов**

Целью настоящей работы является обзор способов, с помощью которых возможно предоставить охрану алгоритмам на примере компьютерно-реализуемых способов и бизнес-методов. В рамках текста статьи алгоритм определяется как определенная последовательность действий, которую необходимо выполнить для достижения конкретного результата. Автор рассматривает алгоритмы как объекты авторского права, патентного права и как ноу-хау. Делается вывод о том, что авторское право не является эффективным способом охраны алгоритмов, так как им охватывается защита только внешней формы, но не содержания. Охрана алгоритмов в качестве ноу-хау (секретов производства) также признается автором неэффективной в силу того, что при утечке конфиденциальных сведений исключительное право прекращается. Автор, сравнив американский и российский правовые порядки, приходит к выводу, что наилучшей защиты алгоритма можно достичь путем его охраны в качестве объекта патентного права, так как при соблюдении определенных условий патентом можно защитить саму идею, которую выражает алгоритм. В сложившейся практике России и США ключевым аспектом, влияющим на возможность предоставления алгоритмам правовой охраны в качестве объектов патентного права, является наличие определенного технического результата. При этом автор отмечает, что российская правоприменительная практика сформировала устойчивые подходы в отношении патентования компьютерных алгоритмов; в отношении патентоспособности бизнес-методов устойчивые критерии до сих пор не сформировались.

170 *С.А. Зуйков*

### **О блокировке копий («зеркал») пиратских сайтов**

В обзоре показаны критерии, по которым сайт признается копией (зеркалом) заблокированного пиратского сайта, а также изменения, которые приняты законодателем в июне текущего года в целях упрощения процедуры ограничения доступа к сайту.

**Для цитирования:**

Рекомендации Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам по вопросам, связанным с определением критериев творческой деятельности на примере фотографий // Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2024. Сентябрь. № 3 (45). С. 9–10.

DOI: 10.58741/23134852\_2024\_3\_2

**For citation:**

Recommendations of the Scientific Advisory Council at the Intellectual Property Rights Court on issues related to the definition of criteria for creative activity using the example of photographs // Zhurnal Suda po intellektual'ny'm pravam. 2024. September N 3 (45). Pp. 9–10. (In Russ.).

DOI: 10.58741/23134852\_2024\_3\_2

DOI: 10.58741/23134852\_2024\_3\_2

**УТВЕРЖДЕНЫ**  
постановлением президиума  
Суда по интеллектуальным правам  
от 25.06.2024 № СП-22/13

## Рекомендации Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам по вопросам, связанным с определением критериев творческой деятельности на примере фотографий

В целях обеспечения единообразия в толковании и применении норм права Научно-консультативным советом при Суде по интеллектуальным правам по итогам обсуждения на заседании 16.02.2024 вопросов, связанных с определением критериев творческой деятельности на примере фотографий, выработаны следующие рекомендации.

Фотографические произведения и произведения, полученные способами, аналогичными фотографии, независимо от достоинств и назначения произведения, а также от способа их выражения являются объектами авторских прав (пункт 1 статьи 1259 Гражданского кодекса Российской Федерации, далее – ГК РФ).

Для получения авторско-правовой охраны требуется наличие творческого труда, что следует из положений статей 1228, 1257, 1259 ГК РФ (пункт 80 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», далее – Постановление № 10).

В силу пункта 80 Постановления № 10, пока не доказано иное, результаты интеллектуальной деятельности предполагаются созданными творческим трудом.

Данная презумпция не означает, что все, что сделано трудом человека, охраняется авторским правом на основании части четвертой ГК РФ. Со-

ответственно, не любой фотоснимок является произведением, охраняемым авторским правом.

Согласно пункту 80 Постановления № 10 творческий характер создания произведения не зависит от того, создано произведение автором собственноручно или с использованием технических средств. Вместе с тем результаты, созданные с помощью технических средств в отсутствие творческого характера деятельности человека (например, фото- и видеосъемка работающей в автоматическом режиме камерой видеонаблюдения, применяемой для фиксации административных правонарушений), объектами авторского права не являются.

В пункте 5 Обзора судебной практики рассмотрения гражданских дел, связанных с нарушением авторских и смежных прав в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 29.05.2024, отмечено, что для разрешения вопроса о правовой охране объекта необходимо установить, проявил ли автор при его создании творческие способности путем свободного и творческого выбора.

Факт реализации творческих способностей автора может устанавливаться в том числе с учетом наличия объективной возможности для творчества, которая может быть ограничена исходя из обстоятельств съемки.

Если съемка осуществляется только для объективной и достоверной фиксации информации об объекте съемки (копирование окружающей действительности) и отсутствует свобода творческого выбора, в частности в отношении объекта, условий фотосъемки, а также иная возможность проявления творчества, такие фотоснимки могут признаваться в качестве объектов, не охраняемых авторским правом.

Так, при создании снимков в рамках медицинских исследований с помощью диагностического оборудования (рентген, компьютерная томография и т.п.) объективно отсутствует свобода

творческого выбора. При их создании основной задачей является точная фиксация действительности для получения наиболее достоверного результата исследований. Такие снимки сами по себе не могут рассматриваться как произведения – объекты авторского права.

Аналогичным образом, по общему правилу, фотоснимки документов, созданные для фиксации данных, содержащихся в этих документах, не могут рассматриваться как произведения. В то же время, если документы являются частью композиции, при создании которой автор, в частности, проявил творческий выбор, результат съемки может быть признан фотографическим произведением.

Таким образом, если фотографический снимок, в защиту прав на который истец обратился в суд, очевидно представляет собой только объективную и достоверную фиксацию информации об объекте съемки, суд с учетом п. 9 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» выносит на обсуждение вопрос о юридической квалификации правоотношения для определения того, какие нормы права подлежат применению при разрешении спора, и оценивает возможность охраны этого фотографического снимка в качестве объекта авторского права (произведения) с учетом доводов истца о том, какой творческий выбор (композиция, ракурс, сюжет, свет, фильтры, обработка изображения и т.д.) осуществил автор при создании снимка.

Вместе с тем отсутствие авторско-правовой охраны фотоснимка не исключает возможность применения иных способов защиты гражданских прав фотографа (ст. 12 ГК РФ), в том числе требования пресечения использования созданного результата. Аналогичный подход к иным объектам гражданских прав, не охраняемым по правилам части четвертой ГК РФ, приведен в п. 33 Постановления № 10.

Научная статья  
УДК 347.7

**Для цитирования:**

*Аристов В.В., Тупичинский А.С.* Некоторые соображения о принадлежности исключительного права на результат интеллектуальной деятельности, созданный супругом в браке // Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2024. Сентябрь. № 3 (45). С. 11–23.

DOI: 10.58741/23134852\_2024\_3\_3

**For citation:**

*Aristov V.V., Tupichinskii A.S.* Some considerations on the ownership of the exclusive right to the result of intellectual activity created by the spouse in marriage // Zhurnal Suda po intellektual'nyim pravam. 2024. September. N 3 (45). Pp. 11–23. (In Russ.).

DOI: 10.58741/23134852\_2024\_3\_3

DOI: 10.58741/23134852\_2024\_3\_3

## Некоторые соображения о принадлежности исключительного права на результат интеллектуальной деятельности, созданный супругом в браке



**В.В. Аристов,**

*аспирант кафедры гражданского права и процесса и международного частного права ЮИ РУДН, ведущий специалист отдела законодательства о юридических лицах Исследовательского центра частного права имени С.С. Алексеева при Президенте Российской Федерации*

*г. Москва, Россия*

*Author ID в РИНЦ: 1180641*



**А.С. Тупичинский,**

*аспирант кафедры гражданского права и процесса и международного частного права ЮИ РУДН, старший юрист по сопровождению интеллектуальной собственности и ИТ-проектов, ГК М.Видео-Эльдорадо*

*г. Москва, Россия*

*Author ID в РИНЦ: 1078238*

*В статье с использованием сравнительно-правового материала и метода телеологического толкования исследуются причины невключения отечественным законодателем исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности в состав общего имущества супругов. В частности, установлено, что в России данный подход мотивирован общим запретом на дробление авторского права и его особой правовой природой. Рассматривается потенциальная коллизия норм о служебных и созданных в браке результатах интеллектуальной деятельности. Исследован, с опорой на опыт зарубежных правовых порядков, вопрос о необ-*

ходимости учета стоимости исключительных прав в составе общего имущества супругов для целей раздела общего имущества. Предлагаются варианты совершенствования отечественного законодательства в контексте учета прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданные в браке, как общего имущества супругов.

#### Ключевые слова:

интеллектуальная собственность; исключительное право; доля в исключительном праве; результат интеллектуальной деятельности; общее имущество супругов; раздел общего имущества супругов

#### О причинах невключения исключительных прав в состав общности имущества супругов в отечественном правопорядке

Как известно, в российском праве исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, созданный одним из супругов, принадлежит супругу-автору (п. 3 ст. 36 Семейного кодекса Российской Федерации (далее – СК РФ)). Публикации в этой связи ограничиваются, как правило, вопросами о судьбе доходов, полученных от реализации результатов интеллектуальной деятельности в период брака, а также вопросами приобретения исключительных прав на результат интеллектуальной деятельности за счет общих средств супругов<sup>1</sup>.

В качестве обоснования данной нормы приводятся аргументы о том, что произведение – продолжение личности автора<sup>2</sup>, поэтому исключительное право на созданное в браке произведение должно относиться к личному имущест-

ву (Н.В. Щербак), а для создания произведения необходимы творческие усилия именно автора (Н.Г. Валеева)<sup>3</sup>. Не лишним будет вспомнить позицию классиков: результат интеллектуальной деятельности является «внешним выражением творческого замысла супруга-автора» и «должен относиться к раздельной собственности»<sup>4</sup>. Здесь следует обратить внимание на то, что К.А. Граве, хотя и соглашался с позицией В.И. Серебровского, все же отмечал наличие споров в науке по исследуемому вопросу.

По нашему мнению, аргументы о личном характере труда автора и неразрывной связи его личности с произведением не вполне связаны с природой исключительного права как прежде всего права имущественного, которое может быть оценено «на деньги»<sup>5</sup>. В этой связи, а также в связи с оборотоспособностью исключительных прав перечисленные аргументы не относятся к данной дискуссии. Более того, в научном со-

<sup>1</sup> См., например: Тагаева С.Н. Исключительные права на результаты творческой деятельности и режим совместного имущества супругов // Имущественные отношения в Российской Федерации. 2022. № 5. С. 89–95.; Подузова Е.Б. Исключительное право на «искусственный интеллект» (или технологию «искусственного интеллекта»): проблемы квалификации в качестве общего имущества супругов // Семейное и жилищное право. 2023. № 3. С. 8–11.; Аристов В.В. Споры о принадлежности интеллектуальных прав на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации в связи с расторжением брака // Правовая защита интеллектуальной собственности: проблемы теории и практики: сборник материалов X Международного юридического форума (IP Форума): в 2 т. Т. 1. М.: Издательский центр Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2022. С. 262–264 и др.

<sup>2</sup> Данный аргумент встречается и в зарубежной литературе: см. например: Roberts C.M. Worthy of Rejection: Copyright as Community Property // 100 Yale L.J. 1991. P. 1053–1072; Yen A. C.-C., Restoring the Natural Law: Copyright as Labor and Possession // Ohio State Law Journal, Vol. 51. 1990. Boston College Law School Research Paper № 1990-04. P. 517–559; Joyce C. et al., Copyright Law. 4th ed. 1998. 928 p.

<sup>3</sup> Протокол заседания рабочей группы при Суде по интеллектуальным правам от 01 февраля 2022 г. № 28.1 «По вопросу о возможности нахождения средств индивидуализации в режиме общего имущества супругов» // Журнал «Журнал Суда по интеллектуальным правам», приложение к N 40, июнь 2023 г., с. 395–403.

<sup>4</sup> Серебровский В.И. Вопросы советского авторского права, М.: Изд. АН СССР, 1956, С. 245, цит. по Граве К.А. Имущественные отношения супругов, М.: Госюриздат, 1960, С. 25

<sup>5</sup> Возможность денежной оценки объекта является основополагающей для целей его оборота. Подробнее см. Скловский К.И., Костко В.С. О понятии вещи. Деньги. Недвижимость // Вестник экономического правосудия Российской Федерации. 2018. № 7. С. 115–143.

обществе можно встретить и позицию о необходимости признания исключительного права на созданные в браке произведения общим имуществом супругов: данное утверждение мотивировано общей «нелогичностью» комментируемого законодательного приема, польза от которого состоит лишь в упрощении оборота исключительных прав, не обремененных правами супруга; тем не менее буквальное содержание нормы («исключительное право... принадлежит автору такого результата») не позволяет исчерпывающим образом ответить на вопрос о существовании права требования сугубо обязательственной природы, которое возникало бы между супругами во внутренних отношениях в связи с созданием результата интеллектуальной деятельности в браке<sup>6</sup>. Иными словами, совершенно непоследовательным выглядит исключение из супружеской общности **имущественных** прав на результаты интеллектуальной деятельности одного из супругов при условии включения в общность иных имущественных прав, нажитых одним из супругов в браке.

Отмечаем, что закрепление за супругом, не являющимся автором произведения, доли в исключительном праве с ее последующим выделом невозможно в силу п. 1-3 ст. 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) в совокупности с разъяснениями Верховного Суда Российской Федерации (далее – ВС РФ), данными в п. 35 Постановления Пленума ВС РФ от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации». Таким образом, причины невключения имущественного права в состав общности имущества супругов являются сугубо техническими и кроются в содержании нормы ст. 1229 ГК РФ: закрепление иного подхода на уровне СК РФ создало бы противоречие с положениями гражданского законодательства. Данное ограничение может быть потенциально устранено в случае реализации законопроекта

№ 479514-8<sup>7</sup>, позволяющего выдел доли в исключительном праве, а также дополнительного изменения соответствующих норм СК РФ.

#### **О проблеме коллизии служебного результата интеллектуальной деятельности и общего имущества**

Однако существующее решение можно похвалить как минимум в силу того, что оно позволяет разрешить коллизии при пересечении с другими режимами права интеллектуальной собственности.

В российском правопорядке исключительное право всегда первоначально возникает у его автора, которым является человек (п. 3 ст. 1228 ГК РФ).

Если созданный результат интеллектуальной деятельности является служебным, то исключительное право может перейти к работодателю (ст. 1295, 1370 ГК РФ). При этом если бы диспозиция нормы о принадлежности исключительного права на результат интеллектуальной деятельности, созданный в браке, была противоположной, а автор служебного произведения состоял в брачных отношениях, то возникало бы противоречие. Так, исключительное право должно было бы одновременно перейти к работодателю и супругу, что порождало бы немало проблем для оборота и правоприменения. Отметим, что опасения коллизии режимов служебного результата интеллектуальной деятельности и общего имущества известны и за рубежом<sup>8</sup>.

Во-первых, вернемся к первоначальному основанию для возникновения исключительного права. В российской правовой системе соправообладание возможно лишь в случае соавторства, то есть в случае создания результата интеллектуальной деятельности несколькими авторами, а также в случае правопреемства исключительного права несколькими лицами (отчуждение, наследование). Соответственно, такого основания «разделения»

<sup>6</sup> Егоров А.В. Совместная собственность супругов: на перепутье // Гражданское право социального государства: сборник статей, посвященный 90-летию со дня рождения профессора А.Л. Маковского (1930–2020) / А.Г. Архипова, А.В. Асосков, В.В. Безбах и др.; отв. ред. В.В. Витрянский, Е.А. Суханов. Москва: Статут, 2020. 480 с.

<sup>7</sup> Законопроект № 479514-8 «О внесении изменений в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации (о сообладании исключительным правом)» // URL: <https://sozd.duma.gov.ru/bill/479514-8> (дата обращения: 21 июня 2024 г.).

<sup>8</sup> Shulman D.H., Upchurch A. Spousal Rights to Inventions: A Latent Threat to Corporate Patent Portfolios // Seton Hall Law Review, Vol. 50. № 1. 2020. P. 1–26.

исключительного права, как брачный статус, законодательство не содержит, и если допускать, что исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, созданный одним из супругов, образует общую собственность, то необходимо специальное закрепление исключения из ст. 1228 ГК РФ, с указанием, что супруг автора произведения является его соавтором<sup>9</sup>.

Во-вторых, при осложнении служебным статусом результата интеллектуальной деятельности исключительное право должно одновременно перейти и к работодателю, и стать частью общего имущества, что неизбежно усложнит оборот и будет противоречить логике правовой природы служебных результатов интеллектуальной деятельности: данный режим специально предусмотрен для возможного беспрепятственного использования и распоряжения творениями работников работодателем. Соответственно, вероятно, пришлось бы интегрировать в систему права интеллектуальной собственности еще один «костыль», устранив исключительное право на служебные результаты интеллектуальной деятельности из состава общей собственности<sup>10</sup>.

### Об отнесении имущественных прав на результат интеллектуальной деятельности к общему имуществу супругов в зарубежных правовых порядках

Для целей решения вопроса обоснованности конструирования такого правового режима исключительных прав, который бы подразумевал их исключение из супружеской общности имущества, или наоборот, включения в состав такой общности, обратимся к практике зарубежных правовых порядков.

### 1. Англо-саксонская правовая семья

Говоря об американском правовом порядке, необходимо прежде всего отметить сложившуюся в США дихотомию режимов имущества супругов. Так, из-за отнесения семейных отношений к компетенции штатов, в американском праве регулирование имущественных отношений супругов различается в зависимости от доминирования законного режима раздельности имущества супругов или же законного режима общности имущества супругов. Такое разнообразие регулирования, а также актуальность рассматриваемой нами проблемы для американского права предопределяет наш глубокий интерес к опыту США.

В большинстве американских штатов функционирует модель *common law*, для которой характерен законный режим раздельности имущества супругов. Соответственно, вопрос о принадлежности исключительного права в данных штатах не возникает по причине личного характера имущества или имущественных прав, нажитых в браке.

Модель общности супружеского имущества характерна для Айдахо, Аризоне, Вашингтоне, Висконсине, Калифорнии, Луизиане, Неваде, Нью-Мексико, Пуэрто-Рико и Техасе, а также она может появиться и в Аляске<sup>11</sup>.

Проблему возможности отнесения исключительного права на созданный в браке результат интеллектуальной деятельности для американского права нельзя назвать новой: данный вопрос был предметом исследования множества авторов<sup>12</sup>. Самыми известными в американском правовом порядке прецедентами, касающимися исключительных прав на созданные в браке результаты интеллектуальной деятельности, являются дела *In re Marriage of Worth* и *Rodrigue v. Rodrigue* – возникшие в шта-

<sup>9</sup> Либо разрешить коллизию иным способом.

<sup>10</sup> Либо, например, предоставлять работодателю преимущественное право приобретения доли супруга автора. В ином случае вопрос определения правообладателя служебного произведения был бы крайне сложным.

<sup>11</sup> *Mulrairie L.* Collision Course: State Community Property Laws and Termination Rights Under the Federal Copyright Act – Who Should Have the Right of Way? // *Marquette Law Review*. Vol. 100. №. 4. 2017. P. 1212-1213.

<sup>12</sup> См., например: *Asimow M. et al.* Valuation and Distribution of Marital Property. Vol. 1. 1998; *Goldstein P.* Goldstein on Copyright. Wolters Kluwer, 2005; *Nimmer M.B., Nimmer D.*, Nimmer on Copyright. 1996. §§ 6A.O-6A.04; *Nayo L.A.* Revisiting Worth: The Copyright as Community Property Problem // 30 *U.S.F. L. Rev.* 153. 1995; *Nevins, Jr. F.M.* When an Author's Marriage Dies: The Copyright-Divorce Connection // 37 *J. Copyright Soc'y* 382. 1990; *Nimmer D.* Copyright Ownership by the Marital Community: Evaluating Worth // 36 *U.C.L.A. L. Rev.* 383. 1988; *Patry W.F.* Copyright and Community Property: The Question of Preemption // *Community Prop. J.* 205, 233. 1981; *Perlstein M.J.* Copyright as Community Property: Questions About Worth are More Than Merely Trivial // 9 *Ent. L. Rep.* 3. 1988; *Polacheck D.* The «Unworthy» Decision: The Characterization of a Copyright as Community Property // 17 *Hastings Comm. & Ent. L.J.* 601. 1995; *Wong P.J.* Asserting the Spouse's Community Property Rights in Copyright // 31 *Idaho L. Rev.* 1087. 1995.

тах модели общего имущества супругов – Калифорнии и Луизиане соответственно.

В деле *In re Marriage of Worth* суд разделил исключительное право между супругами поровну (соответственно, с выделением долей), обосновав это тем, что Copyright Act 1976 (далее – Закон об авторском праве США) позволяет осуществлять переход прав в силу закона, а значит в соответствии с семейным законодательством Калифорнии возможен переход доли в исключительном праве к бывшему супругу автора<sup>15</sup>. В литературе можно в целом встретить мнение, что объекты интеллектуальной собственности по сути своей ничем не отличаются от другого имущества, а значит должны быть частью общего имущества супругов<sup>14</sup>.

Данное решение широко обсуждалось среди американских цивилистов и, в основном, подверглось сильной критике. Во-первых, по мнению ряда авторов, вердикт противоречит ст. 201 (е) Закона об авторском праве США – нельзя осуществлять переход исключительного права без согласия автора, если иное не установлено законом, поскольку недобровольный переход права – это исключение. Такого основания перехода прав, как брак, американское законодательство не содержит, и несмотря на то что телеологически норма ст. 201 (е) Закона об авторском праве США была изначально принята для охраны интересов американских правообладателей от действий социалистических государств, не признававших права американских авторов<sup>15</sup>, и ряд исследователей считает недопустимым использование данной нормы для разделения общего имущества супругов<sup>16</sup>, в настоящий момент отсутствуют догматические препятствия для ее применения и в других случаях<sup>17</sup>.

В качестве аргумента в пользу возможности перехода некоторые авторы высказывали позицию о подразумеваемом согласии автора на переход при проживании в штате с режимом общего имущества супругов<sup>18</sup> или при вступлении в брак в такой юрисдикции<sup>19</sup>, тем более, что режим общего имущества может быть изменен брачным договором, что, впрочем, также было подвергнуто критике. Так, при подобном толковании происходит приравнивание волеизъявления к обязанности из закона, что в отсутствие однозначного нормативного регулирования выглядит крайне сомнительным<sup>20</sup>.

В другом известном деле *Rodrigue v. Rodrigue* суды в конечном счете разделили не само исключительное право, но право на получение доходов от использования произведения.

Первая инстанция раскритиковала решение по *In re Marriage of Worth* в части наделения супруга автора исключительным правом, указав, что недобровольный переход права в силу семейного законодательства противоречит Закону об авторском праве США, а позиция о подразумеваемом согласии на передачу будущего исключительного права при вступлении в брак была отклонена как непопулярная в американской доктрине<sup>21</sup>. Суд также упомянул аргумент об отсутствии в Законе об авторском праве США такого основания недобровольного перехода, как брачный статус, в отличие от, например, произведений, попадающих под *work for hire doctrine* (служебные произведения и произведения, созданные по заказу). При этом по мнению суда допущение разделения исключительного права может привести к неопределенности в авторском праве<sup>22</sup>. В результате суд первой инстанции в целом отказал супруге автора в удовлетворении иска.

<sup>15</sup> *In re Marriage of Worth*, 241 Cal. Rptr. 135 (1987).

<sup>14</sup> *Asimow M. et al. Op. cit. Ch. 20 § 20.03.*

<sup>15</sup> *Goldstein P. Preempted State Doctrines, Involuntary Transfers and Compulsory Licenses: Testing the Limits of Copyright // 24 U.C.L.A. L. Rev. 1107. 1977. P. 1109; Haemmerli A. Take It, It's Mine: Illicit Transfers of Copyright by Operation of Law, 63 Wash. & Lee L. Rev. 1011. 2006. P. 1043.*

<sup>16</sup> *Goldstein P. Goldstein on Copyright. Wolters Kluwer, 2005. §4.4.4.2; Patry W. Op. cit. P. 247*

<sup>17</sup> *Nevins, Jr. F.M. Op. cit. P. 382–383.*

<sup>18</sup> *Patry W. Op. cit. P. 272–274.*

<sup>19</sup> *Nimmer M.B., Nimmer D. Op. cit. § 6A.03.*

<sup>20</sup> См. например: *Ciolino D.S. Why Copyrights are Not Community Property // 60 La. L. Rev. 1999. P. 127–171; Nevins, Jr. F.M. Op. cit. P. 382, 385.*

<sup>21</sup> *Rodrigue v. Rodrigue, 55 F. Supp. 2d 534 (E.D. La. 1999) P. 540–541.*

<sup>22</sup> *Ibid. P. 547.*

Апелляция разрешила конфликт по-другому: вместо отказа в иске супруге автора была присуждена часть права на получение доходов от использования произведения. Суд при мотивировании решения указал, что в исключительном праве, как и в праве собственности, можно выделить *usus* (право владения и использования), *abusus* (право распоряжаться) и *fructus* (право получения доходов). Так как среди исключительных прав<sup>23</sup> в Законе об авторском праве США отдельно не выделяется такое право, как право на получение дохода от использования произведения, то есть, по мнению суда, *fructus* не регулируется Законом об авторском праве США, вопрос отнесения данного права к общему имуществу и его разделения относится к компетенции семейного законодательства.

Подобное умозаключение представляется достаточно смелым и дискуссионным, поэтому неудивительно, что и данное решение было подвергнуто критике со стороны профессионального сообщества.

Да, в американской судебной практике преимущественно распространена позиция о несвязанности права собственности на доходы от произведения с самим исключительным правом<sup>24</sup>, но утверждение о том, что Закон об авторском праве США не регулирует вопросы получения доходов от использования произведений кажется сильным преуменьшением, как минимум хотя бы потому, что исключительное право само по себе является имущественным.

Кроме того, необходимо подчеркнуть, что в деле *Rodrigue v. Rodrigue* было присуждено именно право на получение доходов, а не сами доходы, то есть фактически суд апелляционной инстанции осуществил разделение авторского права в части *fructus*, опровергая аргументы суда первой инстанции о невозможности недобровольного переноса права в силу закона.

Американские исследователи отмечают, что если бы произошло разделение не права на получение доходов, но самих доходов, напрямую с исключительным правом не связанными, то решение соответствовало бы Закону об авторском праве США<sup>25</sup>. Кроме того, можно привести и аргументы против разделения с точки зрения популярного в американской доктрине экономического анализа права: в силу неопределенности относительно правообладателей потенциальные приобретатели могут обоснованно опасаться заключать распорядительные сделки в отношении результатов интеллектуальной деятельности; в обратном случае, когда сомнения касательно статуса правообладателя отсутствуют, участники рынка склонны заключать больше сделок и тратить больше средств<sup>26</sup>.

Доходы от использования произведения действительно по сути своей являются денежными средствами, полученными во время брака. Однако тот факт, что американские суды присуждают будущие доходы во время бракоразводного процесса, для классического режима общей собственности супругов представляется странным, ведь эти доходы будут получены уже после прекращения брака, соответственно, кауза получения их супругом, не обладающим правом на произведения, неочевидна. Возможно, в таком случае можно говорить о возникновении у бывшего супруга автора прав, аналогичных правам бенефициара в трасте, что опять-таки не объясняет, почему такими правами должен наделяться бывший супруг.

Таким образом, в США проблема принадлежности права на созданный в браке результат интеллектуальной деятельности в штатах, где действует режим общего имущества супругов, остается актуальной, и в разных штатах может разрешаться по-разному: от разделения самого исключительного права между супругами до присуждения супругу автора права на получение доходов от ис-

<sup>23</sup> Термин «правомочие исключительного права» для американского права использовать не очень корректно, поскольку в США исключительное право не является единым, а то, что мы называем правомочиями, именуют *exclusive rights*.

<sup>24</sup> См. например: *Yount v. Acuff Rose-Opryland*, 103 F.3d 830, 834 (9th Cir. 1996); *Broad. Music, Inc. v. Hirsch*, 104 F.3d 1163, 1166 (9th Cir. 1997); *Papa's June Music v. McLean*, 921 F. Supp. 1154, 1160 (1996).

<sup>25</sup> См. например, критику решения по делу *Rodrigue v. Rodrigue*: *Ciolino D.S. How Copyright Became Community Property (Sort Of): Through the Rodrigue v. Rodrigue Looking Glass* // 47 *Loy. L. REV.* 631. 2001. P. 632–655; *Haemmerli A.* Op. cit. P. 1044–1053.

<sup>26</sup> См. например: *Landes W.M., Posner R.A. The Economics of Legal Disputes Over the Ownership of Works of Art and Other Collectibles* // *Coase-Sandor Institute for Law & Economics Working Paper.* № 40. 1996. P. 37–45.

пользования результата интеллектуальной деятельности.

В Англии нажитое во время брака имущество делят поровну, если отсутствуют какие-либо причины для иного раздела в соответствии с *Matrimonial Causes Act 1973*<sup>27</sup>. При этом, исходя из судебной практики, разделу подлежат не исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, а доход, полученный во время брака<sup>28</sup>. Однако своим соглашением супруги могут разделить и право на будущие доходы – так, например, поступили известный музыкант Пол Симонон и его бывшая жена. Примечательно, что по условиям соглашения распорядиться своей долей в праве на будущие доходы можно было только с согласия другой стороны, в результате чего в 2019 г. Высокий суд Лондона запретил отчуждение доли жены из-за протеста Пола Симонона<sup>29</sup>, что подчеркивает потенциальные проблемы оборотоспособности доли в имущественном праве, если распоряжение без согласия соправообладателя невозможно.

Интересным в рамках англо-саксонской правовой семьи представляется опыт Новой Зеландии. *Property (Relationships) Act 1976* и *Copyright Act 1994*, регулирующие вопросы имущества супругов и авторского права соответственно, не содержат специальных норм касательно исключительных прав на созданные в браке произведения.

Прецедентное значение для нашего вопроса имеет недавний спор *Alalääkkölä v Palmer*. Так, изначально *Family Court* отказал в признании исключительных прав на картины, написанные женой в период брака, общим имуществом, указав на то, что они производны от навыков художника<sup>30</sup>. *High Court*, апелляционная инстанция для *Family Court*, не согласился с данным решением, не найдя оснований для включения исключитель-

ных прав в состав личного имущества<sup>31</sup>. Наконец, *Court of Appeal*, который можно назвать новозеландской кассационной инстанцией, несмотря на наименование, признал исключительные права общим имуществом супругов, но постановил не делить исключительные права, а выплатить бывшему супругу автора денежную компенсацию, обосновав такое решение «уникальной и личной природой авторского права, потенциальным вредом профессиональных интересов супруга-автора в случае раздела исключительных прав и даже возможностью нарушения личных прав супруга-автора»<sup>32</sup>.

Несмотря на спорность некоторых аргументов *Court of Appeal*, следует признать такое решение удачным для всех заинтересованных лиц: как для автора, чьи имущественные права не обременены соправообладателем – бывшим супругом, так и для супруга, получившего компенсацию части общего имущества, нажитого в браке, и для участников оборота, которым надежнее и проще взаимодействовать с одним правообладателем.

## 2. Романо-германская правовая семья

В рамках данного раздела необходимым к исследованию представляется опыт законодателей стран, в которых в качестве законного режима имущественных отношений супругов закреплена общность имущества. К примеру, в Австрии действует режим раздельности имущества супругов, в связи с чем исследование, проводимое в рамках настоящей работы, применительно к австрийскому правопорядку не представляет интереса, так как спор относительно раздела того или иного имущественного права по умолчанию возникнуть не может<sup>33</sup>.

Для немецкого правопорядка проблема отнесения права на результаты интеллектуальной деятельности в отличие от американского не является

<sup>27</sup> *Jeff D. Royalties on divorce: cautionary tales for singer/songwriter and composer clients* // URL: <https://www.simkins.com/news/royalties-on-divorce-cautionary-tales-for-singer-songwriter-and-composer-clients> (дата обращения: 10 июля 2024 г.).

<sup>28</sup> См. например: *CB v KB* [2019] EWFC 78.

<sup>29</sup> *The Clash – over the wording of a financial court order* // URL: <https://www.otssolicitors.co.uk/news/the-clash-over-the-wording-of-financial-court-order> (дата обращения: 10 июля 2024 г.).

<sup>30</sup> *Alalääkkölä v Palmer* [2020] NZFC 1635.

<sup>31</sup> *Palmer v Alalääkkölä* [2021] NZHC 2330.

<sup>32</sup> *Alalääkkölä v Palmer* [2024] NZCA 24.

<sup>33</sup> Всеобщий гражданский кодекс Австрии. – М.: Инфотропик Медиа, 2011. С. 3–261. Ст. 1231.

актуальной, поскольку у немецких исследователей не вызывает сомнений, что исключительное авторское право (Urheberrecht) к общему имуществу супругов (Gütergemeinschaft) не относится<sup>34</sup>. Так, § 7 UrhG<sup>35</sup> прямо закрепляет правило о том, что автором является создатель произведения, а § 15 UrhG первоначально наделяет имущественными правами на результат интеллектуальной деятельности именно автора произведения.

В Германии в целом исключительное право не может быть передано третьему лицу автором, за исключением правопреимства по наследству. И, например, авторское право на служебное произведение в Германии также остается за работником – однако работодатель наделяется правом на все имущественные права в отношении произведения. Это связано с тем, что в Германии, в отличие, например, от России или Франции, правопорядком воспринята монистическая модель субъективного авторского права; то есть личные и имущественные права образуют единое авторское право. Соответственно, для служебных произведений законодатель предусматривает некое исключение, то есть функционально решение немецкой правовой системы не отличается от решения российского или французского права или от доктрины work for hire.

С учетом действия в Германии «Zugewinnngemeinschaft», закрепляющего режим общности и правило о разделе такой общности при прекращении брака (п. 2 § 1363 BGB<sup>36</sup>), все же существует практика включения в супружескую общность исключительных прав, однако следствием этого является не раздел имущественного права, а возникновение обязательственного права требования у супруга к супругу-автору. Это связано со спецификой самого «meinschaft» и процедурой раздела общего имущества, подразумевающей денежную оценку всех активов и пассивов каждого

супруга на момент прекращения брачных отношений (§ 1377–1388 BGB). Из содержания BGB следует, что в целом имущественные отношения супругов базируются на обязательственной модели и денежной оценке состояния каждого из супругов, в связи с чем может быть обеспечен такой уровень абстракции, который позволяет исключить непосредственную привязку к вещи или иному имущественному праву, составляющим активы каждого из супругов, при разделе их общего имущества. В таком случае irrelevantным становится сам спор о природе исключительных прав и допустимости их раздела, поскольку таковой раздел фактически не осуществляется; однако общая презумпция равенства долей в совместно нажитом имуществе, характерная для стран континентальной правовой семьи, соблюдается без всяческих исключений, что следует признать удачным правовым решением описываемой в настоящей статье проблемы. Вещно-правовые способы защиты, которые применяются в России ординарно при разрешении споров между супругами по поводу имущества, в Германии носят экстраординарный характер и применяются в случае, если об этом заявляет один из супругов (§ 1383 BGB).

Тем не менее при всей элегантности немецкого подхода к восприятию супружеской общности и оценке супружеских активов, следует отметить общую нерешенность (как и в отечественном законодательстве) вопроса о том, считается ли исключительное право активом супруга-автора. Как следует из некоторых разъяснений, имущественные права на результаты интеллектуальной деятельности считаются «собственными активами» наравне с подарками, наследством и имуществом, приобретенным до вступления в брак<sup>37</sup>. В таком случае разделу подлежат лишь доходы от реализации исключительных прав<sup>38</sup>, что нельзя признать

<sup>34</sup> Information on Germany relating to the questionnaire to national experts contained in the appendix to the study on transfer of the rights of performers to producers of audiovisual fixations (Document Avp/Im/03/4) URL: [https://www.wipo.int/edocs/mdocs/copyright/en/avp\\_im\\_03/avp\\_im\\_03\\_4d\\_rev.pdf](https://www.wipo.int/edocs/mdocs/copyright/en/avp_im_03/avp_im_03_4d_rev.pdf) (дата обращения: 11 июля 2024 г.).

<sup>35</sup> Закон Германии об авторском праве и смежных правах от 23 июня 2021 г. // Бюллетень федеральных законов I, стр. 1858 URL: [https://www.gesetze-im-internet.de/englisch\\_urhg/englisch\\_urhg.html](https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_urhg/englisch_urhg.html) (дата обращения: 15 июля 2024 г.).

<sup>36</sup> Гражданское уложение Германии: Вводный закон к Гражданскому уложению. 4-е изд., перераб. М.: Инфотропик Медиа, 2015. С. VIII–XIX, 1–715.

<sup>37</sup> J. Rieck Ehegüterrecht und Eheverträge in Europa // Bundesverwaltungsamt, 2016, URL: [https://www.bva.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Aufgaben/ZMV/Auswandern/Publikationen/Downloaddatei\\_Eheg%C3%BCterrecht\\_und\\_Ehevertr%C3%A4ge\\_in\\_Europa.pdf?\\_\\_blob=publicationFile&v=3](https://www.bva.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Aufgaben/ZMV/Auswandern/Publikationen/Downloaddatei_Eheg%C3%BCterrecht_und_Ehevertr%C3%A4ge_in_Europa.pdf?__blob=publicationFile&v=3) (дата обращения: 15 июля 2024).

<sup>38</sup> J. Rieck, Ibid.

вполне удачным и достаточным решением, соответствующим немецкому подходу к абстрактному восприятию супружеских активов; аналогичный результат может быть достигнут и в отечественном правопорядке. Это связано с преобладанием в Германии описанной выше монистической теории, которая не предполагает деления интеллектуальных прав на исключительные и личные неимущественные права. В таком случае считается, что весь комплекс прав на результат интеллектуальной деятельности может принадлежать только автору. В связи с подобной «сакрализацией» авторских прав описанный подход оценивания исключительных прав «на деньги» и включение его в состав активов, если такие исключительные права не реализованы или от них на момент прекращения супружеской общности имущества не были получены доходы, на практике не распространен.

Регулирование имущественных отношений супругов во Франции построено на оценке супружеских активов и пассивов: такой вывод можно сделать напрямую из названия соответствующего раздела ФГК<sup>39</sup>. Термин «общее имущество» в парадигме ФГК заменяется совокупностью терминов *activement des acquêts* (активы, состоящие из приобретений) и *passivement* (пассивы). Статья 1401 ФГК также решает проблему определения принадлежности доходов от личного имущества супругов через указание на источники общности: совместно нажитое имущество, личный труд, сбережения и плоды, образовавшиеся от личного имущества.

Исторически исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности относятся к личному имуществу супругов<sup>40</sup> и не могут быть разделены<sup>41</sup>. В настоящий момент данная конструкция закреплена и на уровне закона<sup>42</sup>, и следует из французской правоприменительной практики<sup>43</sup>.

Таким образом, достигается аналогичный правовой эффект, что и в немецком правопорядке: в состав общности имущества супругов входят только доходы от использования и распоряжения имущественным правом<sup>44</sup>, но не само имущественное право или право требования, основанное на стоимости такого имущественного права. Аналогичное решение существует и в канадском праве<sup>45</sup>, что объясняется историческими тесными связями с французским правопорядком.

Обращение к опыту и иных европейских законодателей не обнаруживает иного подхода. Так, статья 177 Гражданского кодекса Италии<sup>46</sup> устанавливает исчерпывающий перечень общего имущества супругов, в который входит приобретенное в ходе имущества, плоды от личного имущества и иные доходы и проч. В приведенном перечне права на результаты интеллектуальной деятельности не названы, хотя не упоминаются они и в перечислении имущества, относящегося к личному имуществу каждого из супругов (ст. 178 Гражданского кодекса Италии). При этом ст. 2576 Гражданского кодекса Италии в качестве основания для возникновения авторских прав называет создание произведения, а ст. 2577 кодекса указы-

<sup>39</sup> Гражданский кодекс Франции (Кодекс Наполеона) М.: Инфотропик Медиа, 2012. С. 4–592.; Оригинальный актуальный текст ФГК: Официальный сайт источника опубликования французского законодательства, URL: [https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte\\_lc/LEGITEXT000006070721/2022-06-01/](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000006070721/2022-06-01/), (дата обращения: 05 июня 2024 г.).

<sup>40</sup> *Planiol M., Ripert G. Treatise on the Civil Law Pt. 1, Ch. I, N° 917. P. 97.*

<sup>41</sup> См. например: *Itkin T. When Love Ends: The Division of Copyright Between Spouses // 26 Marq. Intell. Prop. & Innovation L. Rev.* 97. 2022. P. 130-131; *Presenti S. Copyright as a Divisible Asset between Spouses // Rivkah – The Almanac of Law, Communications and Technology*, 129. 2004. P. 154.

<sup>42</sup> Кодекс интеллектуальной собственности Франции, ст. L121-9 URL: [https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte\\_lc/LEGITEXT000006069414](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000006069414) (дата обращения: 10 июля 2024 г.).

<sup>43</sup> См. например: *Cour de Cassation Civ., N° 90-17212, Mar. 31, 1992, Bull. Civ. N° 96, 64 (Fr.); CA Paris, Pole 3, 1ere ch., 9 avril 2014, N° 13/06 (Fr.).*

<sup>44</sup> См. например: *Boele-Woelki K., Braat B., Curry-Sumne I. European Family Law in Action. Volume IV: Property Relations between Spouses. Intersentia. 2009.1242 p; Report of the meeting of 15 February 2016 of the Family Law Commission of the Paris Bar «Artistic creation and matrimonial regimes» // URL: [https://www.lagbd.org/Cr%C3%A9ation\\_artistique\\_et\\_r%C3%A9gimes\\_matrimoniaux\\_\(fr\)](https://www.lagbd.org/Cr%C3%A9ation_artistique_et_r%C3%A9gimes_matrimoniaux_(fr)) (дата обращения: 10 июля 2024 г.).*

<sup>45</sup> См. например: *Comtois R. Traite theorique et pratique de la communaute de biens. Montréal, 1964. P. 66; Caparros E. Les regimes matrimoniaux au Quebec. Montréal, Wilson & Lafleur Ltée. 1985. P. 283; Y.H. v. W.Ha. [2006] Q.C.C.S. 5215 (Can.).*

<sup>46</sup> Гражданский кодекс Италии (в ред. по состоянию на 21 июля 2024 г. // GU N° 79 del 04-04-1942, URL: <https://www.normattiva.it/> (дата обращения: 21 июля 2024 г.).

ваит на то, что соответствующие права возникают у автора (аналогичный вывод следует из статьи 6 Закона Италии об авторском праве<sup>47</sup>). Соответственно, положения Гражданского кодекса Италии и Закона Италии об авторском праве допускают деление лишь доходов от реализации имущественного права на результат интеллектуальной деятельности. Аналогичным образом вопрос решен и в Гражданском кодексе Швейцарии<sup>48</sup>, совокупное толкование положений которого (ст. 196–198), а также положений Федерального закона Швейцарии об авторском праве<sup>49</sup> позволяет заключить о возможности раздела лишь дохода от имущественных прав на результат интеллектуальной деятельности.

#### **Выводы и предложения о совершенствовании отечественного законодательства**

На настоящий момент в российском праве при прекращении супружеской общности разделу подлежат лишь доходы, полученные от использования или распоряжения результата(-ом) интеллектуальной деятельности в браке и до момента его прекращения, аналогичным образом решает вопрос и большинство зарубежных правовых систем романо-германской правовой семьи. В юрисдикциях англо-саксонской правовой семьи нет единства решения относительного отнесения прав на результаты интеллектуальной деятельности к общему или личному имуществу супругов. Настаиваем, что текущее решение отечественного законодательства нельзя охарактеризовать как удовлетворительное и отвечающее логике регулирования отношений супругов по поводу имущества.

Сравнительно-правовой анализ также показывает, что возможность передачи доли в исклю-

чительном праве одному из супругов поставлена в прямую зависимость от допустимости выделения долей в исключительном праве и их оборота. В этой связи подход, подразумевающий разделение имущественного права между супругами, в законодательстве зарубежных стран не распространен (даже в тех случаях, когда к этому есть достаточные предпосылки как в законодательстве Германии).

Подход, описываемый А.В. Егоровым, приведенный выше и заключающийся в возможности конструирования внутреннего правоотношения между супругами по поводу создаваемого результата интеллектуальной деятельности, которое бы не затрагивало внешних контрагентов, до момента реализации реформы общего имущества супругов (как это, например, предполагалось законопроектом № 835938-7<sup>50</sup>), которая бы установила единообразный общий подход к определению имущественных отношений супругов как преимущественно обязательственных отношений, на настоящий момент нельзя признать соответствующим общему правилу СК РФ о попредметном разделении имущества и имущественных прав (абз. 2 п. 3 ст. 38 СК РФ). С учетом этого отмечаем, что конструирование имущественных взаимоотношений супругов в качестве внутренних обязательственных правоотношений в перспективе является предпочтительным по ряду причин, в числе которых упрощение разрешения споров между супругами по поводу раздела общего имущества, исключение влияния соглашений между супругами на третьих лиц.

Таким образом, можно предложить несколько способов разрешения проблемы отнесения исключительных прав на результат интеллектуальной деятельности к общему имуществу супругов.

<sup>47</sup> Закон Италии от 22 апреля 1941 г. № 633 «Об авторском праве» // Gazz. Uff. 16 luglio 1941, №. 166, URL: [https://www.fise.it/friuliveneziagiulia/it/home/documenti/regionali/176-legge-sul-diritto-d-autore-aggiornata-al-5-febbraio-2021/file.html (дата обращения: 21 июля 2024 г.).

<sup>48</sup> Гражданский кодекс Швейцарии // Официальный сайт опубликования федеральных законов в Швейцарии Fedlex, URL: https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233\_245\_233/en (дата обращения 21 июля 2024 г.).

<sup>49</sup> Федеральный закон Швейцарии от 09.10.1992 №231.1 «Об авторских и связанных с ними правах» // Официальный сайт опубликования федеральных законов в Швейцарии Fedlex, URL: https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1993/1798\_1798\_1798/en (дата обращения 21 июля 2024 г.).

<sup>50</sup> Законопроект № 835938-7 «О внесении изменений в Семейный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части имущественных отношений супругов)» // URL: https://sozd.duma.gov.ru/bill/835938-7 (дата обращения: 5 июня 2024 г.). Так, например, редакция законопроекта в первом чтении предполагала закрепление обязательственного характера отношений супругов, внедряла понятие «общего имущества супругов» взамен «общей собственности» для исключения вещно-правовой терминологии из описания супружеских имущественных правоотношений (подробнее см. Михеева Л.Ю. Реформа режима супружеской собственности // Закон. 2019. № 12. С. 22).

1. Конструирование обязательственного права супруга на доход от использования и распоряжения исключительного(-ым) права(-ом).

Преимущество данного подхода заключается в конструировании возможности полноценного распределения доходов от исключительного права между супругами как на момент прекращения общности (например, путем расторжения брака), так и после ее прекращения. Таким образом достигается такое изменение критикуемой правовой конструкции, которое нивелирует общую нелогичность политико-правового решения о невключении исключительных прав в состав общности, мотивированное лишь правовой природой исключительных прав. Более того, данное решение не затрагивает нормы о праве интеллектуальной собственности в части режима исключительного права. Отмечаем, что такая конструкция полностью соответствует духу реформы семейного права, который можно проследить в содержании законопроекта № 835938-7, а также ограничивает решение вопроса о распределении доходов от исключительного права уровнем внутренних отношений супругов, что позволяет избежать вторжения в отношения с третьими лицами.

Недостатками предложенной модели, с другой стороны, является кажущаяся неэффективность способов защиты права, доступных супругу, не являющемуся автором, и намеренному после прекращения брака реализовать свое право на получение дохода от результата интеллектуальной деятельности, созданного в браке. Такому супругу как на момент до расторжения брака, так и после него может быть не известно о сделках по распоряжению исключительным правом, заключаемых супругом-автором, за исключением случаев обязательной регистрации распоряжения исключительным правом (ст. 1232 ГК РФ). Также порождение такого «отложенного» права требования на стороне одного из супругов неизбежно приведет к последующим спорам и продлит отношения между бывшими супругами, что не впол-

не соответствует целям и задачам семейного законодательства.

2. Конструирование обязательственного права на получение денежного эквивалента доли в исключительном праве на результат интеллектуальной деятельности, созданного супругом в браке.

Подобное решение существует в новозеландском праве. Такой подход позволяет разом разрешить вопрос о компенсации «мерцающей» доли супруга в исключительном праве, не являющегося автором, однако несколько усложняет процесс рассмотрения соответствующего спора в связи с необходимостью денежной оценки спорного исключительного права, в результате чего сумма компенсации может быть столь существенна, что целесообразность данной конструкции окажется под вопросом.

Тем не менее, во-первых, к ее плюсам можно отнести также потенциальное решение вопроса компенсации долей в исключительном праве в отношениях между соавторами. Во-вторых, данная конструкция может быть альтернативной по отношению к конструкции обязательственного права супруга на доход от использования и распоряжения исключительного(-ым) права(-ом), что даст супругам и суду гибкость в решении вопроса о разделе общего имущества.

3. Выделение доли в исключительном праве

На первый взгляд кажется, что раздел исключительного права «в натуре» является наиболее справедливым и простым решением, требующим лишь изменение законодательства в части признания исключительного права делимым, разговоры о чем ведутся последние годы<sup>51</sup>. Однако любые изменения режима исключительного права необходимо осуществлять крайне осторожно, учитывая интересы участников оборота.

Законопроект в текущей редакции предполагает выделение долей не в качестве общего правила, но в случаях, определенных законом, по соглашению сторон или решению суда. Кроме того, распоряжение долей в исключительном праве будет возможно только с согласия соправообладателя,

<sup>51</sup> «Разделение» исключительного права на законодательном уровне серьезно обсуждалось еще, например, в 2021 году, см. например: *Вараскин М.* Доли в «интеллектуалке» и ребенок с бабушкой: президентский Совет обсудил законопроекты // URL: <https://pravo.ru/story/232940/> (дата обращения: 9 июня 2024 г.).

если иное не установлено законом или соглашением сторон<sup>52</sup>.

Как представляется, такое решение не позволяет говорить о соблюдении интересов участников оборота, поскольку предполагает достаточно серьезные ограничения, по сути своей не отличающиеся от текущего регулирования. Если бы у соправообладателей было преимущественное право приобретения доли по аналогии с подобным правом у сособственника вещи, то кажется, что оборот исключительных прав стал бы более гибким, что справедливо подмечают коллеги<sup>53</sup>.

С учетом всего изложенного полагаем, что для разрешения затронутой проблемы нецелесообразным является вторжение в сущность исключительного права и его корректировка в связи с проблемами, возникающими при разделе иму-

щества супругов. На наш взгляд, наилучшим решением является, во-первых, сохранение «цельного» исключительного права за автором, поскольку на текущий момент в законодательстве отсутствует комфортная для участников оборота модель распоряжения долями в исключительном праве. Во-вторых, для разрешения несправедливости отнесения исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданные в браке, к личному имуществу автора, считаем целесообразным установить обязательственное право супруга автора на выплату денежных средств, эквивалентных половине стоимости исключительных прав либо на половину доходов от использования и распоряжения исключительных(-ми) прав(-ами) в случае раздела общего имущества супругов.

#### Список литературы:

1. *Граве К.А.* Имущественные отношения супругов, М.: Госюриздат, 1960, 117 с.
2. *Аристов В.В.* Споры о принадлежности интеллектуальных прав на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации в связи с расторжением брака // Правовая защита интеллектуальной собственности: проблемы теории и практики : сборник материалов X Международного юридического форума (IP-Форума): в 2 т. Т. 1. М. : Издательский центр Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2022. С. 262–264 и др.
3. *Егоров А.В.* Совместная собственность супругов: на перепутье // Гражданское право социального государства: сборник статей, посвященный 90-летию со дня рождения профессора А.Л. Маковского (1930–2020) / А.Г. Архипова, А.В. Асосков, В.В. Безбах и др.; отв. ред. В.В. Витрянский, Е.А. Суханов. Москва: Статут, 2020. 480 с.
4. *Подузова Е.Б.* Исключительное право на «искусственный интеллект» (или технологию «искусственного интеллекта»): проблемы квалификации в качестве общего имущества супругов // Семейное и жилищное право. 2023. № 3. С. 8–11.
5. *Скловский К.И., Костко В.С.* О понятии вещи. Деньги. Недвижимость // Вестник экономического правосудия Российской Федерации. 2018. № 7. С. 115–143.
6. *Тагаева С.Н.* Исключительные права на результаты творческой деятельности и режим совместного имущества супругов // Имущественные отношения в Российской Федерации. 2022. № 5. С. 89–95.
7. *Asimow M. et al.* Valuation and Distribution of Marital Property. Vol. 1. 1998. 1123 p.
8. *Boele-Woelki K., Braat B., Curry-Sumne I.* European Family Law in Action. Volume IV: Property Relations between Spouses. Intersentia. 2009. 1242 p.
9. *Caparros E.* Les regimes matrimoniaux au Quebec. Montréal, Wilson & Lafleur Ltée. 1985. 342 p.

<sup>52</sup> Законопроект № 479514-8 «О внесении изменений в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации (о со-обладании исключительным правом)» // URL: <https://sozd.duma.gov.ru/bill/479514-8> (дата обращения: 21 июня 2024 г.).

<sup>53</sup> *Иванов Н. В.* Доля в исключительном праве // Отчуждение с согласия vs. отчуждение с соблюдением преимущественного права покупки URL: [https://zakon.ru/blog/2023/11/17/dolya\\_v\\_isklyuchitelnom\\_prave\\_otchuzhdenie\\_s\\_soglasiya\\_vs\\_otchuzhdenie\\_s\\_soblyudeniem\\_preimuschestv](https://zakon.ru/blog/2023/11/17/dolya_v_isklyuchitelnom_prave_otchuzhdenie_s_soglasiya_vs_otchuzhdenie_s_soblyudeniem_preimuschestv) (дата обращения: 24 июня 2024 г.).

10. *Ciolino D.S.* How Copyright Became Community Property (Sort Of): Through the *Rodrigue v. Rodrigue Looking Glass* // 47 *Loy. L. Rev.* 631. 2001. P. 632–655.
11. *Ciolino D.S.* Why Copyrights are Not Community Property // 60 *La. L. Rev.* 1999. P. 127–171.
12. *Comtois R.* *Traite theorique et pratique de la communaute de biens.* Montréal, 1964. 403 p.
13. *Goldstein P.* *Goldstein on Copyright.* Wolters Kluwer, 2005. 206 p.
14. *Goldstein P.* Preempted State Doctrines, Involuntary Transfers and Compulsory Licenses: Testing the Limits of Copyright // 24 *U.C.L.A. L. Rev.* 1107. 1977. P. 1107–1140.
15. *Haemmerli A.* Take It, It's Mine: Illicit Transfers of Copyright by Operation of Law, 63 *Wash. & Lee L. Rev.* 1011. 2006. P. 1011–1054.
16. *Itkin T.* When Love Ends: The Division of Copyright Between Spouses // 26 *Marq. Intell. Prop. & Innovation L. Rev.* 97. 2022. P. 97–170.
17. *J. Rieck* *Ehegüterrecht und Eheverträge in Europa* // Bundesverwaltungsamt, 2016, URL:[https://www.bva.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Aufgaben/ZMV/Auswandern/Publikationen/Downloaddatei\\_Ehe%C3%BCterrecht\\_und\\_Ehevertr%C3%A4ge\\_in\\_Europa.pdf?\\_\\_blob=publicationFile&v=3](https://www.bva.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Aufgaben/ZMV/Auswandern/Publikationen/Downloaddatei_Ehe%C3%BCterrecht_und_Ehevertr%C3%A4ge_in_Europa.pdf?__blob=publicationFile&v=3) (дата обращения: 15 июля 2024 г.).
18. *Joyce C. et al.*, *Copyright Law.* 4th ed. 1998. 928 p.
19. *Landes W.M., Posner R.A.* The Economics of Legal Disputes Over the Ownership of Works of Art and Other Collectibles // Coase-Sandor Institute for Law & Economics Working Paper. № 40. 1996. P. 1–47.
20. *Mulraine L.* Collision Course: State Community Property Laws and Termination Rights Under the Federal Copyright Act – Who Should Have the Right of Way? // *Marquette Law Review.* Vol. 100. № 4. 2017. P. 1194–1232.
21. *Nayo L.A.* Revisiting Worth: The Copyright as Community Property Problem // 30 *U.S.F. L. Rev.* 153. 1995. P. 34–57.
22. *Nevins, Jr. F.M.* When an Author's Marriage Dies: The Copyright-Divorce Connection // 37 *J. Copyright Soc'y* 382. 1990. P. 380–413.
23. *Nimmer D.* Copyright Ownership by the Marital Community: Evaluating Worth // 36 *U.C.L.A. L. Rev.* 383. 1988. P. 367–394.
24. *Nimmer M.B., Nimmer D.* *Nimmer on Copyright.* 1996. 1126 p.
25. *Patry W.F.* Copyright and Community Property: The Question of Preemption // *Community Prop. J.* 205, 233. 1981. P. 245–278.
26. *Perlstein M.J.* Copyright as Community Property: Questions About Worth are More Than Merely Trivial // 9 *Ent. L. Rep.* 3. 1988. P. 153–191.
27. *Planiol M., Ripert G.* *Treatise on the Civil Law Pt. 1, Ch. I,* № 917. 989 p.
28. *Polacheck D.* The «Unworthy» Decision: The Characterization of a Copyright as Community Property // 17 *Hastings Comm. & Ent. L.J.* 601. 1995. P. 47–78.
29. *Presenti S.* Copyright as a Divisible Asset between Spouses // *Rivkah – The Almanac of Law, Communications and Technology,* 129. 2004. P. 232–264.
30. *Roberts C.M.* Worthy of Rejection: Copyright as Community Property // 100 *Yale L.J.* 1991. P. 1053–1072.
31. *Shulman D.H., Upchurch A.* Spousal Rights to Inventions: A Latent Threat to Corporate Patent Portfolios // *Seton Hall Law Review,* Vol. 50. № 1. 2020. P. 1–26.
32. *Wong P.J.* Asserting the Spouse's Community Property Rights in Copyright // 31 *Idaho L. Rev.* 1087. 1995. P. 196–224.
33. *Yen A. C.-C.* Restoring the Natural Law: Copyright as Labor and Possession // *Ohio State Law Journal,* Vol. 51. 1990. Boston College Law School Research Paper № 1990-04. P. 517–559.

Научная статья  
УДК 347.78

**Для цитирования:**

Цаур М.А. Тернистый путь признания объектов авторского права // Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2024. Сентябрь. № 3 (45). С. 24–34.

DOI: 10.58741/23134852\_2024\_3\_4

**For citation:**

Tsaur M.A. The thorny road of copyright recognition // Zhurnal Suda po intellektual'nym pravam. 2024. September. N 3 (45). Pp. 24–34. (In Russ.).

DOI: 10.58741/23134852\_2024\_3\_4

DOI: 10.58741/23134852\_2024\_3\_4

# Тернистый путь признания объектов авторского права



**М.А. Цаур,**

аспирант 1 курса обучения кафедры гражданского права Уральского государственного юридического университета имени В.Ф. Яковлева  
г. Екатеринбург, Россия

Author ID в РИНЦ: 1249032

*Поступательное развитие науки и техники изменило многие сферы жизни людей, и это влияние с каждым годом все быстрее набирает обороты. Не обошло это развитие сферу культуры и искусства. Искусство начинает широко использовать и тесно переплетаться с появившимися новыми техниками и технологиями. В этом удивительном симбиозе рождаются все новые формы творчества и, следовательно, новые субъекты и объекты права. В статье рассмотрены этапы правового становления и признания отдельных объектов интеллектуальных прав, создаваемых с помощью технических средств, но переставших давно быть результатом техники, и ставших полноценным искусством, например, фонограмма.*

**Ключевые слова:**

интеллектуальные права; авторское право; история правового признания; фотография; фонограмма

**Введение**

За последний век резкий скачок научно-технического прогресса отразился на развитии многих сфер жизни общества. Благодаря этому развитию стали появляться новые формы культурной и интеллектуальной жизни общества. Признание новых объектов интеллектуальных прав – процесс

непростой, и происходит он, как правило, произволом законодателей, но для того, чтобы этот произвол перестал быть таковым, нужно обоснование, почему именно этот объект получил правовую защиту. Наиболее явно можно понять это, рассмотрев этапы признания отдельных объектов в ретроспективе.

Ретроспективный анализ и история юридического оформления отдельных объектов интеллектуальных прав также может помочь доказать, что многие признанные сейчас объекты интеллектуальных прав, например, как фотография, созданные с помощью технических средств, прошли долгий путь до того, как были признаны в качестве произведений искусства, а не техники. А на основе примера их становления можно смоделировать правовой режим многих других объектов, например, фонограмм, многие из которых по сей день считают результатом техники, а не творчества.

История развития многих явлений закономерна и предсказуема. Это развитие имеет свое логическое обоснование, будь то изобретение фотографии или звукозаписи. Все великие интеллектуальные изобретения XX и XXI в. развиваются по похожей схеме и проходят закономерные этапы. Такой процесс развития и признания нового можно назвать историей юридического оформления результатов интеллектуального труда<sup>1</sup>.

Разделим весь этот процесс на пять основных этапов.

Первый и главный этап признания лежит еще за пределами юридического статуса того или иного объекта и создает предпосылки для начала дискуссии о том, какова природа нового результата, каким образом он создается и какова его ценность.

Второй этап – это непосредственная дискуссия о том, можем ли мы говорить о новых объектах как о результатах техники и технологии, или все же мы говорим о произведениях искусства. На данном этапе происходит столкновение старых представлений о природе творчества и новых методах создания произведений. Данная дискуссия является ключевой, так как именно благодаря ей возникают новые виды и формы творчества на основе новых взглядов.

Третий этап связан с социальной адаптацией и возникновением потребности в регулировании новых прав на новые объекты. Главным действующим лицом на данном этапе является правоприменитель. Именно он первым сталкивается с конфликтами старых объектов и субъектов прав,

которые часто категорически не согласны с появлением новых правообладателей и объектов. Правоприменитель по началу неоднозначно квалифицирует многие новые правоотношения по поводу таких объектов, но со временем все равно принимается. Как правило, новым творцам получается доказать природу своих творений и показать, что обеспечены они вовсе не уровнем техники, а созданием реальной действительности.

Четвертый этап – это предпоследний этап, на нем происходит полное юридическое оформление и признание новых объектов за счет законодателя, который обращает внимание на сформировавшееся правоприменение и взгляд общества на сущность таких объектов. Начинается разработка различных законопроектов, закрепляющих права на новые произведения искусства. Интересно, что в конечном итоге именно произвол законодателя, который часто основывается на взглядах заинтересованных групп творцов, становится основой для выбора правовой формы и режима охраны таких новых объектов.

Пятый и последний этап – это нормативное введение в гражданский оборот нововведений, установленных законодателем, их адаптация и изменение к сложившемуся устройству.

Рассмотрим все этапы юридического оформления интеллектуальных прав на примере фотографии и фонограмм.

## ФОТОГРАФИЯ

**Первый этап и второй этап – развитие фотографии и начало дискуссии относительно ее природы.**

Фотография в начале XIX в. стала первой технологией, которая позволила человечеству воспроизвести застывшую реальность не с помощью таланта художников, а с помощью технического устройства. В далеком 1826 г. была сделана первая фотография с помощью камеры обскура французским изобретателем Жозефом Ньепсом. Это был «Вид из окна». То было начало большого пути. В 1839 г. на заседании Французской академии наук Доминик Арго выступит с докладом, в котором

<sup>1</sup> Матвеев А.Г., Синельникова В.Н. Объекты интеллектуальной собственности, получающие охрану в XXI веке // Вестник Пермского университета. Юридические науки, выпуск 2, апрель–июнь 2019 г.



Вид из окна Ле Гранд 1826 г.

опишет способ получения фотографии, именно этот день будет признан в качестве дня рождения фотографии.

Следом за этой фотографией начнут совершенствоваться и создаваться все больше и больше новых фотографий, каждая из которых станет все лучше отображать реальность.

Стало достаточно очевидно, что добиться того результата, к которому стремились художники, возможно не только с помощью фантазии, таланта и кропотливой работы, а возможно и без вложения огромных усилий, всего лишь с помощью технического устройства.

Эти обстоятельства вызвали неоднозначное отношение к новому способу отражения реальности. Одни считали, что фотография – это новое искусство, которое должно быть признано, но многие напротив считали, что фотография – это не более, чем технический процесс. Весь технический процесс сводился к тому, что изображение объекта фиксируется на чувствительной поверхности и не более того<sup>2</sup>.

Сторонники этого подхода так говорили о фотографии: «Фотография стала прибежищем неудавшихся художников, слишком плохо одарен-

ных или слишком ленивых»<sup>3</sup>. Так о фотографии говорил французский критик и поэт Шарль Бодлер, который осуждал дезертирство второсортных художников и говорил о коррупции в мире искусства.

Но были и сторонники другого подхода, в том числе и художники, которые рассматривали фотографию как искусство и видели большой потенциал в ней. Знаменитый французский живописец XIX в. Поль Деларош с восхищением отметил: «Отныне живопись умерла... фотография отвечает всем требованиям искусства»<sup>4</sup>. Другой французский живописец и график, художник Эжен Делакруа считал, что «если гениальный человек воспользуется дагеротипом как надо, он достигнет таких высот, которые нам неведомы»<sup>5</sup>.

Процесс развития фотоиндустрии, появление художников и фотографов, которые профессионально используют фотографию, приводит к появлению специальных выставок и профессиональных сообществ.

С 1850 гг. начинается активное проведение международных выставок, где фотография борется за звание произведения искусств. Всемирная

<sup>2</sup> «Procédé au moyen duquel on fixe sur une plaque sensible, à l'aide de la lumière l'image des corps qu'on place devant l'objectif d'une chambre obscure» (Dictionnaire de la langue française / Par E. Littré. T. 3. P., 1874. V «Photographie»)

<sup>3</sup> Baudelaire Ch. Lettre à M. le directeur de la Revue française sur le Salon de 1859. Le public moderne et la photographie // Revue française. 1859. T. 17. P. 265.

<sup>4</sup> Kate Dorn. История развития фотографии. [Электронный ресурс] // URL: [https://www.takefoto.ru/articles/teoriya\\_fotografii/435\\_istoriya\\_razvitiya\\_fotografii\\_v\\_19\\_veke?ysclid=lq0ouvmaks656894069](https://www.takefoto.ru/articles/teoriya_fotografii/435_istoriya_razvitiya_fotografii_v_19_veke?ysclid=lq0ouvmaks656894069) (дата обращения: 10 апреля 2024 г.).

<sup>5</sup> Бажак К. История фотографии. Возникновение изображения. М., 2006. С. 97.

выставка промышленности в Лондоне 1851 г. открывает миру и широкому кругу публики возможности фотографии и способы ее создания. Фотография представляется наравне с произведениями искусства и техники. Но, к сожалению, успех этот был недолог. В 1862 г. открывается новая международная выставка. Ожидалось, что фотографии будут помещены в рамках выставки в подразделении изящных искусств, но этому не суждено было сбыться, фотографии будут помещены в раздел техники<sup>6</sup>.

Вопросы природы и сущности фотографии в XIX в. возникали не только во Франции и Великобритании, но и, например, в Италии. Проблема состояла в том, что суды Италии по-разному классифицировали фотографию. Суд Венеции признал фотографию в качестве произведения искусства, а в свою очередь суд Неаполя признал ее механическим продуктом и не предоставил защиту. Причем важно отметить, что речь в решениях шла об одной и той же фотографии одного автора. Промежуток между решениями был небольшой<sup>7</sup>.

Второй подход был средним, он предлагал оценивать каждую фотографию в отдельности на предмет возможности признания ее в качестве произведения искусства. При такой позиции суда нужно было доказать, что фотография была результатом не просто мастерства и техники автора, но и одновременно несла отпечаток его личности, была «продуктом его мысли и ума, вкуса и способностей фотографа»<sup>8</sup>.

Третий подход предлагал правовое признание фотографии без каких-либо условностей. В рамках данной позиции, какова бы ни была техника получения фотографии, именно фотограф определяет, какой будет фотография, именно его способности нужны для получения определенной фотографии.

В это же время французский законодатель не торопился занимать ни одну из позиций. В то время во Франции существовал один закон, регулирующий вопрос авторского права, принятый еще в конце XVIII в. Согласно данному закону охрана произведений авторов начиналась с момента их создания, но с соблюдением процедуры депонирования экземпляров в библиотеке.

В 1851 г. французский законодатель признал возможность и необходимость депонирования фотографий, но при этом отказался признавать авторские права на них. Хотя это было возможно согласно формулировкам ст. 1 Закона Франции «Об авторских правах на литературные и художественные произведения» от 19 июля 1793 г., где были перечислены объекты авторских прав<sup>9</sup>. Именно через произведения художников и графиков, а также письменные произведения суды пытались атрибутировать правовую защиту фотографиям<sup>10</sup>.

#### **Четвертый и пятый этап – правовое признание и законодательное закрепление**

На протяжении XX в. все чаще суды стали приходить к мнению, что фотография является произведением. Это связано в том числе с тем, что техника создания фотографии становилась все сложнее, появлялась свобода в работе по созданию фотографии, а значит все больше возможностей проявить себя для фотографов. Постепенно менялся и общественный взгляд на фотографии.

Международное сообщество признало фотографию объектом авторских прав лишь в 1908 г. Страны долго не могли договориться о правовом режиме охраны фотографий, некоторые из стран вовсе не хотели признавать фотографии в качестве объектов авторских прав.

<sup>6</sup> Евсеева О.В. Фотография как объект авторского права во Франции (вторая половина XIX – начало XXI в.). [Электронный ресурс] // Вестник Московского университета. Серия 11. Право. 2013. № 3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/fotografiya-kak-obekt-avtorskogo-prava-vo-frantsii-vtoraya-polovina-xix-nachalo-xxi-v> (дата обращения: 13 апреля 2024 г.).

<sup>7</sup> Tribunale penale di Venezia, 18 maggio 1900 (*Ferrara M.* Un caso tipico in materia di proprietà fotografica // *Il Filangieri*. 1901. N 8. P. 504 (archive.org.)). [Tribunale penale di Napoli, 18 gennaio 1901 (*Ferrara M.* Op cit. P. 502).

<sup>8</sup> C. de Paris, 10 avril 1862, aff. Mayer et Pierson c. Thiébault et autres // *Annales...* (Pa-taille). 1862. P. 113.

<sup>9</sup> La loi Relative aux droits de propriété des Auteurs d'écrits en tout genre, des Compositeurs de musique, des Peintres et des Dessinateurs; Lois, et actes du gouvernement, T. 7, стр. 211 [Электронный ресурс] // URL: <https://archive.org/details/loisetactesdugo01frangoog/page/n220/mode/2up> (дата обращения: 12 апреля 2024 г.).

<sup>10</sup> C. de Paris, 12 juin 1863, aff. Mayer et Pierson c. Ledot et autres // *Annales de la propriété industrielle, artistique et littéraire* (Pataille) 1863. P. 225 (“Considérant... que les images photographiques sont des dessins”); Cass. ch. crim., 15 janv. 1864, aff. Mayer et Pierson c Ledot // *Annales...* (Pataille). 1864. P. 125.

В отдельных странах правовое признание будет происходить еще дольше. Например, в стране – родоначальнице фотографии Франции правовое признание фотографий произойдет и вовсе в 1957 г., а полноценным объектом авторских прав фотография станет и вовсе лишь в 1985 г.

Фотография, как способ получения отпечатка реальности, достаточно быстро появилась и в Российской империи. Но как и в Европе, фотография тоже не смогла сразу получить свое правовое признание.

Правовое регулирование фотографии в Российской империи берет свое начало в XIX в. с акта, который устанавливал авторские права на произведения под названием Цензурный устав с Положением о сочинителях и издателях книг 1828 г.<sup>11</sup> Данный акт, как и многие акты, был подвержен изменениям. И в 1846 г. в рамки охраны Устава были внесены не только литературные, но и художественные произведения. В 1857 г. в данном Уставе появляется первое упоминание фотографии в ст. 328, в которой речь шла о продлении сроков правовой охраны объектов авторского права. Но при этом все общие положения данного Устава не распространялись на фотографию. Также согласно данному Уставу фотографиям, как и картинам, для возникновения прав на них требовалась регистрация. В свою очередь процесс регистрации был очень непростым.

В это же время в обществе идет дискуссия на тему, является ли фотография произведением искусства или техники. Многие известные люди того времени высказывались по этому поводу по-разному. По мнению Ф.М. Достоевского, фотография не могла передать истинный облик человека с его характером и эмоциями, это был просто бездушный снимок. Только лишь художнику подвластно творить истинный портрет человека<sup>12</sup>.

В свою очередь, великий русский живописец, яркий представитель реализма И.И. Шишкин так говорил о фотографии: «Я хочу Вам дать совет капитальный, на котором зиждется вся премудрость изучения природы или натуры, как говорят, а также и тайны искусства и особенно техники живописи, – это фотография.»<sup>13</sup> И.Е. Репин не просто говорил о фотографии, но и использовал ее для написания своих работ, например для написания огромного полотна «Торжественное заседание Государственного совета 7 мая 1901 года в день столетнего юбилея со дня его учреждения»<sup>14</sup>.

В конце XIX в. возникает и правоприменительная практика, связанная с фотографиями, происходит это по причине появления первых споров за права между фотографами, фотографами и художниками, фотографами и издателями. Например, фотограф Димитриев обратился с иском к одному из издательств по поводу использования 16 снимков, которые в свою очередь были зарегистрированы. Димитриеву удалось выиграть дело.

В обществе того времени начинает потихоньку вызревать идея о том, что фотография – это произведение изящного искусства. Большой вклад в развитие этих идей внес русский юрист В.Д. Спасович, который в 1864 г. опубликовал статью «О фотографической собственности». Другим видным деятелем стал В.И. Срезневский, который смог организовать и руководить 5-м Отделом Русского технического общества, которое в свою очередь занималось фотографией. Именно этот отдел займется борьбой за признание творческих прав на фотографию. Отдел будет заниматься разработкой законодательства о защите прав фотографов. В период с 1881 по 1908 гг. будет подготовлен проект Закона «Об авторском праве», в котором фотография будет признана в качестве объекта авторского права. В этот же период будут активно развиваться

<sup>11</sup> Устав о цензуре : [Утв. 22 апр. 1828 г. : С прил. Штатов и Положения о правах сочинителей]. СПб: тип. Деп. нар. прос., 1829. 101 с. [Электронный ресурс] // URL: <https://search.rsl.ru/ru/record/01003542702?ysclid=lv7wb1ibs5487257662> (дата обращения: 9 апреля 2024)

<sup>12</sup> Достоевский Ф.М. Подросток. СПб: Азбука, 2019. 607 с.

<sup>13</sup> Шишкин И.И. Переписка. Дневник. Современники о художнике / [Сост., вступ. ст., с. 3–27, и примеч. И. Н. Шуваловой]. – 2-е изд., доп. – Ленинград: Искусство : Ленингр. отд-ние, 1984. 478 с. [Электронный ресурс] // URL: <https://search.rsl.ru/ru/record/01001222135?ysclid=lv7odybrtk747029711> (дата обращения: 12 апреля 2024 г.).

<sup>14</sup> Петров И. Фотография и великие художники: трудные отношения начала 20 века. [Электронный ресурс] // URL: <https://mirfotografii.mirtesen.ru/blog/43132085260/Fotografiya-i-velikie-hudozhniki:-trudnyie--otnosheniya-nachala-?ysclid=lv6f32a1qw207881623> (дата обращения: 12 апреля 2024 г.).

и действовать фотографические общества, которые также будут лоббировать свои интересы через 5-й отдел. Эти общества имели также покровительство княжеских и монарших особ.

В 1897 г. была создана комиссия Императорской академии художеств, которая тоже поддерживала идеи продвижения фотографии в свет. Она начала также заниматься разработкой проектов законов и положений о защите прав фотографов. Комиссия признала фотографию в качестве произведения искусства. Так писала Комиссия: «Создание художественного фотографического снимка требует ничуть не меньше художественной работы, чем создание картины в красках, и разница ограничивается лишь внешним проявлением этой работы: фотограф пользуется для достижения художественного результата искусственными приемами расположения модели, ее освещения и т.д., и кроме того располагает широкой свободой в окончательном эффекте, зависящем как от выбора способа печатания, так и от управления им. Практика неоднократно показала, что при съемке несколькими лицами одного и того же сюжета снимки всегда получаются различные, и каждый из них носит в себе яркий отпечаток личности автора. Это достаточно для того, чтобы ссылка на «механические способы» потеряла значение критерия при разрешении вопроса о праве фотографии именоваться искусством».

30 мая 1908 г. Императорская академия художеств придумала, как убедить законодателя в необходимости защиты прав фотографов. Она организовала в своих стенах выставку фотографий, на которую пригласила членов Государственной Думы и Государственного совета. На данной выставке были представлены как черно-белые фотографии, так и цветные. Члены парламента были поражены этим, и многие вопросы, которые поднимались при обсуждении проекта закона, исчезли. 1911 г. можно считать датой признания фотографии в Российской империи в связи с принятием Закона Российской империи «Об авторском праве» (глава шестая)<sup>15</sup>.

Таким образом становится понятно, что фотография не сразу была признана в качестве объекта авторского права, ей понадобилось долгое время (более 100 лет) для того, чтобы общество и законодатели многих правовых порядков признали ее в качестве объекта авторского права.

### ФОНОГРАММА

Техника и технологии продолжили свое развитие и в XXI в. Этот скачок происходит здесь и сейчас. Конечно, это сопровождается и появлением новых цифровых форм и видов творческой деятельности<sup>16</sup>. И, как показывает история, она циклична. Только на этот раз речь пойдет о фонограммах, объектах, которые по сей день считают результатом техники, а не творчества. Фонограмма, как и фотография, тоже прошла свой путь развития и в жизни, и в оформлении своего правового режима. Но путь этот был непоследовательным и продолжается по сей день. Фонограмма прошла всего два этапа – этап развития и законодательного оформления прав на нее.

### Первый этап – появление и развитие фонограмм

Звукорежиссура и история развития фонограмм не столь длительна. Вторая половина XX в. принесла человечеству первый резкий скачок в развитии техники и технологий. Фонограмма – это один из результатов этого развития.

Первые звукозаписи появились в далеком 1877 г., когда изобретатель Томас Эдисон создал первый механический аппарат для записи и воспроизведения звука, который назывался фонограф. Такое изобретение могло использоваться в различных областях человеческой жизни, начиная от записи и воспроизведения музыки заканчивая передачей информации по телефонной связи<sup>17</sup>.

Но несмотря на свою прогрессивность, такой аппарат имел и минусы. Короткое время записи в 40 секунд и качество звука были далеко не совершенны, именно поэтому на протяжении длительного времени трудами Эдисона, Тайтнера и Белла

<sup>15</sup> Марков К.В. Об авторском праве в творческой фотографии. М.: Prolab. 2021. 143 с.

<sup>16</sup> Ионас В.Я. Произведения творчества в гражданском праве. М., 1972.

<sup>17</sup> Меерзон Б.Я. Из истории российской звукозаписи // Звукорежиссер, 2006, № 5.

модель и конструкция самого фонографа постоянно совершенствовалась. В 1888 г. усовершенствованная версия фонографа смогла записать первую музыкальную композицию с исполнением знаменитых артистов, которая и положила первооснову появления профессии звукорежиссера. Навыки профессии на тот момент состояли в необходимости удачно установить рупор относительно исполнителя, который по своей сути был микрофоном. От самого исполнителя в свою очередь требовались громкая и четкая артикуляция и пение. Найти необходимый звук было крайне сложно.

В недалеком будущем на смену изобретению Эдисона придет граммофон. Его устройство и качественные характеристики не сильно будут отличаться от фонографа. Но все же имелись достаточно весомые изменения в звучании.

Вскоре стало очевидно, что помимо свойств звукозаписывающей техники важно учитывать и особенности помещений, в которых производится запись. Первым «прообразом» звукозаписывающей студии в начале XX в. стала Trinity Church Studio в Нью-Джерси, США.

К сожалению, не многие звукорежиссеры и звукозаписывающие компании, которые занимались звукозаписью на то время, утруждали себя поиском лучшего звука. Звукозапись на тот момент имела немного иную утилитарную функцию – информационную, запечатлеть голоса великих артистов, музыкантов, писателей и деятелей современности<sup>18</sup>.

Однако без хорошего звука и качества записи развитие звукозаписи не могло далеко уйти в своем развитии.

Наиболее успешные центры звукозаписи возникли в развитых странах, такие как «Коламбия-граффон» в США, «Неофон компани» в Великобритании, «Пате» во Франции и их филиал в России «Братья Пате». Возникает первая конкуренция между звукозаписывающими студиями, которая, в свою очередь, приводит к пониманию необходимости улучшения не просто технического качества звучания, но и улучшения красоты и гармоничности звучания, построения звуковых образов.

В 1896 г. появляется новый метод записи звуков, придуманный Эмилем Берлинером. Суть его изобретения состояла в новом способе записи звуков, а именно замену продавливания иглой материала в глубину, как в фонографах Эдисона и Белла, гравированием вдоль поверхности. Именно этот метод помог увеличить тираж пластинок. Следующее десятилетие будет ознаменовано появлением патефона. В отличие от граммофона у патефона рупор спрятан в корпус.

Настоящий прорыв в звукозаписи произойдет в 20-е гг. XX столетия, он задаст вектор осознания проблем не только технического толка звукозаписи. Сам прорыв заключался в том, что изменился механизм восприятия и записи звуков, рупор заменили на микрофон, работающий по электроакустическому методу. Таким образом был в несколько раз расширен частотный диапазон. Стремительный прогресс и совершенствование микрофона в сочетании с улучшениями звукозаписывающей и звукоусилительной техники привело к развитию всей индустрии звукозаписи<sup>19</sup>.

На данный момент уровень звукозаписи ушел настолько далеко, что огромные студии звукозаписи уже не требуются для того, чтобы создать невероятно гармоничный и качественный звук, отличимый от любого другого.

Второй и третий этапы юридического оформления статуса фонограмма не прошла. Но зато сразу же оказалась на этапе законодательного оформления прав.

#### **Четвертый этап – законодательное оформление прав на фонограмму**

Вся история правового регулирования прав на фонограмму укладывается в одно столетие и также не является очень длительной. При этом в рамках развития законодательств было создано подробное регулирование правового режима фонограмм. Первые нормы, посвященные охране прав на фонограмму, появились в Великобритании, а затем в Австрии. В 1911 г. в Великобритании был принят Закон, который закреплял особое авторское право на звукозапись. Чуть позже, в 1936 г., охрана прав

<sup>18</sup> Регирер Е. И. Граммофонная пластинка. – М.: Госхимиздат. 1940.

<sup>19</sup> Игнатов П. А. История развития техники и технологии звукорежиссуры в России // Звукорежиссер. 2004. № 7.

на фонограммы будет закреплена в Законе об авторском праве Австрии<sup>20</sup>. Вслед за Австрией многие европейские государства начали закреплять права на звуковые записи. Например, то же самое сделает Италия в 1941 г., закрепив за звукозаписывающими студиями смежные права на звукозапись<sup>21</sup>.

Первоначально права на фонограмму закреплялись за так называемыми фабрикантами, то есть лицами, которые занимались только изготовлением фонограмм. Это были еще даже не звукозаписывающие студии. Звук на фонограммах был по звучанию и записи крайне примитивным и простым. Уровень техники и технологий не давал иной возможности. В связи именно с этим более века назад существовало представление о только технической природе фонограмм. В силу этого правообладателем прав на создаваемые фонограммы оказался фабрикант, превратившийся со временем в звукозаписывающую студию<sup>22</sup>.

Основными стимулами для начала повсеместной правовой охраны стало и то, что популярность фонограмм по всему миру в начале XX в. сильно росла, в связи с чем возник стихийный процесс неправомерного копирования пластинок – пиратство. Пиратские копии расходились тиражами по низкой стоимости. Оригиналы не могли конкурировать с такими дешевыми подделками. Безнаказанность «пиратов» стала еще одним толчком для производителей фонограмм в борьбе за свои права.

Следует отметить, что возникающая первоначально в отдельных странах необходимость правового регулирования и охраны прав производителей фонограмм впоследствии приобрела международный характер.

Развитие техники записи фонограмм и промышленности в XIX в. потребовало принятия действенных мер для защиты фонограммы и предотвращения несанкционированного копирования записей музыкальных произведений. Первоначально стремление к обеспечению таких мер привело к попыткам распространения на звуковые записи (фонограммы) как на национальном, так и на международном уровнях некоторых норм авторского права. Данный подход был принят законодательством Соединенного Королевства (Закон об авторском праве 1911 г. признал производителей звуковых записей обладателями авторских прав), а также некоторыми другими странами, разделяющими англосаксонскую концепцию авторских прав<sup>23</sup>. Тем не менее развитие охраны прав исполнителей, производителей фонограмм и вещательных организаций в национальных законодательствах других стран и на международном уровне пошло по совершенно иному пути, основанному на предоставлении им совокупности особых прав, получивших впоследствии название смежных прав (*neighboring rights* или *related rights*).

В первой половине XX в. различные международные организации, в том числе Международная организация труда (МОТ), Секретариат Бернского союза, ЮНЕСКО, неоднократно предпринимали попытки подготовки различных проектов дополнений к Бернской конвенции и проектов новых международных соглашений. Однако только в 1960 г. специальный Комитет государственных экспертов, включающий представителей Секретариата Бернского союза, ЮНЕСКО и МОТ в Гааге, подготовил Проект конвенции, который был принят за основу для рассмотрения на Дипломатической конференции в Риме, где был согласован окончательный текст Римской конвенции

<sup>20</sup> Федеральный закон Австрии «Об авторском праве на произведения литературы и искусства и смежных правах» от 9 апреля 1936 г. [Электронный ресурс] // URL: <https://www.wipo.int/wipolex/ru/legislation/details/21739> (дата обращения: 15 апреля 2024 г.).

<sup>21</sup> Закон Италии «Об охране авторских и смежных прав» от 22 апреля 1941 г. [Электронный ресурс] // URL: <https://www.wipo.int/wipolex/ru/legislation/details/21564> (дата обращения: 15 апреля 2024 г.).

<sup>22</sup> Матвеев А.Г. Специфика исследования смежных прав в дореволюционной российской и советской цивилистике // Методологические проблемы цивилистических исследований. 2019. № 1. [Электронный ресурс] // URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/spetsifika-issledovaniya-smezhnyh-prav-v-dorevolucionnoy-rossiyskoy-i-sovetskoy-tsvivilistike> (дата обращения: 16 апреля 2024 г.).

<sup>23</sup> Закон «Об авторском праве» 1911 г. [Электронный ресурс] // URL: <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/Geo5/1-2/46/contents/enacted> (дата обращения: 10 апреля 2024 г.).

26 октября 1961 г., которая вступила в силу 18 мая 1964 г.<sup>24</sup>

Согласно статье 3 Римской конвенции об охране интересов артистов-исполнителей, производителей фонограмм и вещательных организаций от 26 октября 1961 г. под фонограммой понимается любая исключительно звуковая запись исполнения или других звуков. Стоит отметить, что Римская конвенция ни разу в тексте не употребляет термин «смежные права».

В Женевской конвенции об охране интересов производителей фонограмм от незаконного воспроизводства их фонограмм от 29 октября 1971 г. в ст. 1 под фонограммой понимается любая исключительно звуковая запись звука<sup>25</sup>.

В Бернской конвенции по охране художественных произведений от 9 октября 1886 г. по понятным причинам отсутствует определение понятия фонограммы<sup>26</sup>.

В пункте 1 ст. 2 Договора ВОИС по исполнителям и фонограммам от 29 декабря 1996 г. сформулировано, что фонограмма – это запись звуков исполнения, или других звуков, либо отображения звуков, кроме звуков в форме записи, включенной в кинематографическое или иное аудиовизуальное произведение<sup>27</sup>. Данный договор был принят во исполнение и продолжение исполнения обязательств по Международной конвенции об охране интересов артистов-исполнителей, производителей фонограмм и вещательных организаций от 26 октября 1961 г.

Если обратиться к опыту нашей страны, то права на фонограмму будут закреплены лишь в 1992 г. с изданием Закона «Об авторском праве»<sup>28</sup> и Гражданского кодекса РФ. Таким образом в СССР фонограммы были вообще неохранными объектами, и любой мог их использовать, копировать и продавать по своему усмотрению. Получается, что фоно-

грамма для российского правопорядка – это один из новых объектов интеллектуальных прав.

Исходя из вышеописанного можно заметить, что фонограмма, как и фотография, прошли одинаковый сложный путь своего развития в техническом плане и как объекты интеллектуальных прав. При этом у фотографии правовой режим изменился в связи с ее развитием, а у фонограммы осталось регулирование образца начала – середины XX в. А ведь должна существовать прямая корреляция между уровнем развития объекта интеллектуальных прав и его правовым режимом, закрепленным в законах.

Почему же настоящий режим правовой охраны фонограмм не соответствует уровню ее развития?

На данный момент техника сделала огромный рывок вперед, давая настоящим творцам свободу в создании звука и творчества. Возможности творить и создавать новый звук в фонограмме более не предопределяется техническими возможностями. Фонограмма создается не в результате технического труда, а путем творчества. Основой творчества в фонограмме является новый звук, которого никогда не существовало в реальности<sup>29</sup>. И стало это возможно путем эволюционного развития звукозаписи. Новый звук создается путем изменений многих важных характеристик звука, например такого, как гармония звучания. Настоящим творцом звука сейчас является не набор железа или юридическое лицо, а именно человек, который занимается «высечением» звука из окружающего мира, подобно скульптору, и называется этот ваятель – звукорежиссер.

Первое, над чем работает звукорежиссер, – это драматургия звука. Драматургия звука – это сюжетно-образная концепция звука, то есть совокупность всех звуковых образов, объединенных общей идеей, направленных на поддержание сюжет-

<sup>24</sup> Международная конвенция об охране прав исполнителей, изготовителей фонограмм и вещательных организаций от 26 октября 1961 г. [Электронный ресурс] // URL: [http://www.wipo.int/treaties/en/text.jsp?file\\_id=289757](http://www.wipo.int/treaties/en/text.jsp?file_id=289757) (дата обращения: 10 апреля 2024 г.).

<sup>25</sup> Конвенция об охране интересов производителей фонограмм от незаконного воспроизводства их фонограмм от 29 октября 1971 г. // Бюллетень международных договоров. № 8. 1999.

<sup>26</sup> Бернская конвенция по охране литературных и художественных произведений от 9 сентября 1886 г. // Бюллетень международных договоров. № 9. 2003.

<sup>27</sup> Договор ВОИС по исполнителям и фонограммам от 20 декабря 1996 г.

<sup>28</sup> Закон РФ «Об авторском праве и смежных правах» от 9 июля 1993 г. № 5351-1 (последняя редакция).

<sup>29</sup> Мацкевич Ю.В. Определение понятия «произведение искусства» и обозначение критериев его оценки // Искусство и литература: науч. журн. 2012, № 3 (7).

ной линии на эмоционально-чувственном уровне. Добиться его возможно только творческим путем. И по своей сути это конечная цель создания качественного и гармоничного звучания.

Качественный звук также подвластен звуко-режиссеру, именно он формирует звуковое пространство, гармонию звучания, чистый звук, полифонию звучания, музыкальный баланс и другие важные характеристики музыкального звука.

Звукорежиссер создает и звуковой образ, то есть совокупность звуковых (речевых, музыкальных, шумовых) элементов, создающих посредством ассоциаций представления о чем-либо. Создание звукового образа – это последовательная сложная творческая деятельность, благодаря которой мы можем представить умозрительную картину, пережить определенные эмоции, воспринять определенную идею. Образы не рождаются и не воспринимаются сами по себе.

Таким образом, именно талантом звукорежиссера создается новый объект правовой охраны, то, чего никогда не было в реальном мире, – настоящее творчество<sup>30,31</sup>. Созидание звука не является ремесленным делом или реализацией заранее созданного алгоритма, этим созданием занимается творец – звукорежиссер, который является правообладателем (автором)<sup>32</sup>.

Существующая на данный момент ситуация создает значимую угрозу для гражданского оборота и правопорядка в творческой сфере в целом. Если звукорежиссер или группа звукорежиссеров обратится в суд за защитой своих интеллектуальных прав, и суд, обнаружив творческий характер труда таких заявителей, сделает вывод в конкретной ситуации о том, что звукорежиссер обладает авторскими правами или смежными правами на фонограмму, то подобный вывод будет носить абстрактный характер. В силу подобного вывода правоприменителя фактически произойдет ретроспективное судебное признание звукорежиссера автором, ведь суд не создает нормы права, а лишь истолковывает тот смысл, кото-

рый вложил в них законодатель. Сложится ситуация, при которой звукозаписывающие студии де-факто могут потерять свои смежные права, ведь неожиданно властью суда будет обнаружен «дополнительный» правообладатель. Это достаточно сложная и опасная ситуация для гражданского оборота.

Таким образом, рано или поздно фонограмма пройдет тот же самый путь юридического становления и правового признания, что и многие схожие объекты интеллектуальных прав, как, например, фотография. Это лишь вопрос времени. Фонограмма будет признана объектом творческих прав в связи с идентификацией в ней творческого начала, а это в свою очередь приведет к тому, что звукорежиссер будет признан автором.

### Заключение

1. История развития юридического оформления прав на объекты интеллектуальных прав закономерна и циклична.

2. Объекты интеллектуальных прав существуют вне зависимости от их правового признания. Они таковы по своей природе с момента их создания.

3. На данном этапе развития науки и техники, культуры и искусства уже невозможно отрицать новые формы творческой деятельности, которые создаются с помощью технических средств.

4. Атрибуция того или иного объекта интеллектуальных прав определенному правовому режиму происходит путем обнаружения в нем творческого вклада.

5. Законодатель при выборе формы правовой охраны часто ориентируется на сложившееся правоприменение, идеи, которые были поддержаны творческими сообществами, и на удобство встраивания новых объектов в имеющийся режим.

6. Почти все новые объекты интеллектуальных прав в ходе их развития признавались в конечном итоге результатом творческого труда, а не технического. Необходимо быть просто более внимательным к их становлению и развитию.

<sup>30</sup> Красавчиков О.А. Творчество и гражданское право (понятие, предмет и состав подотрасли) // Категории науки гражданского права. Избранные труды: В 2 т. М.: Статут, 2005. Т. 2. (Серия «Классика российской цивилистики»).

<sup>31</sup> Кашанин А.В. Творческий характер как условие охраноспособности произведения в российском и иностранном авторском праве // Вестник гражданского права. 2007. № 2.

<sup>32</sup> Зенин И.А. Субъекты и объекты интеллектуальных авторских прав. С. 135 / Проблемы российского права интеллектуальной собственности (избранные труды). М., 2015.

**Список литературы:**

1. *Бажак К.* История фотографии. Возникновение изображения. М., 2006. С. 97.
2. *Евсеева О.В.* Фотография как объект авторского права во Франции (вторая половина XIX – начало XXI в.). [Электронный ресурс] // Вестник Московского университета. Серия 11. Право. 2013. №3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/fotografiya-kak-obekt-avtorskogo-prava-vo-frantsii-vtoraya-polovina-xix-nachalo-xxi-v> (дата обращения: 13 апреля 2024).
3. *Зенин И.А.* Субъекты и объекты интеллектуальных авторских прав. С. 135 / Проблемы российского права интеллектуальной собственности (избранные труды). М., 2015.
4. *Игнатов П.А.* История развития техники и технологии звукоорежиссуры в России // Звукоорежиссер. 2004. № 7.
5. *Ионас В.Я.* Произведения творчества в гражданском праве. М., 1972.
6. *Кашанин А.В.* Творческий характер как условие охраноспособности произведения в российском и иностранном авторском праве // Вестник гражданского права. 2007. № 2.
7. *Красавчиков О.А.* Творчество и гражданское право (понятие, предмет и состав подотрасли) // Категории науки гражданского права. Избранные труды: В 2 т. М.: Статут, 2005. Т. 2. (Серия «Классика российской цивилистики»).
8. *Марков К.В.* Об авторском праве в творческой фотографии. М.: Prolab. 2021. 143 с.
9. *Матвеев А.Г.* Специфика исследования смежных прав в дореволюционной российской и советской цивилистике // Методологические проблемы цивилистических исследований. 2019. № 1. [Электронный ресурс] // URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/spetsifika-issledovaniya-smeznyh-prav-v-dorevoljucionnoy-rossiyskoj-i-sovetskoj-tsivilistike> (дата обращения: 16 апреля 2024).
10. *Матвеев А.Г., Синельникова В.Н.* Объекты интеллектуальной собственности, получающие охрану в XXI веке // Вестник Пермского университета. Юридические науки, выпуск 2, апрель–июнь 2019 г.
11. *Мацкевич Ю.В.* Определение понятия «произведение искусства» и обозначение критериев его оценки // Искусство и литература: науч. журн. 2012, № 3 (7).
12. *Меерзон Б.Я.* Из истории российской звукозаписи // Звукоорежиссер, 2006, № 5.
13. *Регирер Е. И.* Граммофонная пластинка. – М.: Госхимиздат. 1940
14. *Baudelaire Ch.* Lettre à M. le directeur de la Revue française sur le Salon de 1859. Le public moderne et la photographie // Revue française. 1859. Т. 17. Р. 265.

Научная статья (научный комментарий к судебному акту)  
УДК 347

**Для цитирования:**

*Петкилёв П.И.* Свободное использование произведения в контексте Постановления Конституционного Суда РФ от 25 июня 2024 № 33-П // Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2024. Сентябрь. № 3 (45). С. 35–41.

DOI: 10.58741/23134852\_2024\_3\_5

**For citation:**

*Petkilev P.I.* Free use of the work in the context of the Resolution of the Constitutional Court of the Russian Federation dated June 25, 2024 No. 33-P // Zhurnal Suda po intellektual'nym pravam. 2024. September. N 3 (45). Pp. 35–41. (In Russ.).

DOI: 10.58741/23134852\_2024\_3\_5

DOI: 10.58741/23134852\_2024\_3\_5

## Свободное использование произведения в контексте Постановления Конституционного Суда РФ от 25 июня 2024 № 33-П



**П.И. Петкилёв,**

*аспирант кафедры гражданского права и процесса и международного частного права, Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы (РУДН)*

*г. Москва, Россия*

*ORCID: 0000-0001-9569-6706*

*AuthorID в РИНЦ: 1094740*

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 24-28-00567, <https://rscf.ru/project/24-28-00567/>

*В работе рассматривается порядок свободного использования фотографии произведения изобразительного искусства или фотографического произведения, которые постоянно находятся в месте, открытом для свободного посещения с учетом выводов, изложенных в Постановлении Конституционного Суда Российской Федерации № 33-П от 25 июня 2024 г. В статье последовательно аргументируется дискуссионность отдельных аргументов Конституционного Суда Российской Федерации. Доказано, что по своему объему толкование п. 1 ст. 1276 ГК РФ, изложенное в судебном акте, является расширительным.*

**Ключевые слова:**

Конституционный Суд; свободное использование; авторское право

**Введение**

По справедливому замечанию И.А. Покровского, еще юристы древнего Рима говорили о том, что «гражданское право имеет в виду “singulorum

utilitatem”, т.е. интересы отдельного человека» [5, с. 6]. При этом интересами только одного человека интересы в праве гражданском, очевидно, не исчерпываются.

Публичные интересы также отражаются в гражданском праве, что выражается в характере правовой нормы. По обоснованному мнению Г. Радбруха, само разделение на частное право и публичное право обосновано только в случае, когда «в отношении каждой отдельной правовой нормы разумно поставить вопрос, чтобы получить ответ, является ли она частно- или публично-правовой» [8, с. 142]. Фактически право создает некий баланс, определенную эквивалентность частных и публичных интересов. Это подтверждается точкой зрения Д.В. Дождева, который считает, что эквивалентность «согласованных интересов выступает ведущим модусом суждений о правовом характере отношений, о выполнении правовой формой своего подлинного назначения» [4, с. 8–9].

Вопрос эквивалентности, соотношения частного и публичного интересов в праве сквозной нитью пронизывает различные институты. Не обходит стороной этот вопрос и право интеллектуальной собственности. Яркой иллюстрацией этого является институт свободного использования произведения.

## **1. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 25 июня 2024 г. № 33-П**

### **1.1. Краткая фабула**

Конституционным Судом Российской Федерации (далее – КС РФ) была проведена проверка конституционности п. 1 ст. 1276 Гражданского кодекса РФ, определяющего возможность свободного использования произведения изобразительно-го искусства или фотографического произведения, которые постоянно находятся в месте, открытом для свободного посещения, за исключением случаев, если изображение произведения является основным объектом использования или изображение произведения используется в целях извлечения прибыли.

Обращение в КС РФ было вызвано следующими обстоятельствами.

В 2017 г. было создано печатное издание (каталог-путеводитель), в которое входила фотогра-

фия памятника основателям города Екатеринбурга, установленного в 1998 г. В последующем в интересах правообладателя памятника обратилась в суд ассоциация правообладателей с требованием о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на произведение.

Постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 23 декабря 2021 г. по делу № А60-53343/2018 требования удовлетворены частично, с ответчика взыскана компенсация за нарушение исключительного права. Среди прочего суд пришел к выводу об отсутствии необходимых условий для вывода о допустимом свободном использовании произведения с учетом коммерческой цели использования спорного произведения в печатном издании. С верностью такого подхода согласился Суд по интеллектуальным правам<sup>1</sup> и Верховный Суд Российской Федерации<sup>2</sup>.

При этом к таким выводам суды пришли не с первого раза, а в связи с направлением дела на новое рассмотрение Верховным Судом<sup>3</sup>.

Ответчик обратился в КС РФ. По мнению заявителя п. 1 ст. 1276 ГК РФ противоречит Конституции Российской Федерации, поскольку 1) не позволяет учесть особый характер произведений, созданных в результате синтеза искусств и включающих в себя, наряду со скульптурой, произведения архитектуры; 2) не позволяет учесть особый характер самого комплексного произведения, созданного в результате синтеза искусств.

### **Краткие выводы КС РФ**

КС РФ отметил социальную направленность института свободного использования, беспрепятственный доступ к которым объективно предопределен для потенциально неограниченного круга лиц. Такая социальная направленность основана на том, что произведение, которое находится в городской среде, доводит до третьих лиц информацию культурного и исторического характера для удовлетворения духовных потребностей граждан. Тем самым очевидна необходимость установления баланса интересов автора и публичного интереса.

<sup>1</sup> Постановление Суда по интеллектуальным правам от 31 мая 2022 г. по делу № А60-53343/2018 // СПС «Гарант».

<sup>2</sup> Определение Верховного Суда РФ от 21 сентября 2022 г. по делу № А60-53343/2018 // СПС «Гарант».

<sup>3</sup> Определение Верховного Суда РФ от 22 декабря 2020 г. по делу № А60-53343/2018 // СПС «Гарант».

По мнению КС РФ, следует учитывать, что создание произведения в целях его постоянного или длительного размещения в месте, открытом для свободного посещения, или там, где произведение видно из такого места, либо когда автор дал согласие на такое использование скульптурного произведения в последующем фактически предопределяет вероятность различных видов фиксации (в том числе, фотофиксации). При этом распространенная практика размещения через средства коммуникации изображений мест публичной доступности является следствием расположения произведения в таком месте. В связи с этим требование автора о вознаграждении или компенсации за нарушение исключительного права в такой ситуации может быть расценено как злоупотребление правом. Не будут, однако, иметь признаков злоупотребления такие требования в том случае, если само размещение произведения есть следствие нарушения права правообладателя.

Особое внимание КС РФ уделил вопросу достижения публично значимых целей, отметив, что они могут достигаться не только усилиями органов публичной власти, но и инициативной деятельностью частных лиц, затраты на которую требуют компенсации. Поэтому само по себе извлечение прибыли не исключает отсутствия необходимости получения согласия правообладателя и выплаты вознаграждения, предусмотренных п. 1 ст. 1276 ГК РФ.

При этом подлежит оценке особенность информационно-справочных материалов, в которые включаются изображения множества объектов, в том числе расположенных на соответствующей территории скульптур, и определенная информация, поскольку в масштабе такого материала в целом значение использования изображения конкретной скульптуры, в том числе и в целях извлечения прибыли, существенно нивелируется, даже если применительно к ее изображению – отдельно взятому в той или иной части такого материала – она может формально расцениваться как основной объект использования.

В конце концов КС РФ приходит к выводу о том, что сегодня существует противоречивая судебная практика по вопросу о свободном использовании произведения путем доведения до всеобщего сведения в информационно-справочном ма-

териале, распространяемом в том числе с целью извлечения прибыли, изображения скульптуры (произведения изобразительного искусства), ставшей на этом изображении основным объектом, притом что она постоянно находится в месте, открытом для свободного посещения, или видна оттуда.

Тем самым п. 1 ст. 1276 ГК РФ был признан не противоречащим Конституции Российской Федерации в той мере, в какой по его конституционно-правовому смыслу в системе действующего правового регулирования при размещении в информационно-справочном материале о культурных, исторических и иных достопримечательностях территории (путеводителе) изображения произведения изобразительного искусства – скульптуры, которая расположена в открытом для свободного посещения месте на этой территории или видна из такого места, не требуется получения согласия автора или иного правообладателя скульптуры и выплаты ему вознаграждения, в том числе если соответствующий информационно-справочный материал распространяется в целях получения прибыли, а на данном изображении скульптура может рассматриваться как основной объект использования.

Именно такой конституционно-правовой смысл был признан КС РФ общеобязательным, исключая любое иное толкование в правоприменительной практике.

## **2. Свободное использование произведений, постоянно находящихся в месте, открытом для свободного посещения**

Нельзя не согласиться с мнением о том, что свободное использование произведений «является необходимой предпосылкой развития творчества, образования и культуры в обществе» [10, с. 135]. Достижение новых творческих результатов без возможности использовать уже имеющиеся результаты если не невозможно, то чрезвычайно затруднительно. Более того, само культурное развитие общества, воспитание духа народа и индивида не может не коррелироваться с возможностью свободно использовать объекты культуры. В связи с чем видится оправданным, что законодателем определены разнообразные случаи свободного использования произведения [9, с. 66–137].

О том, что свободное использование – необходимое следствие развития общества, свидетельствует и тот факт, что соответствующий институт в той или иной форме существовал и в иных общественно-экономических формациях. Не случайно В.А. Дозорцев писал, что «свободное использование знаний социалистическими производителями основывается не на том, что они являются ничейными, а на том, что государство, которому они принадлежат, в общей форме разрешило осуществлять такое использование» [3, с. 26] (во избежание кривотолков следует оговориться, что под знаниями в данном случае понимается именно выраженное знание, а не идея) [3, с. 178]. В свою очередь еще ГК РСФСР (1964 г.) в п. 6 ст. 492 ГК РФ предусматривал возможность воспроизведения каким-либо способом, кроме механически контактного копирования, произведений изобразительного искусства, находящихся в местах, открытых для свободного посещения, за исключением выставок и музеев.

О наличии правила о свободном использовании произведений, постоянно расположенных в местах, открытых для свободного посещения, пишут, например, и представители англо-саксонской системы права: «Воспроизведение или распространение открыток с видом на скульптурные композиции Трафальгарской площади не приведет к нарушению авторских прав на произведение скульптуры» [1, с. 377].

В связи с этим можно констатировать: институт свободного использования произведений, расположенных в открытом для свободного посещения месте, – важный и распространенный институт права.

### 3. Скульптура или архитектурное произведение?

Примечательно, что в советском законодательстве свободное использование произведений, например декоративно-прикладного искусства, было ограничено выплатой вознаграждения автору в случае, если использование осуществляется в промышленных изделиях [2, с. 172]. В связи с этим большое значение имела квалификация объекта в качестве такового.

Квалификация объекта имела значение и в рамках дела заявителя. Как следует из судебных актов арбитражных судов по делу заявителя, существенное значение для верного применения норм права имела квалификация фотографии памятника в качестве 1) фотографии произведения изобразительного искусства либо 2) фотографии произведения архитектуры, градостроительства и произведений садово-паркового искусства.

В первом случае (п. 1 ст. 1276 ГК РФ) свободное использование ограничено, если изображение произведения является основным объектом использования или изображение произведения используется в целях извлечения прибыли. Во втором случае (п. 2 ст. 1276 ГК РФ) свободное использование с такими условиями не ограничено.

Несмотря на отсутствие определения произведения изобразительного искусства в законодательстве [9, с. 82], п. 1 ст. 1259 ГК РФ содержит неисчерпывающий перечень объектов изобразительного искусства. В качестве разновидности произведений изобразительного искусства законодатель относит скульптуры. Произведения архитектуры также находят отражение в соответствующей статье и выступают как самостоятельные объекты авторского права.

В литературе можно встретить мнение Е.Г. Афанасьевой о том, что «с помощью обоснования квалификации спорных скульптур как садово-парковых или как элементов градостроительства» [6, с. 656] фактически правонарушитель п. 1 ст. 1276 ГК РФ не будет считаться таковым, в связи с применением п. 2 ст. 1276 ГК РФ. На этом во многом строилась позиция ответчика, как следует из судебных актов.

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд на первом этапе рассмотрения дела пришел к выводу<sup>4</sup> о том, что ответчик использовал объект, который включает в себя элементы скульптуры и произведения архитектуры, созданные коллективом авторов.

Верховный Суд РФ, отменяя принятое постановление суда, в котором изложены названные выводы, отметил, что предметом спора является объект, созданный правообладателем памятника как самостоятельное произведение, и опубликован-

<sup>4</sup> Постановление от 23 декабря 2019 г. по делу № А60-53343/2018 // СПС «Гарант».

ная в путеводителе фотография. Архитектурный же объект, который создавался коллективом автором, предметом рассматриваемого спора не является.

Действительно, истцом было заявлено требование о защите права на произведение скульптуры, созданное единолично правообладателем, в связи с чем иное предопределило бы выход суда за пределы заявленных исковых требований.

Представляется, что при повторном рассмотрении дела суды исправили допущенную ошибку и верно применили нормы права, о чем косвенно свидетельствует подход КС РФ, направленный на истолкование именно п. 1 ст. 1276 ГК РФ в части необязательности получения согласия правообладателя и выплаты ему компенсации при размещении изображения произведения в информационно-справочном материале о культурных, исторических и иных достопримечательностях территории (путеводителе).

#### **4. Расширительное толкование нормы п. 1 ст. 1276 ГК РФ**

КС РФ в настоящем деле обратился по объему к явно выраженному расширительному толкованию п. 1 ст. 1276 ГК РФ, поскольку буквальное прочтение текста нормы не свидетельствует о каких-либо изъятиях при размещении в информационно-справочном материале о культурных, исторических и иных достопримечательностях территории (путеводителе) изображения произведения изобразительно-го искусства – скульптуры. Такое толкование КС РФ можно вовсе охарактеризовать как *contra legem*.

Будет неверно заявить, что вывод КС РФ основан на системном толковании Гражданского кодекса РФ. По крайней мере, текст постановления не содержит ссылок на какие-либо взаимосвязи или противоречия спорной нормы с иными нормами ГК РФ. Об этом и не свидетельствует профессиональное толкование, проведенное автором настоящей статьи.

Фактически вывод КС РФ основывается на нескольких аргументах.

1. Публично значимые цели инициативной деятельности лиц по воспроизведению и распространению изображений произведений искусства

(включая скульптуру), постоянно или длительное время находящихся в месте, открытом для свободного посещения, или видных из такого места, осуществляемой с целью популяризации таких мест нивелируют установленную законом необходимость получения согласия правообладателя и выплаты ему вознаграждения, даже если от деятельности извлекается прибыль, а произведение может формально расцениваться как основной объект использования.

2. Спор о нарушении авторских прав вследствие размещения фотографии того же памятника на страницах иного путеводителя был разрешен с применением других положений ГК РФ (правила о цитировании произведений), следовательно суды понимают небесспорность претензий авторов на получение их разрешения на размещение изображений публично выставленных на постоянной основе скульптур в путеводителях и получение вознаграждения за такое размещение, поэтому иски выигрывают пути решения данной проблемы.

Подобные выводы следует оценить с долей разумной научной критики.

#### **4.1. Критика аргумента о популяризации места**

Во-первых, кажется дискуссионной сама аксиома «размещение изображения произведения содействует росту внутреннего туризма за счет популяризации достопримечательностей». Представляется, что фотография как продукт творческой деятельности человека не всегда популяризирует достопримечательность. Фотография может передавать иногда настолько необычный взгляд фотографа, что вызывает негативное отношение к «популярному» произведению. Иными словами, не всякое изображение памятника привлекает, а не отпугивает туристов.

При этом нельзя также не заметить, что иногда сам факт увеличения туристического потока может нанести вред произведениям, а значит и интересам общества. Порча памятника от чрезвычайно большого потока туристов – явление известное<sup>5</sup>.

<sup>5</sup> См.: Васильев А. Туристы испортили памятник Петру в Петропавловской крепости // Российская газета. Федеральный выпуск. 2016. № 126 (6994). С. 10.; Черенева В. Как вандалы портят памятники в Петербурге и уходят от ответственности // Российская газета. 2021. № 168 (8519). С. 10.

#### 4.2. Критика аргумента о понимании судами небесспорности претензий авторов

Спорным также является вывод КС РФ о существовании ситуации, в которой суды «понимают небесспорность претензий авторов» и «исыскивают пути решения данной проблемы». Как минимум, спорным этот вывод является в связи со ссылкой лишь на одно дело<sup>6</sup>. В дальнейшем КС РФ ссылается еще на три дела, но отмечает, что «в силу индивидуальных особенностей каждого из этих дел (в том числе способа использования изображения данной скульптуры) не представляется возможным сделать вывод о формировании устойчивого подхода к рассматриваемой проблеме».

Само по себе гипотетическое отсутствие единства судебной практики (даже если оно выражено в двух указанных в Постановлении делах)<sup>7</sup> не может свидетельствовать о «понимании» или «непонимании» судами спорности или бесспорности претензий авторов. Более того, подобная аргументация может привести к выводу о том, что суды опираются не на формы права, а на некое «понимание», которое носит очевидно неправовой характер. Ровно как законы исключают эмоциональный элемент [7, с. 17], так и правоприменительная практика должна быть лишена его.

Не правоприменитель должен брать на себя не свойственные ему функции, а законодатель должен сформулировать нормативные «положения так, чтобы доставить суду возможность, не выходя из пределов правила, принять в соображение индивидуальность случаев его применения» [11, с. 29].

Более того, вопросы обеспечения единообразия судебной практики, как представляется, в большей степени относятся к компетенции не КС РФ, а Верховного Суда Российской Федерации в силу прямого указания п. 1 ч. 7 ст. 2 Федерального конституционного закона от 5 февраля 2014 г. № 3-ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федерации».

#### 4.3. Критика с позиций необходимости установления случаев свободного использования правотворцем, а не судом

Нельзя не заметить также, что институт свободного использования и содержащиеся в нем нормы – это уже исключение из общего правила. Сам КС РФ в Постановлении отмечает, что случаи свободного использования произведений законодатель предусматривает в целях развития образования, культуры, возможностей занятия учебной, научной или творческой деятельности, способствования реализации конституционного права на участие в культурной жизни и на доступ к культурным ценностям.

При этом в Постановлении отмечается, что законодатель внес точечные изменения в рассматриваемый способ свободного использования Федеральным законом от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ. Следовательно, законодатель «обновлял» условия свободного использования произведения относительно недавно, нормы подвергались изменениям. Особенно важен этот факт с учетом имеющегося повышенного внимания законодателя к данным вопросам, о чем свидетельствует тенденция «к расширению нормативно закрепленных случаев ограничения исключительных авторских прав» [10, с. 152].

Тем самым выходит, что законодатель, который предусматривает случаи свободного использования произведения, относительно недавно актуализировал ст. 1276 ГК РФ и никаких дополнений/исключений в части размещения в информационно-справочном материале о культурных, исторических и иных достопримечательностях территории (путеводителе) изображения произведения изобразительного искусства – скульптуры не предусматривал.

В связи с этим представляется оправданным сформулировать мнение о том, что КС РФ, истолковав п. 1 ст. 1276 ГК РФ данным способом, фактически изменил тот смысл, который вкладывал в нее законодатель. Такие размышления ведут к вопросу о том, почему КС РФ не признал норму не соответствующей Конституции РФ, если законодатель очевидно закладывал в нее иной смысл, не тот, который выявил КС РФ.

<sup>6</sup> Дело № А60-52722/2018.

<sup>7</sup> Анализ определений Верховного Суда РФ от 18 февраля 2021 г. по делу № А60-52742/2018 и от 18 февраля 2021 г. по делу № А50-29022/2018 свидетельствуют как раз о единстве судебной практики по данному вопросу.

Представляется, что ответ на данный вопрос не может быть выявлен используемыми в данной статье методами.

### Выводы

Свободное использование произведения неизбежно касается частных интересов правообладателя и публичных интересов общества и государства. КС РФ при толковании п. 1 ст. 1276 ГК РФ, желая достичь справедливого баланса частных

и публичных интересов, допустил явно выраженное расширительное толкование, то есть вышел за рамки буквального текста нормы.

О расширительности такого толкования свидетельствует также тот факт, что норма п. 1 ст. 1276 ГК РФ относительно недавно подвергалась «ревизии» законодателем, его позиция в отношении случаев свободного использования произведения, постоянно находящегося в месте, открытом для свободного посещения, была выражено однозначно и явно.

### Список литературы:

1. Бентли. Л., Шерман Б. Право интеллектуальной собственности: Авторское право / Пер. с англ. В.Л. Вольфсона. СПб., 2004. 535 с.
2. Гаврилов Э.П. Советское авторское право (Основные положения. Тенденции развития). М., 1984. 222 с.
3. Дозорцев В.А. Законодательство и научно-технический прогресс. М., «Юрид. лит.». 1978. 192 с.
4. Институции Гая = Gai Institutionum commentarii quattuor: текст, пер. с лат., коммент. / Под общ. ред. проф. Д.В. Дождева. М.: Статут, 2020. 384 с.
5. Покровский И.А. Абстрактный и конкретный человек перед лицом гражданского права. СПб. 1913. № 4. 24 с.
6. Предпринимательское право России: итоги, тенденции и пути развития: монография / отв. ред. Е.П. Губин. М.: Юстицинформ, 2019. 664 с.
7. Радбрух Г. Введение в науку права. М., 1915. 139 с.
8. Радбрух Г. Философия права. М.: Международные отношения, 2023. 240 с.
9. Свиридова Е.А. Свободное использование произведения как объекта авторского права: Монография. М.: ЮРКОМПАНИ, 2014. 152 с.
10. Ситдикова Р.И. Обеспечение частных, общественных и публичных интересов авторским правом. М.: Статут. 2013. 159 с.
11. Шершеневич Г.Ф. О чувстве законности: публичная лекция, читанная 10 марта 1897 г. Воронеж: Издательский дом ВГУ, 2018. 36 с.

Научная статья  
УДК 347.7

**Для цитирования:**

*Краулин К.К.* Перспективы принудительного лицензирования объектов авторских прав в Российской Федерации на примере опыта Республики Беларусь // Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2024. Сентябрь. № 3 (45). С. 42–60.

DOI: 10.58741/23134852\_2024\_3\_6

**For citation:**

*Kraulin K.K.* Prospects for compulsory licensing of copyright objects in the Russian Federation, using the example of the experience of the Republic of Belarus // Zhurnal Suda po intellektual'nym pravam. 2024. September. N 3 (45). Pp. 42–60. (In Russ.).

DOI: 10.58741/23134852\_2024\_3\_6

DOI: 10.58741/23134852\_2024\_3\_6

## Перспективы принудительного лицензирования объектов авторских прав в Российской Федерации на примере опыта Республики Беларусь



**К.К. Краулин,**

аспирант Государственного академического университета гуманитарных наук,  
лауреат конкурса IP&IT LAW – 2024

*В статье оцениваются перспективы принудительного лицензирования объектов авторских прав в Российской Федерации с учетом предпосылок для формирования такого регулирования в виде иностранных экономических ограничений и ухода иностранных правообладателей. Автором последовательно рассматриваются последствия событий 2022–2023 гг. для отечественного рынка объектов интеллектуальной собственности на примере рынка программного обеспечения, а также предложенные в связи с этим законодательные инициативы, направленные на легализацию использования объектов авторских прав иностранных правообладателей. Значительная часть статьи посвящена анализу соответствующего опыта Республики Беларусь, где необходимая правовая основа для такого использования без согласия ушедших правообладателей уже сформирована. В заключение определен перечень вопросов, которые, по мнению автора, должны быть учтены российским законодателем, – в случае если на государственном уровне будет принято решение о распространении института принудительной лицензии на объекты авторских прав иностранных правообладателей.*

**Ключевые слова:**

принудительная лицензия; перспективы принудительной лицензии; объекты авторских прав

## 1. Введение

Российская Федерация находится под санкционным давлением уже практически 10 лет<sup>1</sup>. Однако если ранее соответствующие меры иностранных государств затрагивали весьма ограниченный круг лиц, включенных в «персональные санкции», или касались только отдельных отраслей, то в 2022–2023 гг. практически все сферы российской экономики столкнулись с проблемами приобретения иностранных товаров, работ, услуг, а также прав на результаты интеллектуальной деятельности.

Среди всех пострадавших отраслей особенно выделялись ИТ-компании и рынок высоких технологий в целом, а также индустрия кино<sup>2</sup>. Об уходе с российского рынка официально объявили практически все крупные иностранные правообладатели и поставщики программного обеспе-

чения и технологий, а также киностудии. Как следствие – вынужденный поиск отечественных аналогов (которые нередко отсутствовали в принципе), простой бизнеса<sup>3</sup>, стремительный рост пиратства<sup>4</sup>, закрытие кинотеатров<sup>5</sup> и многомиллионные убытки российских компаний, а также неудобства и издержки обычных потребителей<sup>6</sup>.

Актуальность и государственная значимость обозначенных вопросов подтверждается и внесенными в Государственную Думу Российской Федерации законопроектами, посвященными легализации продолжения использования результатов интеллектуальной деятельности иностранных правообладателей<sup>7</sup>, которые получили широкий общественный резонанс и всестороннее обсуждение, а также уже принятые нормативные правовые акты о порядке расчетов с иностранными правообладателями<sup>8</sup>, параллельном импорте<sup>9</sup> и пр.

<sup>1</sup> См. об этом в аналитических материалах СМИ: История американско-российских и российско-американских санкций. – Текст: электронный // РИА Новости: [сайт]. – URL: <https://ria.ru/20210415/sanktsii-1728420320.html> (дата обращения: 15 января 2024 г.); Военная операция на Украине: хроника. – Текст: электронный // Интерфакс: [сайт]. – URL: <https://www.interfax.ru/story/111> (дата обращения: 15 января 2024 г.); Тимофеев А. История ограничений: почему санкции против России были всегда / А. Тимофеев. – Текст: электронный // Газета.ру: [сайт]. – URL: <https://www.gazeta.ru/social/2022/03/03/14596663.shtml> (дата обращения: 15 января 2024 г.).

См. об этом также, в частности, в следующих научных статьях: Балабин О.И. Применение экономических санкций в отношении России в контексте права ВТО / О.И. Балабин. – Текст: непосредственный // Таможенное дело. – 2021. – № 2. – С. 9–12; Лаптева Е.В. К вопросу об истории антироссийских санкций / Е.В. Лаптева. – Текст: непосредственный // Историко-экономические исследования. – 2017. – № 4. – С. 669–692.

<sup>2</sup> См. об этом: Петрухин Г.В. Проблемы принудительного лицензирования иностранного контента в РФ и его отграничение от пиратства / Г.В. Петрухин – Текст: непосредственный // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2023. № 5–3 (80). С. 84–87.

<sup>3</sup> Соловьева Е. «Живем одним днем»: что бизнес спрашивает у юристов / Е. Соловьева. – Текст: электронный // Право.ру: [сайт]. – URL: <https://pravo.ru/story/239586/> (дата обращения: 15 января 2024 г.).

<sup>4</sup> Лебедева В. Пираты множат ссылки / В. Лебедева. – Текст: электронный // Коммерсант: [сайт]. – URL: <https://www.kommersant.ru/doc/5774181> (дата обращения: 15 января 2024 г.).

<sup>5</sup> Гончарук Д. В Совфеде предложили помочь кинотеатрам / Д. Гончарук. – Текст: электронный // Российская газета: [сайт]. – URL: <https://rg.ru/2022/12/12/v-sovfe-de-predlozhili-pomoch-kinoteatram.html> (дата обращения: 15 января 2024 г.).

<sup>6</sup> Синченкова А. Без фильмов, игр и сервисов: иски к компаниям, которые ушли с рынка / А. Синченкова. – Текст: электронный // Право.ру: [сайт]. – URL: <https://pravo.ru/story/240732/> (дата обращения: 15 января 2024 г.).

<sup>7</sup> Законопроект № 184016-8 «О внесении изменения в Федеральный закон «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» // Система обеспечения законодательной деятельности: [сайт]. – URL: <https://sozd.duma.gov.ru/bill/184016-8>; Законопроект № 92282-8 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // Система обеспечения законодательной деятельности: [сайт]. – URL: <https://sozd.duma.gov.ru/bill/92282-8>

<sup>8</sup> Указ Президента РФ от 27 мая 2022 г. № 322 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми правообладателями» – Текст: электронный // Постановление Правительства РФ от 6 марта 2022 г. № 299 «О внесении изменения в пункт 2 методики определения размера компенсации, выплачиваемой патентообладателю при принятии решения об использовании изобретения, полезной модели или промышленного образца без его согласия, и порядка ее выплаты».

<sup>9</sup> Федеральный закон от 28 июня 2022 г. № 213-ФЗ «О внесении изменения в статью 18 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» – Текст: электронный // Федеральный закон от 8 марта 2022 г. № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» – Текст: электронный // Постановление Правительства РФ от 29 марта 2022 г. № 506 «О товарах (группах товаров), в отношении которых не могут применяться отдельные положения Гражданского кодекса Российской Федерации о защите исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, выраженные в таких товарах, и средства индивидуализации, которыми такие товары маркированы» – Текст: электронный // Приказ Минпромторга России от 19 апреля 2022 г. «Об утверждении перечня товаров (групп товаров), в отношении которых не применяются положения подпункта 6 статьи 1359 и статьи 1487 Гражданского кодекса Российской Федерации при условии введения указанных товаров (групп товаров) в оборот за пределами территории Российской Федерации правообладателями (патентообладателями), а также с их согласия».

В настоящем исследовании предлагается оценить перспективы принудительного лицензирования объектов авторских прав с учетом предпосылок для формирования такого регулирования в Российской Федерации и опыта Республики Беларусь, где соответствующая правовая основа была создана еще в начале 2023 г., а также сформировать перечень вопросов, которые должны быть учтены законодателем в случае, если на государственном уровне будет принято решение о расширении сферы применения института принудительной лицензии. При этом самой оценке целесообразности введения такого регулирования в настоящем исследовании отведена не первостепенная роль, поскольку с учетом современных реалий представляется, что такое решение лежит больше в политической, нежели правовой, плоскости.

## 2. Экономические ограничения и уход иностранных правообладателей как предпосылки для расширения института принудительной лицензии в Российской Федерации

Негативные последствия иностранных экономических ограничений для российской экономики обсуждались на самых разных уровнях и площадках практически в течение всего последнего десятилетия. Однако ограничения, введенные в 2022 г., в частности, нормативными правовыми актами США, ЕС<sup>10</sup> и Великобритании<sup>11</sup>, были поистине беспрецедентными и масштабными.

Вот как описано их влияние на российскую экономику в пояснительной записке к законопроекту № 184016-8 «О внесении изменения в Федеральный закон «О введении в действие части чет-

вертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (так называемый «законопроект о принудительной лицензии объектов авторских и смежных прав»)<sup>12</sup>, который в августе 2022 г. внес на рассмотрение Государственной Думы Российской Федерации депутат Д.В. Кузнецов:

«Под давлением правительств иностранных государств, международных организаций, осуществляющих недружественные действия и вводящих политические, экономические санкции и различные ограничительные меры в отношении Российской Федерации ... часть иностранных правообладателей, а также находящихся под их контролем российских юридических лиц, без какого-либо обоснования отзывали выданные лицензии на объекты авторских и смежных прав – кинопроизведения, компьютерные программы, музыкальные коллекции, литературные и другие произведения, а также перестали осуществлять лицензирование новых объектов авторских и смежных прав. ... Сегодня злоупотребление исключительным правом уже повлекло убытки для российского бизнеса, который развивал инфраструктуру распространения контента, ... создает и иные, системные риски «отката» культуры соблюдения интеллектуальных прав на десятилетие назад и расцвета пиратства ... Подобная ситуация создает угрозы для российских компаний, производящих различного рода контент и всего сегмента национальной креативной экономики».

Так, например, компания Microsoft, продукты которой, в частности, «Windows», «Azure», «Microsoft 365» и др., занимали значительную долю на российском рынке<sup>13</sup>, 4 марта 2022 г. объя-

<sup>10</sup> Council Regulation (EU) No 833/2014 of 31 July 2014 concerning restrictive measures in view of Russia's actions destabilising the situation in Ukraine (Consolidated text) – Текст: электронный // Сайт официального журнала Европейского Союза: [сайт]. – URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0833-20230624&qid=1694102573693> (дата обращения: 15 января 2024 г.). Изменения в указанный Регламент ЕС, получившие распространенное наименование «пакеты санкций» вносились в течение 2022–2023 гг. См. об этом: 10 пакетов санкций ЕС. В черном списке 1275 россиян, против юриц из РФ ввели 435 мер. – Текст: электронный // ТАСС: [сайт]. – URL: <https://tass.ru/ekonomika/17142747> (дата обращения: 15 января 2024 г.).

<sup>11</sup> The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019. См. также: Statutory guidance. Russia sanctions: guidance – Текст: электронный // Официальный сайт Правительства Великобритании: [сайт]. – URL: <https://www.gov.uk/government/publications/russia-sanctions-guidance/russia-sanctions-guidance#prohibitions-and-requirements-imposed-by-the-russia-sanctions-eu-exit-regulations-2019> (дата обращения: 15 января 2024 г.).

<sup>12</sup> Законопроект № 184016-8 «О внесении изменения в Федеральный закон «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» – Текст: электронный // Система обеспечения законодательной деятельности: [сайт]. – URL: <https://sozd.duma.gov.ru/bill/184016-8>

<sup>13</sup> Из России сбежала Microsoft. Россияне остались без Windows, MS Office и Azure. – Текст: электронный // CNews: [сайт]. – URL: [https://www.cnews.ru/news/top/2022-03-04\\_iz\\_rossii\\_sbezhal\\_microsoftrossiyane](https://www.cnews.ru/news/top/2022-03-04_iz_rossii_sbezhal_microsoftrossiyane) (дата обращения: 15 января 2024 г.).

вила о приостановке своей деятельности на территории России<sup>14</sup>. Следует отметить, что как и в случае со многими другими крупными правообладателями, это решение было связано не столько с экспортными ограничениями, которые на тот момент распространялись далеко не на всю продукцию компании, а декларировалось как ответная реакция компании на специальную военную операцию Российской Федерации на Украине<sup>15</sup>. Позже в июне 2022 г. Microsoft объявил о сокращении операционной деятельности в Российской Федерации<sup>16</sup> до тех пор, «пока от него почти ничего и совсем ничего не останется»<sup>17</sup>.

В то же время вопреки публичным заявлениям компания продолжала предоставлять отдельное программное обеспечение и сервисы российским клиентам<sup>18</sup>, из-за чего ей даже были предъявлены обвинения в нарушении санкционных ограниче-

ний США. Примечательно, что Microsoft признал свою вину и согласился выплатить штраф в размере 3 млн долларов США<sup>19</sup>.

По схожему сценарию развивались и отношения с другими вендорами программного обеспечения и технологий, например, с AMD и Intel, которые в феврале–марте 2022 г. публично заявили об уходе из Российской Федерации<sup>20</sup>, но затем в течение года возвращали российским пользователям доступ к скачиванию драйверов и поддержке<sup>21</sup>. Тот же путь от публичных заявлений о полном уходе из России до тайного возобновления продаж проделала и компания Apple<sup>22</sup>, которая продолжает исполнять ряд предписаний органов государственной власти Российской Федерации<sup>23</sup>, а также использует все возможные методы для сохранения технической поддержки своих устройств в обход санкций<sup>24</sup>.

<sup>14</sup> Microsoft suspends new sales in Russia. – Текст: электронный // Официальный сайт Microsoft: [сайт]. – URL: [https://blogs.microsoft.com/on-the-issues/2022/03/04/microsoft-suspends-russia-sales-ukraine-conflict/?icid=mscom\\_marcom\\_TS1\\_Sales\\_update](https://blogs.microsoft.com/on-the-issues/2022/03/04/microsoft-suspends-russia-sales-ukraine-conflict/?icid=mscom_marcom_TS1_Sales_update) (дата обращения: 15 января 2024 г.).

<sup>15</sup> Digital technology and the war in Ukraine. – Текст: электронный // Официальный сайт Microsoft: [сайт]. – URL: <https://blogs.microsoft.com/on-the-issues/2022/02/28/ukraine-russia-digital-war-cyberattacks/> (дата обращения: 15 января 2024 г.); Из России сбежала Microsoft. Россияне остались без Windows, MS Office и Azure. – Текст: электронный // CNews: [сайт]. – URL: [https://www.cnews.ru/news/top/2022-03-04\\_iz\\_rossii\\_sbezhalo\\_microsoftrossiyane](https://www.cnews.ru/news/top/2022-03-04_iz_rossii_sbezhalo_microsoftrossiyane) (дата обращения: 15 января 2024 г.); Microsoft приостановит продажи и предоставление услуг в России. – Текст: электронный // Коммерсант: [сайт]. – URL: <https://www.kommersant.ru/doc/5240859> (дата обращения: 15 января 2024 г.).

<sup>16</sup> Bass D. Microsoft Slashes Russia Operations After War Clouds Outlook / D. Bass. – Текст: электронный // Bloomberg: [сайт]. – URL: <https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-06-08/microsoft-slashes-russia-operations-after-war-clouds-outlook> (дата обращения: 15 января 2024 г.).

<sup>17</sup> Президент Microsoft: бизнес компании в России будет сокращаться до тех пор, пока от него ничего не останется. – Текст: электронный // Коммерсант: [сайт]. – URL: <https://www.kommersant.ru/doc/5424440> (дата обращения: 15 января 2024 г.).

<sup>18</sup> После громкого ухода Microsoft по-тихому вернулась в Россию. – Текст: электронный // CNews: [сайт]. – URL: [https://www.cnews.ru/news/top/2022-04-01\\_microsoft\\_po-tihomu\\_vernulas](https://www.cnews.ru/news/top/2022-04-01_microsoft_po-tihomu_vernulas) (дата обращения: 15 января 2024 г.); Санкциям конец? Microsoft внезапно открыла россиянам доступ к Windows. – Текст: электронный // CNews: [сайт]. – URL: [https://www.cnews.ru/news/top/2022-12-28\\_sanktsiyam\\_konets\\_microsoft\\_vnezarno](https://www.cnews.ru/news/top/2022-12-28_sanktsiyam_konets_microsoft_vnezarno) (дата обращения: 15 января 2024 г.); Microsoft предложила продлить лицензии на ПО тысяче компаний в России. – Текст: электронный // Национальная служба новостей: [сайт]. – URL: <https://nsn.fm/biznes-i-finance/smi-microsoft-predlozila-prodlit-litsenzii-na-po-tysyache-kompanii-v-rossii> (дата обращения: 15 января 2024 г.).

<sup>19</sup> Microsoft тайком продавала свой софт в Россию, игнорируя санкции. Власти США отомстят. – Текст: электронный // CNews: [сайт]. – URL: [https://www.cnews.ru/news/top/2023-04-07\\_microsoft\\_tajkom\\_prodavala\\_rossiyanam](https://www.cnews.ru/news/top/2023-04-07_microsoft_tajkom_prodavala_rossiyanam) (дата обращения: 15 января 2024 г.).

<sup>20</sup> AMD и Intel приостановили поставки своей продукции на территорию России. – Текст: электронный // РБК: [сайт]. – URL: [https://www.rbc.ru/technology\\_and\\_media/27/02/2022/621a7f4f9a79473d8899b18d](https://www.rbc.ru/technology_and_media/27/02/2022/621a7f4f9a79473d8899b18d) (дата обращения: 15 января 2024 г.); Компания Intel объявила о приостановке деятельности в России. – Текст: электронный // РБК: [сайт]. – URL: <https://www.rbc.ru/business/06/04/2022/624cec739a7947125d17938a> (дата обращения: 15 января 2024 г.).

<sup>21</sup> Intel тайком вернулась в Россию. – Текст: электронный // CNews: [сайт]. – URL: [https://www.cnews.ru/news/top/2023-01-11\\_intel\\_tajkom\\_vernulas\\_v\\_rossiyu](https://www.cnews.ru/news/top/2023-01-11_intel_tajkom_vernulas_v_rossiyu) (дата обращения: 15 января 2024 г.).

<sup>22</sup> Apple бежит из России. Прекращены продажи iPhone, iPad, MacBook, сервисы «ограничены». – Текст: электронный // CNews: [сайт]. – URL: [https://www.cnews.ru/news/top/2022-03-02\\_apple\\_bezhit\\_iz\\_rossiiprodazhi](https://www.cnews.ru/news/top/2022-03-02_apple_bezhit_iz_rossiiprodazhi) (дата обращения: 15 января 2024 г.); Apple тайно завозит в Россию тысячи гаджетов, несмотря на санкции. – Текст: электронный // CNews: [сайт]. – URL: [https://www.cnews.ru/news/top/2022-07-20\\_apple\\_v\\_tajne\\_ot\\_vseh\\_zavozit](https://www.cnews.ru/news/top/2022-07-20_apple_v_tajne_ot_vseh_zavozit) (дата обращения: 15 января 2024 г.).

<sup>23</sup> Депутат Госдумы: Apple показала, что Россия ей важна. – Текст: электронный // URA.RU: [сайт]. – URL: <https://ura.news/news/1052624747> (дата обращения: 15 января 2024 г.).

<sup>24</sup> Apple снова любит Россию. Придумана сверххитрая схема качественного антисанкционного гарантийного ремонта iPhone и MacBook. – Текст: электронный // CNews: [сайт]. – URL: [https://www.cnews.ru/news/top/2023-03-13\\_apple\\_vnov\\_polyubila\\_rossiyan](https://www.cnews.ru/news/top/2023-03-13_apple_vnov_polyubila_rossiyan) (дата обращения: 15 января 2024 г.).

Вместе с тем некоторые технологические компании в своих заявлениях и действиях были более принципиальными и последовательными. Так, полностью с российского рынка ушел ведущий производитель видеокарт Nvidia<sup>25</sup>. В течение нескольких месяцев с начала специальной военной операции прекратил работу в России и офис американской компании IBM<sup>26</sup>.

Уход другого компьютерного гиганта, разработчика программного обеспечения и систем управления базами данных, компании Oracle, обернулся для него десятками исков от своих дистрибьюторов и российских клиентов в связи с неисполнением обязательств по технической поддержке программного обеспечения<sup>27</sup> и завершился банкротством его российского юридического лица<sup>28</sup>. Важно отметить, что сам Oracle мотивировал свой уход не новыми экономическими ограничениями, а собственной политической позицией<sup>29</sup>. С аналогичными заявлениями выступили и основанные россиянами компании JetBrains<sup>30</sup> и Miro<sup>31</sup>.

И пусть представители органов государственной власти и оценивали уход иностранных правообладателей положительно, предполагая, что это станет стимулом для развития отечественных продуктов-аналогов, эти заявления на фоне стремительного роста пиратства<sup>32</sup> и потерь бизнеса первое время выглядели лукавством<sup>33</sup>.

Подводя итог рассуждениям о причинно-следственной связи между введением иностранных экономических ограничений и невозможностью использования результатов интеллектуальной деятельности иностранных правообладателей, можно утверждать, что далеко не всегда она была прямой. Как можно увидеть на примере компаний «Oracle» или «JetBrains», техническая поддержка и предоставление обновлений программного обеспечения было прекращено и по тем договорам, которые не подпадали под действие санкционных ограничений.

Это можно объяснить так называемой политикой «санкционного overcompliance»<sup>34</sup>, то есть формой чрезмерного избегания санкционных ри-

<sup>25</sup> Российскому майнингу конец. Nvidia прекратила работу в России. – Текст: электронный // CNews: [сайт]. – URL: [https://www.cnews.ru/news/top/2022-03-07\\_rossijskomu\\_majningu\\_konets](https://www.cnews.ru/news/top/2022-03-07_rossijskomu_majningu_konets) (дата обращения: 15 января 2024 г.); Nvidia окончательно уходит из России и закрывает офис. Сотни разработчиков будут уволены или вывезены из страны. – Текст: электронный // CNews: [сайт]. – URL: [https://www.cnews.ru/news/top/2022-10-03\\_nvidia\\_okonchatelno\\_uhodit](https://www.cnews.ru/news/top/2022-10-03_nvidia_okonchatelno_uhodit) (дата обращения: 15 января 2024 г.); NVIDIA полностью ушла из России – на закрытие офиса потрачено \$16 млн. – Текст: электронный // 3DNews: [сайт]. – URL: <https://3dnews.ru/1077630/v-dokumentatsii-nvidia-govoritsya-o-prekrashchenii-deyatelnosti-v-rossii-v-proshlom-kvartale> (дата обращения: 15 января 2024 г.).

<sup>26</sup> IBM приостановила весь бизнес в России. – Текст: электронный // Коммерсант: [сайт]. – URL: <https://www.kommersant.ru/doc/5249726> (дата обращения: 15 января 2024 г.); IBM окончательно прекращает работу в России. – Текст: электронный // Коммерсант: [сайт]. – URL: <https://www.kommersant.ru/doc/5393126> (дата обращения: 15 января 2024 г.).

<sup>27</sup> К Oracle подан рекордный иск в российской истории. – Текст: электронный // CNews: [сайт]. – URL: [https://www.cnews.ru/news/top/2022-10-19\\_k\\_oracle\\_podali\\_kрупnejshij\\_isk](https://www.cnews.ru/news/top/2022-10-19_k_oracle_podali_kрупnejshij_isk) (дата обращения: 15 января 2024 г.). См., например: решение Арбитражного суда г. Москвы от 17 марта 2023 г. по делу № А40-218216/22-93-1695 – Текст: электронный // решение Арбитражного суда г. Москвы от 26 декабря 2022 г. по делу № А40-219247/22-15-1692 – Текст: электронный // решение Арбитражного суда г. Москвы от 2 ноября 2022 г. по делу № А40-166987/22-12-1247 – Текст: электронный // решение Арбитражного суда г. Москвы от 2 ноября 2022 г. по делу № А40-128777/22-19-944 – Текст: электронный // решение Арбитражного суда г. Москвы от 23 сентября 2022 г. по делу № А40-150196/22-27-1031 – Текст: электронный // решение Арбитражного суда г. Москвы от 18 июля 2022 г. по делу № А40-110559/22-34-607.

<sup>28</sup> Oracle в России проиграл иск на рекордную сумму. – Текст: электронный // CNews: [сайт]. – URL: [https://www.cnews.ru/news/top/2022-12-29\\_oracle\\_otsudili\\_polmilliarda](https://www.cnews.ru/news/top/2022-12-29_oracle_otsudili_polmilliarda) (дата обращения: 15 января 2024 г.). См. Определение Арбитражного суда г. Москвы от 9 февраля 2023 г. по делу № А40-295886/22-128-579 Б.

<sup>29</sup> Apple снова любит Россию. Придумана сверххитрая схема качественного антисанкционного гарантийного ремонта iPhone и MacBook. – Текст: электронный // CNews: [сайт]. – URL: [https://www.cnews.ru/news/top/2022-03-03\\_oracle\\_otvernulas\\_ot\\_rossii](https://www.cnews.ru/news/top/2022-03-03_oracle_otvernulas_ot_rossii) (дата обращения: 15 января 2024 г.).

<sup>30</sup> JetBrains' Statement on Ukraine. – Текст: электронный // Официальный сайт компании JetBrains: [сайт]. – URL: <https://blog.jetbrains.com/blog/2022/03/11/jetbrains-statement-on-ukraine/> (дата обращения: 15 января 2024 г.).

<sup>31</sup> Update from the Miro Team. – Текст: электронный // Официальный сайт компании Miro: [сайт]. – URL: <https://miro.com/blog/update-from-miro-team/> (дата обращения: 15 января 2024 г.).

<sup>32</sup> Россияне вводят ответные санкции против Microsoft и массово переходят на пиратскую Windows. – Текст: электронный // CNews: [сайт]. – URL: [https://www.cnews.ru/news/top/2022-06-27\\_rossiyane\\_vveli\\_otvetnye](https://www.cnews.ru/news/top/2022-06-27_rossiyane_vveli_otvetnye) (дата обращения: 15 января 2024 г.).

<sup>33</sup> В Минпромторге рассказали о пользе ухода Microsoft из России. – Текст: электронный // ПРАЙМ: [сайт]. – URL: [https://1prime.ru/telecommunications\\_and\\_technologies/20220704/837376878.html](https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20220704/837376878.html) (дата обращения: 15 января 2024 г.).

<sup>34</sup> Thorsten J.G. The Impact of Over-Compliance with Sanctions. – Текст: электронный // ПРАЙМ: [сайт]. – URL: <https://www.sanctions.io/blog/the-impact-of-over-compliance-with-sanctions> (дата обращения: 15 января 2024 г.).

сков<sup>35</sup> или «поведением, которое выходит за рамки того, что явно требуется для соблюдения закона»<sup>36</sup>. Также в числе причин называется и существенное осложнение расчетов с российскими контрагентами и финансирования локальных офисов на территории Российской Федерации.

Однако существует еще одна причина, вовсе не связанная с непосредственным влиянием ограничений на конкретный лицензионный договор. Нормативные правовые акты Великобритании, ЕС и США об экспортных ограничениях являются выражением воли указанных государств по осуждению действий Российской Федерации. При этом ввиду того, что новые ограничения носят достаточно широкий характер и затрагивают практически все сферы жизнедеятельности, можно говорить о том, что одни государства в лице соответствующих органов власти де-факто легализовали продуктовую и технологическую дискриминацию другого государства и его граждан.

Не вдаваясь в оценку справедливости и обоснованности таких решений с точки зрения норм международного права, можно предположить, что не будь они формализованы в законодательстве этих стран, не было бы и столь решительных действий их резидентов, направленных на расторжение или прекращение исполнения действующих лицензионных и иных договоров даже в случае, если предоставляемая по ним технология вовсе не подпадает под экспортные ограничения – как бы по аналогии с введенными государством экономическими ограничениями в отношении смежных областей.

Так, например, в отношении программного обеспечения, распространяемого на условиях open source, которое прямо исключено из-под действия

экспортных ограничений, американские компании-правообладатели все равно включают условия о необходимости использования программного обеспечения в соответствии с такими ограничениями и запрете его последующей передачи внутри Российской Федерации<sup>37</sup>. Аналогичный пример отказа в сотрудничестве с российскими компаниями, несмотря на отсутствие запретов на экспорт аудиовизуальных произведений, наблюдается и в сфере индустрии кино<sup>38</sup>.

Все вышеизложенное сделали возможными рассуждения о расширении института принудительной лицензии в Российской Федерации.

### 3. Законодательные инициативы, направленные на легализацию использования объектов интеллектуальной собственности иностранных правообладателей в Российской Федерации

Несмотря на обозначенный курс на импортозамещение, в том числе в сфере интеллектуальной собственности, и принятые в связи с этим нормативные правовые акты, очевидно, что в короткие сроки разработать российские аналоги высокотехнологических товаров и программного обеспечения по объективным причинам невозможно. Не говоря уже, например, об аудиовизуальных и музыкальных произведениях<sup>39</sup>, создание которых еще сильнее зависит от нематериальных факторов и не может быть ускорено за счет финансово-экономических стимулов – как минимум без негативного влияния на их действительную культурную ценность.

Именно поэтому с введением экспортных ограничений и вызванными внешнеполитической ситуацией действиями иностранных правообладате-

<sup>35</sup> UN Issues Warning Against Over-compliance with Sanctions. – Текст: электронный // ПРАЙМ: [сайт]. – URL: <https://complyadvantage.com/insights/un-issues-warning-against-over-compliance-with-sanctions/> (дата обращения: 15 января 2024 г.). См. о явлении «оверкомплаенс» в следующих исследованиях: *Бартенев В.* Влияние санкционного давления на продовольственную безопасность: традиционные и новые измерения / В. Бартенев. – Текст: непосредственный // ИМЭМО РАН. – 2022. – №2 (63). С. 11–37.; *Павлова С.А., Павлов И.Е., Амирасланов И.Д.* Экономические санкции как предпосылка развития национальной экономики России // МНИЖ. – 2022. – №11 (125). С. 1–13; *Ершова И. В., Енькова Е. Е.* Санкционный комплаенс, или внутрифирменное управление рисками от рестрикций / И.В. Ершова, Е.Е. Енькова. – Текст: непосредственный // Актуальные проблемы российского права. – 2022. – №8 (141). С. 92–103.

<sup>36</sup> *Breen E.* (2021). Chapter 15 Corporations and US economic sanctions: the dangers of overcompliance. In *Research Handbook on Unilateral and Extraterritorial Sanctions*, Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing. available from: < <https://doi.org/10.4337/9781839107856.00024> > (дата обращения: 15 января 2024 г.).

<sup>37</sup> См., например: лицензионное соглашение для конечных пользователей SUSE Linux Enterprise, URL: <https://www.suse.com/licensing/eula/download/sles/sles15sp2-ru.pdf>

<sup>38</sup> В Совфеде предложили помочь кинотеатрам. – Текст: электронный // Российская газета: [сайт]. – URL: <https://rg.ru/2022/12/12/v-sovfede-predlozili-pomoch-kinoteatram.html> (дата обращения: 15 января 2024 г.).

<sup>39</sup> См.: абз. 5–6 п. 1 ст. 1259, а также ст. 1263 ГК РФ.

лей перед российским государством возник вопрос о правовых механизмах сохранения возможности использования результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, права на которые принадлежат иностранным лицам.

Предложенные в связи с этим органами государственной власти правовые новеллы можно разделить на четыре группы:

1) легализация «параллельного импорта»<sup>40</sup>;

1) меры, связанные с исполнением денежных обязательств перед иностранными правообладателями<sup>41</sup>;

3) законопроект П.В. Крашенинникова «об анти-санкционных поправках»<sup>42</sup>;

4) законопроект Д.В. Кузнецова «о принудительной лицензии объектов авторских и смежных прав иностранных правообладателей»<sup>43</sup>.

При этом если первые две группы мер уже нашли свое отражение в нормативных правовых актах и вступили в силу, то два последних законопроекта не прошли дальше первого чтения в Государственной Думе Российской Федерации.

Так, разработанный в первый месяц после начала специальной военной операции на территории Украины законопроект «об антисанкционных поправках» в числе прочего включал в себя отдельные нормы, ограничивающие права иностранных правообладателей на прекращение правоотноше-

ний с российскими контрагентами по договорам, «связанным с осуществлением и защитой прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации».

Законопроектом предлагалось установить, что<sup>44</sup>:

– в условиях недружественных действий не допускается осуществление предусмотренного законом или договором права на одностороннее изменение или расторжение таких договоров, за исключением случаев, когда другая сторона соглашения существенно нарушает свои обязательства;

– срок действия лицензионных договоров продлевается на период недружественных действий.

Следует отметить, что как и в случае с нормами, посвященными легализации параллельного импорта, приведенные выше новеллы также предлагалось вносить не в Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – «ГК РФ»): по замыслу авторов законопроекта изменения, касающиеся лицензионных договоров, должны были быть внесены в Федеральный закон от 18 декабря 2006 г. № 231-ФЗ «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации».

Сам же законопроект в первом чтении не получил блокирующих замечаний, однако впоследствии был снят рассмотрения по заявлению самого инициатора<sup>45</sup>. По информации из СМИ, это

<sup>40</sup> См.: комплекс мер в Федеральном законе от 8 марта 2022 г. № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлении Правительства РФ от 29 марта 2022 г. № 506 «О товарах (группах товаров), в отношении которых не могут применяться отдельные положения Гражданского кодекса Российской Федерации о защите исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, выраженные в таких товарах, и средства индивидуализации, которыми такие товары маркированы», приказ Минпромторга России от 19 апреля 2022 г. № «Об утверждении перечня товаров (групп товаров), в отношении которых не применяются положения подпункта 6 статьи 1359 и статьи 1487 Гражданского кодекса Российской Федерации при условии введения указанных товаров (групп товаров) в оборот за пределами территории Российской Федерации правообладателями (патентообладателями), а также с их согласия».

<sup>41</sup> См.: Указ Президента РФ от 27 мая 2022 г. № 322 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми правообладателями». См. также анализ этого Указа в статье: *Власов В.В., Кирьянова Е.В., Романенкова Е.И.* Интеллектуальная собственность. Обзор событий в России и за рубежом (первое полугодие 2022 г.) – Текст: электронный // *Каблучков А.* Работа с иностранными контрагентами в условиях санкций / А. Каблучков – Текст: непосредственный // Юридический справочник руководителя. – 2022. – № 8. С. 11–18.

<sup>42</sup> Законопроект № 92282-8 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // Система обеспечения законодательной деятельности: [сайт]. – URL: <https://sozd.duma.gov.ru/bill/92282-8>

<sup>43</sup> Законопроект № 184016-8 «О внесении изменения в Федеральный закон «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» // Система обеспечения законодательной деятельности: [сайт]. – URL: <https://sozd.duma.gov.ru/bill/184016-8>

<sup>44</sup> Статья 3 проекта федерального закона, внесенного в рамках законопроекта № 92282-8 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // Система обеспечения законодательной деятельности: [сайт]. – URL: <https://sozd.duma.gov.ru/bill/92282-8>. См. также пояснительную записку к указанному законопроекту по ссылке, URL: <https://sozd.duma.gov.ru/download/A09A7276-8DD5-4C17-8A54-A3BA59347D0D>

<sup>45</sup> Законопроект № 92282-8 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // Система обеспечения законодательной деятельности: [сайт]. – URL: <https://sozd.duma.gov.ru/bill/92282-8>.

было связано с категоричной позицией Минфина и Минэкономразвития России, которые увидели в нем значительные возможности для злоупотреблений и посчитали, что предложенный подход приведет к дестабилизации гражданского оборота в целом<sup>46</sup>. Это еще раз подтверждает гипотезу об отсутствии консенсуса относительно необходимости закрепления в законодательстве норм, радикальным образом воздействующих на права иностранных правообладателей и поставщиков.

Куда больший резонанс создал второй из вышеперечисленных законопроектов, внесенный 19 августа 2022 г. депутатом Государственной Думы Д.В. Кузнецовым, которым устанавливался порядок предоставления принудительной лицензии в отношении объектов авторских и смежных прав<sup>47</sup>.

Сам институт принудительной лицензии существует в части четвертой ГК РФ с даты ее принятия<sup>48</sup>, однако только в отношении изобретений, промышленных образцов, полезных моделей<sup>49</sup> и селекционных достижений<sup>50</sup>. Законопроектом же предлагалось установить возможность принудительной лицензии и в отношении программ для ЭВМ, аудиовизуальных произведений и других объектов авторских и смежных прав, использование которых стало невозможно или осложнено по причине санкций.

Согласно законопроекту принудительная лицензия может быть предоставлена в отношении объектов авторских и смежных прав иностранных правообладателей, которые связаны с государством, совершающим «недружественные действия» в отношении Российской Федерации, и которые в период совершения таких действий выразили отказ:

- от ранее заключенного лицензионного договора (полностью или в части);
- от заключения нового лицензионного договора (в случае, если он не был заключен ранее)

российской организации по управлению правами на коллективной основе в интересах заинтересованного российского лица, обратившегося в такую организацию.

В первом случае в законопроекте подразумевалось, что принудительная лицензия будет предоставлена на предусмотренных в таком договоре условиях.

Во втором случае речь идет про предоставление права использования объектов, которые ранее не использовались на территории Российской Федерации. Для таких случаев в законопроекте предлагалось получать лицензию опосредованно через организацию по управлению правами на коллективной основе<sup>51</sup>, которая будет обращаться в суд для каждого заинтересованного российского лица. При этом правами на каждый объект авторских и смежных прав будет управлять только эта организация, а размер вознаграждения будет определяться «не ниже цены лицензии, определяемой при сравнимых обстоятельствах» согласно методике, которую должно было утвердить Правительство.

Законопроект также устанавливает требования к исковому заявлению. Так, в нем должны быть отражены предлагаемые истцом условия использования, размер лицензионного вознаграждения и порядок его выплаты. Также к исковому заявлению требуется приложить заключение уполномоченного органа государственной власти, которым бы подтверждалась невозможность использования объекта на иных основаниях в Российской Федерации (для программ для ЭВМ – Минцифры России, для остальных объектов авторских и смежных прав – Роспатент).

Если правообладатель не докажет, что его действия были обусловлены «уважительными причинами», по замыслу авторов законопроекта, суд должен принять решение о предоставлении лицензиату принудительной лицензии и определить

<sup>46</sup> Минфин возражает против права не исполнять контракты из-за санкций: что бизнес спрашивает у юристов – Текст: электронный // Право.ру: [сайт]. – URL: <https://pravo.ru/news/240724/> (дата обращения: 15 января 2024 г.).

<sup>47</sup> Законопроект № 184016-8 «О внесении изменения в Федеральный закон «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» // Система обеспечения законодательной деятельности: [сайт]. – URL: <https://sozd.duma.gov.ru/bill/184016-8>

<sup>48</sup> Статья 1239 ГК РФ.

<sup>49</sup> Статья 1362 ГК РФ.

<sup>50</sup> Статья 1423 ГК РФ.

<sup>51</sup> Статья 1242 ГК РФ.

условия ее предоставления. При этом критериев «уважительности» причин не устанавливается, в связи с этим они должны были бы оцениваться судом в каждом конкретном деле.

Инициатива депутата Д.В. Кузнецова подверглась значительной критике со стороны органов исполнительной власти, а также представителей индустрии и юридического общества.

В числе недостатков законопроекта отмечалось: отсутствие правовой определенности отдельных норм и низкий уровень юридической техники<sup>52</sup>, в частности, неурегулированность вопросов подсудности<sup>53</sup>, риски принятия ответных мер иностранными государствами<sup>54</sup>, причинение вреда деловой репутации российских компаний<sup>55</sup> и инвестиционному климату в России в целом, а также препятствие начавшемуся развитию российского рынка программного обеспечения<sup>56</sup>. Категорически возражали против законопроекта представители киноиндустрии<sup>57</sup>, справедливо отмечая, что принудительное лицензирование кинематографических произведений прямо запрещено ст. 14 Бернской конвенции<sup>58</sup>. В свою очередь заместитель генерального директора ВГТРК Алек-

сандр Нечаев и вовсе назвал идею принудительного лицензирования объектов авторских прав «правовым нигилизмом»<sup>59</sup>.

Возобновившееся в январе 2023 г. обсуждение законопроекта<sup>60</sup> с течением года постепенно сошло на нет<sup>61</sup>.

#### 4. Новеллы законодательства Республики Беларусь об ограничении исключительных прав иностранных правообладателей

Пока в Российской Федерации на протяжении уже практически двух лет не удается достичь консенсуса об основаниях, порядке и условиях продолжения использования таких объектов и необходимости внесения изменений в законодательство в принципе, в Республике Беларусь соответствующие изменения были внесены еще в январе 2023 г. Законом Республики Беларусь от 3 января 2023 г. № 241-3 «Об ограничении исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности» (далее – «Закон РБ № 241-3»).

Переходя к анализу этого Закона, в первую очередь стоит отметить, что белорусский законодатель не пошел по пути внесения изменений

<sup>52</sup> Голубенко К.А. Защита от «недружественности» vs. баланс интересов // Про новый законопроект № 184016-8 о принудительном лицензировании объектов авторских и смежных прав / К.А. Голубенко – Текст : электронный // Закон.ру : [сайт]. – URL: [https://zakon.ru/blog/2022/09/16/zaschita\\_ot\\_nedruzhestvennosti\\_vs\\_balans\\_interesov\\_pro\\_novyj\\_zakonoproekt\\_184016-8\\_o\\_prinuditelnom](https://zakon.ru/blog/2022/09/16/zaschita_ot_nedruzhestvennosti_vs_balans_interesov_pro_novyj_zakonoproekt_184016-8_o_prinuditelnom) (дата обращения: 15 января 2024 г.).

<sup>53</sup> Калужский В. К вопросу о правовой возможности использования объектов авторского права без согласия недружественных правообладателей / В. Калужский – Текст: электронный // «ЭЖ-Юрист» : [сайт]. – URL: <https://www.eg-online.ru/article/468534/> (дата обращения: 15 января 2024 г.).

<sup>54</sup> Комиссии РСПП не поддерживает законопроект о принудительном лицензировании – Текст: электронный // Официальный сайт РСПП: [сайт]. – URL: <https://rspp.ru/events/news/komissii-rspp-ne-podderzhivaet-zakonoproekt-o-prinuditelnom-litsenzirovanii/> (дата обращения: 15 января 2024 г.).

<sup>55</sup> Лебедева В. Жесткая лицензура / В. Лебедева. – Текст: электронный // Коммерсант: [сайт]. – URL: <https://www.kommersant.ru/doc/5548733> (дата обращения: 15 января 2024 г.); Комиссии РСПП не поддерживает законопроект о принудительном лицензировании – Текст: электронный // Официальный сайт РСПП: [сайт]. – URL: <https://rspp.ru/events/news/komissii-rspp-ne-podderzhivaet-zakonoproekt-o-prinuditelnom-litsenzirovanii/> (дата обращения: 15 января 2024 г.); Госдума готовит законопроект о принудительном лицензировании кино – Текст: электронный // Право.ру: [сайт]. – URL: <https://pravo.ru/news/244739/> (дата обращения: 15 января 2024 г.).

<sup>56</sup> Королев Н., Литвиненко Ю., Корнев Т. Над пиратством предложено еще поработать / Н. Королев, Ю. Литвиненко, Т. Корнев – Текст: электронный // Коммерсант: [сайт]. – URL: <https://www.kommersant.ru/doc/5595908?from=main> (дата обращения: 15 января 2024 г.).

<sup>57</sup> Госдума готовит законопроект о принудительном лицензировании кино – Текст: электронный // Право.ру: [сайт]. – URL: <https://pravo.ru/news/244739/> (дата обращения: 15 января 2024 г.).

<sup>58</sup> Бернская Конвенция по охране литературных и художественных произведений от 09.09.1886 г.

<sup>59</sup> ВГТРК выступает против принудительного лицензирования контента. – Текст: электронный // TVnews.by: [сайт]. – URL: <https://tvnews.by/tb/19271-vgtrk-protiv-prinuditelnogo-litsenzirovaniya-kontenta.html> (дата обращения: 15 января 2024 г.).

<sup>60</sup> Котова Ю. В Думе могут вернуться к идее принудительного лицензирования зарубежного кино / Ю. Котова. – Текст: электронный // Forbes: [сайт]. – URL: <https://www.forbes.ru/tekhnologii/483530-v-dume-mogut-vernuta-sa-k-idee-prinuditel-nogo-litsenzirovaniya-zarubeznogo-kino> (дата обращения: 15 января 2024 г.); «Коммерсантъ» узнал о планах Минцифры принудительно лицензировать ПО. – Текст: электронный // РБК: [сайт]. – URL: [https://www.rbc.ru/technology\\_and\\_media/29/12/2022/63acdd649a7947e1d3513dfe](https://www.rbc.ru/technology_and_media/29/12/2022/63acdd649a7947e1d3513dfe) (дата обращения: 15 января 2024 г.).

<sup>61</sup> «Коммерсантъ» узнал о планах Минцифры принудительно лицензировать ПО. – Текст: электронный // РБК: [сайт]. – URL: [https://www.rbc.ru/technology\\_and\\_media/29/12/2022/63acdd649a7947e1d3513dfe](https://www.rbc.ru/technology_and_media/29/12/2022/63acdd649a7947e1d3513dfe) (дата обращения: 15 января 2024 г.).

в основные нормативные правовые акты об интеллектуальной собственности, которыми являются Гражданский кодекс Республики Беларусь<sup>62</sup> (далее – «ГК РБ») и Закон от 17 мая 2011 г. № 262-3 «Об авторском праве и смежных правах», а ограничился изданием специального закона, поставившись вписать его в уже существующую систему права. Несмотря на внешнеполитические вызовы, обуславливающие необходимость ответных мер государства («технологический суверенитет»<sup>63</sup> и т.п.), такого рода изменения должны быть точечными и не затрагивающими фундаментальных источников права и правовых принципов.

Также примечательно, что в отличие от Российской Федерации, где сохранение использования результатов интеллектуальной деятельности на государственном уровне обсуждалось в основном в контексте расширения сферы применения принудительной лицензии, в Республике Беларусь для достижения указанных целей решили пойти по пути применения более широкого механизма – института ограничения исключительного права<sup>64</sup>, а не принудительной лицензии, тоже существующей в белорусском законодательстве<sup>65</sup>, которую правоведы обеих стран преимущественно определяют как одну из форм или проявлений ограничения исключительного права<sup>66</sup>.

Содержание Закона РБ № 241-3 можно разделить на 3 смысловые части.

1. Положения, посвященные ограничению интеллектуальных прав правообладателей из «недружественных стран» на компьютерные программы<sup>67</sup>, аудиовизуальные и музыкальные произведения<sup>68</sup>, а также передачи организации вещания<sup>69</sup> (ст. 1-2 Закона).

2. Расширение принципа исчерпания исключительного права – легализация так называемого «параллельного импорта» (ст. 3-5 Закона).

3. Юридико-технические нормы, связанные с устранением коллизий с другими нормативными правовыми актами.

Часть 1 статьи 1 Закона РБ № 241-3 определяет цели устанавливаемых ограничений исключительных прав иностранных правообладателей и организаций по коллективному управлению имущественными правами. С точки зрения содержания рассматриваемого Закона такие цели носят исключительно декларативный характер и не несут под собой практического смысла для субъектов, на которых он распространяется.

Вместе с тем, поскольку принятие органами государственной власти столь радикальных решений в сфере оборота объектов интеллектуальной собственности носит не столько правовой, сколько

<sup>62</sup> Кодекс Республики Беларусь от 7 декабря 1998 г. № 218-3 «Гражданский кодекс Республики Беларусь».

<sup>63</sup> См. о понятии «технологический суверенитет»: Лапаева В.В. Технологический суверенитет России: правовые проблемы / В.В. Лапаева – Текст: непосредственный // Научно-исследовательские исследования. 2023. №2. С. 60–71.

<sup>64</sup> Статья 983 ГК РБ.

<sup>65</sup> См.: ст. 38 Закона Республики Беларусь от 16 декабря 2002 г. № 160-3 «О патентах на изобретения, полезные модели, промышленные образцы» – Текст: электронный // ст. 31 Закона Республики Беларусь от 13 апреля 1995 г. № 3725-ХП «О патентах на сорта растений» – Текст: электронный // ст. 22 Закона Республики Беларусь от 7 декабря 1998 г. № 214-3 «О правовой охране топологий интегральных микросхем».

<sup>66</sup> См. о соотношении ограничения исключительного права и принудительной лицензии в законодательстве Российской Федерации: Пучинина М.М. Условие предоставления принудительной лицензии для использования зависимого изобретения. / М.М. Пучинина. – Текст: электронный // Актуальные проблемы российского права. – 2021 – № 16(11). С. 117–132. – URL: <https://doi.org/10.17803/1994-1471.2021.132.11.117-132> (дата обращения: 15 января 2024 г.); Сагдеева Л.В. Ограничения и обременения права собственности и исключительного права / Л.В. Сагдеева. – Текст: непосредственный // ИС. Авторское право и смежные права. – 2020. – №3. С. 13–34; Ворожевич А.С. Исключительные права в цифровой сфере: объекты, границы, пределы осуществления (комментарий законодательства) / А.С. Ворожевич. – Текст: непосредственный // Современные информационные технологии и право: монография / Московский госуниверситет им. М.В. Ломоносова, Юридический факультет / отв. ред. Е.Б. Лаутс. – М.: Статут, 2019. С. 208–233; Масальцева А.И. Особенности правового режима вознаграждения при ограничении исключительного права в соответствии со статьями 1245 и 1326 ГК РФ / А.И. Масальцева. – Текст: непосредственный // ИС. Авторское право и смежные права. – 2019. – № 12. С. 65–69; Ворожевич А.С. Границы исключительных прав на патентоохраняемые объекты / А.С. Ворожевич. – Текст: непосредственный // Журнал Суда по интеллектуальным правам. Сентябрь 2018. Вып. 3 (21). С. 29–45; Городов О.А. Договорные формы ограничения исключительных прав / О.А. Городов. – Текст: непосредственный // Договор как общеправовая ценность: монография / В.Р. Авхадеев, В.С. Асташова, Л.В. Андриченко и др.; Ин-т законодат. и сравнит. правоведения при Правительстве РФ. – М.: Статут, 2018. – С. 269–279.

<sup>67</sup> Статья 13 Закона Республики Беларусь от 17 мая 2011 г. № 262-3 «Об авторском праве и смежных правах».

<sup>68</sup> Статья 12 Закона Республики Беларусь от 17 мая 2011 г. № 262-3 «Об авторском праве и смежных правах».

<sup>69</sup> Часть 1 ст. 22, ч. 3 ст. 23 Закона Республики Беларусь от 17 мая 2011 г. № 262-3 «Об авторском праве и смежных правах».

политический характер, наличие таких положений в принимаемых нормативных правовых актах очень немаловажно.

Во-первых, именно они и являются действительным выражением политической воли государства и служат дополнительным обоснованием вводимого регулирования. Во-вторых, закрепленные на уровне закона принципы и идеи, отражающие направление национальной политики государства, несомненно являются обращением не только к гражданам собственной страны, но и неким посылом для международной арены.

Кроме того, наличие такого рода норм в законе по прошествии определенного количества лет с даты его принятия может использоваться для целей его исторического толкования и безусловно способствует более точному пониманию законодательной базы предыдущих лет.

Итак, целями вводимых ограничений исключительных прав «недружественных правообладателей» в ст. 1 Закона РБ № 241-3 определены:

- обеспечение функционирования информационно-коммуникационной инфраструктуры;
- создание условий для цифрового развития и повышения уровня информационной безопасности;
- развитие интеллектуального и духовно-нравственного потенциала общества;
- обеспечение доступа к достижениям мировой культуры и событиям современной жизни.

Ограничения исключительных прав на компьютерные программы, аудиовизуальные и музыкальные произведения, а также передачи организации вещания согласно ч. 1-2 ст. 1 Закона РБ № 241-3 распространяются на зарубежных правообладателей и организации по коллективному управлению имущественными правами, которые являются связанными с государствами, включенными в перечень иностранных государств, совершающих недружественные действия в отношении белорусских юридических и (или) физических лиц<sup>70</sup>, а также субъектов, которые находятся под контролем ука-

занных иностранных лиц, независимо от места их регистрации или места преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности.

Причем Закон устанавливает открытый перечень фактов, которые свидетельствуют о наличии связанности с «недружественным государством», к которым отнесены наличие гражданства этих государств или регистрация в них, а также осуществление ими хозяйственной деятельности или извлечение прибыли преимущественно на территориях таких государств<sup>71</sup>.

Следует отметить, что помимо связи с «недружественным государством» законодатель также устанавливает второй критерий, а именно запрет такими лицами или непредоставление ими согласия (разрешения) использовать на территории Республики Беларусь их объекты интеллектуальной собственности. В сравнении с экспортными ограничениями иностранных государств, которые фактически направлены на весь российский рынок, такое уточнение белорусского законодателя справедливо и даже гуманно, – с учетом геополитической ситуации и ведущихся политических дискуссий мы могли бы увидеть в рассматриваемом Законе ответные «санкции» в отношении всех иностранных правообладателей независимо от исполнения ими действующих договоров.

Соответственно, компьютерные программы, аудиовизуальные и музыкальные произведения, а также передачи организации вещания таких правообладателей и организаций коллективного управления, подпадающих под оба критерия, согласно ст. 1 Закона РБ № 241-3 разрешается использовать без их согласия.

Вторым условием такого использования является наличие такого правообладателя или организаций коллективного управления в перечнях, которые ведут органы государственной власти, уполномоченные в применимых сферах Советом Министров Республики Беларусь<sup>72</sup> (то есть Правительством Республики)<sup>73</sup>.

<sup>70</sup> См. перечень, утвержденный Постановлением Совета министров Республики Беларусь от 6 апреля 2022 г. № 209. В перечень, в частности, входят страны ЕС, Австралия, Великобритания, Канада, Лихтенштейн, Норвегия, Новая Зеландия, Албания, Исландия, Северная Македония, Северная Ирландия, США, Черногория, Швейцария.

<sup>71</sup> Часть 2 ст. 1 Закона РБ № 241-3.

<sup>72</sup> Абзацы 2–5 ч. 1 ст. 1 Закона РБ № 241-3.

<sup>73</sup> Глава 5 Конституция Республики Беларусь 1994 года.

И третьим условием является выплата вознаграждения в порядке, предусмотренном ст. 2 Закона.

Выплачивать вознаграждение не потребуется, только если правообладатель распространяет объекты интеллектуальной собственности на безвозмездной основе (например, open source продукты), а также если имеются основания свободного использования объектов авторского права и смежных прав, предусмотренные гл. 4 Закона Республики Беларусь от 17 мая 2011 г. № 262-3 «Об авторском праве и смежных правах».

Это соотносится с принципом, заложенным в п. 3 ст. 983 ГК РБ, который заключается в том, что любые ограничения исключительного права, вводимые законом, не должны «ущемлять необоснованным образом законных интересов правообладателей». В этом смысле законодатель выступил последовательно и сообразно существующему регулированию: вносить изменения в вышестоящий нормативный правовой акт в связи с принятием Закона РБ № 241-3 не потребовалось.

Для случаев, когда основания для безвозмездного использования отсутствуют, в законе установлен следующий порядок.

1. Размеры вознаграждения, порядок его выплаты и пр. – определяется Советом Министров Республики Беларусь<sup>74</sup>. При этом любопытно, что для аудиовизуальных произведений, в отношении которых такой порядок уже утвержден, размер вознаграждения на январь 2024 г. в пересчете с белорусской валюты составляет около 100 российских рублей<sup>75</sup>.

2. Вознаграждение выплачивается на счет патентного органа, где хранится в течение трех лет, пока заинтересованное лицо не обратится за его получением<sup>76</sup>. При этом сам патентный орган эти денежные средства использовать не вправе<sup>77</sup>.

3. При выплате вознаграждения лицо, использующее объект, обязано предоставить в патентный орган сведения о таком использовании, а также произвести расчет вознаграждения<sup>78</sup>.

4. Если в течение трех лет правообладатель или организация по коллективному управлению не обратится за получением вознаграждения, денежные средства будут перечислены в доход республиканского бюджета<sup>79</sup>.

Таким образом, для того чтобы продолжать использовать результаты интеллектуальной деятельности иностранных правообладателей, которые ушли с белорусского рынка, согласно Закону РБ № 241-3 необходимо:

– наличие связи правообладателя или организации коллективного управления с «недружественными государствами»;

– наличие правообладателя или организации коллективного управления в специальном перечне, объекты авторских и смежных прав которых разрешается «истребовать» на основании Закона РБ № 241-3;

– рассчитать и выплачивать вознаграждение на счета патентного органа.

При соблюдении вышеуказанных условий, как отдельно оговаривается в ч. 5 ст. 1 Закона, использование объектов интеллектуальной собственности не будет являться нарушением.

#### **5. Сравнительно-правовая оценка законодательных новелл и инициатив в Российской Федерации и Республике Беларусь и выводы для развития российского регулирования**

В первую очередь отметим, что и российский законодатель (как в уже принятых нормативно-правовых актах, так и в законопроектах), и белорусский – пошли по пути издания специальных законов, а не внесения изменений в кодифицированные акты, то есть Гражданские кодексы обеих стран, или, в случае с законодательством Республики Беларусь, Законы, посвященные отдельным подотраслям права интеллектуальной собственности<sup>80</sup>, – например, Закон Республики Беларусь

<sup>74</sup> Часть 4 ст. 2 Закона РБ № 241-3.

<sup>75</sup> Приложение № 1 к Постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 18 октября 2023 г. № 696 «Об использовании отдельных объектов авторского права и смежных прав».

<sup>76</sup> Часть 2 ст. 2 Закона

<sup>77</sup> Там же.

<sup>78</sup> Часть 5 ст. 2 Закона РБ № 241-3.

<sup>79</sup> Часть 3 ст. 2 Закона РБ № 241-3.

<sup>80</sup> См., например: Закон Республики Беларусь от 17 мая 2011 г. № 262-3 «Об авторском праве и смежных правах».

от 17 мая 2011 г. № 262-З «Об авторском праве и смежных правах».

Не вызывает сомнений, что такой подход был выбран не случайно, поскольку такая же логика была и при издании нормативных правовых актов в период пандемии COVID-19<sup>81</sup>. Примечательно, что даже законопроекты «об антисанкционных поправках»<sup>82</sup> и «о принудительной лицензии авторских и смежных прав»<sup>83</sup> предусматривают внесение изменений в федеральные законы о введении в действие Гражданского кодекса Российской Федерации<sup>84</sup>, а не в сам ГК РФ.

В рассмотренном Законе Республики Беларусь от 3 января 2023 г. № 241-З «Об ограничении исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности» хотелось бы отдельно обратить внимание на сформулированные в нем цели вводимого регулирования, обосновывающие его необходимость и как бы указывающие на исключительный и чрезвычайный характер новелл, минимизируя возможности дальнейшего распространения прецедента ограничения исключительных прав после того, как обозначенные в новом законе причины его принятия отпадут. Это важно для сохранения инвестиционной привлекательности государства и стабильности гражданского оборота с участием иностранных граждан и юридических лиц.

Учитывая, что с внесения законопроекта, посвященного принудительной лицензии в Российской Федерации в августе 2022 г., прошел уже большой срок, его подробное сравнение с нормами упомянутого Закона Республики Беларусь не имело бы особенной ценности.

Однако на примере этого законопроекта даже верхнеуровнево можно наблюдать разницу в пра-

вовых подходах к легализации использования объектов авторских и смежных прав иностранных правообладателей в обеих странах. Так, если в Российской Федерации согласно законопроекту<sup>85</sup> и дискуссиям вокруг него до сегодняшнего дня предлагалось пойти по пути принудительной лицензии, предоставляемой в судебном порядке, – как это уже предусмотрено в отношении объектов патентного права, то в Республике Беларусь был выбран внесудебный порядок санкционирования использования объектов авторских и смежных прав правообладателей из «недружественных стран».

Кроме того, если в упомянутом отечественном законопроекте с иском о предоставлении принудительной лицензии можно было обратиться в отношении любого результата интеллектуальной деятельности, соответствующего определенным в законе критериям, то в Республике Беларусь обратиться с заявлением о разрешении использования возможно только в отношении объектов интеллектуальной собственности тех правообладателей, которые будут включены в перечень, утвержденный органами исполнительной власти.

В этой связи хотелось бы отметить, что предоставление чрезвычайно широких возможностей для административного усмотрения отраслевым органам исполнительной власти будет создавать коррупциогенную среду и риски злоупотреблений. Судебная процедура санкционирования такого использования с учетом принципов состязательности, гласности, открытости, возможности обжалования вплоть до высшей судебной инстанции, а также обязанности суда мотивировать свое решение в тексте судебного акта выглядит более предпочтительной, особенно для столь чувст-

<sup>81</sup> Федеральный закон от 1 апреля 2020 г. № 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

<sup>82</sup> Законопроект № 92282-8 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // Система обеспечения законодательной деятельности: [сайт]. – URL: <https://sozd.duma.gov.ru/bill/92282-8>

<sup>83</sup> Законопроект № 184016-8 «О внесении изменения в Федеральный закон «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» // Система обеспечения законодательной деятельности: [сайт]. – URL: <https://sozd.duma.gov.ru/bill/184016-8>

<sup>84</sup> См.: Федеральный закон от 30 ноября 1994 г. № 52-ФЗ «О введении в действие части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» – Текст: электронный. Федеральный закон от 18 декабря 2006 г. № 231-ФЗ «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации».

<sup>85</sup> Законопроект № 184016-8 «О внесении изменения в Федеральный закон «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» // Система обеспечения законодательной деятельности: [сайт]. – URL: <https://sozd.duma.gov.ru/bill/184016-8>

вительных для рынка интеллектуальной собственности решений.

Кроме того, идея с ведением перечня правообладателей, а не конкретных объектов интеллектуальной собственности (их групп), в принципе видится нелогичной. Ведь потребность в использовании объекта интеллектуальной собственности обусловлена его уникальными свойствами и значимостью для тех или иных сфер жизнедеятельности, а не самим фактом принадлежности конкретному правообладателю.

Едиными для обоих правопорядков остаются проблемы, связанные с более точным определением оснований предоставления права использования или разрешения такого использования и, наоборот, основаниями отказа. В случае с судебной процедурой, которая в 2022–2023 гг. обсуждалась в Российской Федерации, актуальны вопросы подсудности, а в случае с административной, как это есть в Республике Беларусь, до сих пор нет ясности, в каком порядке будет осуществляться обжалование решений органа исполнительной власти заявителем, а также будет ли в принципе такая возможность у правообладателя.

Пока неясно, будет ли удовлетворять суд или административный орган, наделенный соответствующими полномочиями, требования предоставить право использования программы для ЭВМ не для использования для собственных нужд, а для оказания услуг третьим лицам. С одной стороны, это может быть квалифицировано как злоупотребление правом, однако с другой стороны такой подход будет существенно нарушать интересы облачного бизнеса, который приобретает всю большую значимость в экономиках обеих стран. Кроме того, виртуальные вычислительные мощности, кото-

рыми обладают такие компании и которые они ранее предоставляли своим клиентам с использованием иностранного программного обеспечения, отсутствуют у большинства представителей малого и среднего бизнеса, а их создание каждой компанией для себя – экономически нецелесообразно и неэффективно.

Помимо этого, ни Закон Республики Беларусь от 3 января 2023 г. № 241-З «Об ограничении исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности», ни российские законодательные инициативы не дают ответа на вопрос, может ли заинтересованное лицо запросить у суда или, в случае с Республикой Беларусь – у уполномоченного органа исполнительной власти, право предоставлять право использования соответствующего результата интеллектуальной деятельности другим лицам (заключать сублицензионные договоры). Или же право использования будет предоставляться отдельно каждому заявителю без возможности его дальнейшего предоставления другим физическим и юридическим лицам.

Обозначенные выше вопросы могут представлять серьезный исследовательский интерес и практическую ценность.

В свою очередь дискуссия относительно возможного несоответствия обсуждаемым изменениям в законодательство об интеллектуальной собственности Бернской конвенции<sup>86</sup> или Соглашению ТРИПС<sup>87</sup>, несмотря на юридическую обоснованность таких комментариев<sup>88</sup>, с учетом внешнеполитических факторов, характера санкционных мер, предпринимаемых иностранными государствами, а также принятых в 2020 г. поправках в Конституцию Российской Федерации, в частности в ее ст. 79 и 125<sup>89</sup>, выглядит уже не столь актуальной.

<sup>86</sup> Бернская Конвенция по охране литературных и художественных произведений от 9 сентября 1886 г.

<sup>87</sup> Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС/TRIPS) [рус., англ.] (Заключено в г. Марракеше 15 апреля 1994 г.).

<sup>88</sup> См.: Калужский В. К вопросу о правовой возможности использования объектов авторского права без согласия недружественных правообладателей / В. Калужский – Текст: электронный // «ЭЖ-Юрист»: [сайт]. – URL: <https://www.eg-online.ru/article/468534/> (дата обращения: 15 января 2024 г.); Сазонова М. Принудительное лицензирование контента: мнение экспертов / М. Сазонова – Текст: электронный // Гарант.ру: [сайт]. – URL: <https://www.garant.ru/article/1566986/> (дата обращения: 15 января 2024 г.); Марковский Е. «Власть фактически узаконила воровство». Зикрацкий о новом законе, который узаконил пиратство и «серый» импорт / Е. Марковский – Текст: электронный // Media IQ: [сайт]. – URL: <https://mediaiq.info/vlast-faktichieski-uzakonila-vorovstvo-zikrackij-o-novom-zakone-kotoryj-uzakonil-piratstvo-i-seryj-import> (дата обращения: 15 января 2024 г.).

<sup>89</sup> См. об этом: Капустин А.Я., Бальхаева С.Б. Конституция и международное право: новая модель взаимодействия / А.Я. Капустин, С.Б. Бальхаева – Текст: непосредственный // Lex Russica. – 2022. – №4 (185). С. 117-127.

При всех очевидных негативных последствиях расширения сферы применения института принудительной лицензии до объектов авторских прав, и не являясь однозначным сторонником таких призывов, вместе с тем нельзя не принимать во внимание и противоположную точку зрения по данному вопросу, в частности, предложения Б.А. Шахназарова, который в числе немногих отечественных ученых высказывается о допустимости введения принудительного лицензирования объектов авторских прав, но предлагает распространить этот институт в первую очередь на лиц, с которыми иностранные правообладатели в одностороннем порядке расторгли лицензионные договоры, а платежи за использование определять в максимальном соответствии с рыночными условиями<sup>90</sup>.

Если рассматривать принудительную лицензию как санкцию<sup>91</sup> и одно из обоснованных и объективно необходимых ограничений принципа свободы договора во избежание недопустимости злоупотреблений им<sup>92</sup>, к коим можно отнести и политически мотивированные односторонние отказы от исполнения обязательств, то такого рода предложения как минимум имеют право на рассмотрение и оценку.

Как справедливо отмечает А.В. Латынцев, возможность применения принудительной лицензии «базируется на обязанности достаточного и надлежащего использования общественно полезных результатов интеллектуальной деятельности в интересах социума, возникающей у обладателя интеллектуальной собственности»<sup>93</sup>. О при-

мате??? «интересов общества» и «решения проблем в сфере национальной обороны и развития экономики» в контексте принудительной лицензии говорит и Н.А. Шебанова<sup>94</sup>, акцентируя, что ее применение должно соответствовать принципам «целесообразности», «необходимости» и «адекватности», что подразумевает отсутствие или неосуществимость иных, менее радикальных мер, а также справедливое рыночное вознаграждение, уплачиваемое правообладателю<sup>95</sup>.

И в каком-то смысле нельзя не согласиться с Л.Ю. Грудцыной, которая констатирует, что институт принудительного лицензирования является «весьма сложным и тонким инструментом, пользоваться которым еще только предстоит научиться»<sup>96</sup>.

Резюмируя, несмотря на принятый в Республике Беларусь Закон «Об ограничении исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности», и Российская Федерация, и Республика Беларусь в целом остаются пока только на начальном этапе формирования законодательства, посвященного легализации использования объектов авторских и смежных прав ушедших иностранных правообладателей.

Это связано с тем, что с принятия указанного закона прошло уже больше года, однако он так и не начал применяться. За исключением принятого в октябре 2023 г. Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 18 октября 2023 г. № 696 «Об использовании отдельных объектов авторского права и смежных прав», детализирующего порядок применения закона в отношении аудио-

<sup>90</sup> Шахназаров Б.А. Отдельные вопросы реализации правового режима параллельного импорта и смежные проблемы правовой охраны интеллектуальной собственности в России в условиях санкций / Б.А. Шахназаров – Текст: непосредственный // Lex Russica. – 2023. – №10 (203). С. 79–80.

<sup>91</sup> См.: Черничкина Г.Н. Функции института лицензионного договора в имущественных отношениях по законодательству Российской Федерации / Г.Н. Черничкина – Текст: непосредственный // Имущественные отношения в Российской Федерации. 2018. № 7. С. 74.

<sup>92</sup> См. об этом: Шебанова Н.А. Международно-правовые основания принудительного лицензирования / Н.А. Шебанова – Текст: непосредственный // Журнал Суда по интеллектуальным правам. Сентябрь 2023. Вып. 3 (41). С. 7; Шевченко Д.В. Ограничения свободы договора при заключении лицензионных соглашений / Д.В. Шевченко – Текст: непосредственный // Юридическая наука. 2022. № 7. С. 67–71.

<sup>93</sup> Латынцев А.В. Отличие правовой природы принудительного лицензирования и возмездного безлицензионного использования объектов патентной охраны / А.В. Латынцев – Текст: электронный // Журнал российского права. 2023. № 3. С. 56–68.

<sup>94</sup> Шебанова Н.А. Международно-правовые основания принудительного лицензирования / Н.А. Шебанова – Текст: непосредственный // Журнал Суда по интеллектуальным правам. Сентябрь 2023. Вып. 3 (41). С. 6.

<sup>95</sup> Шебанова Н.А. Ук. соч. С. 15–16.

<sup>96</sup> Грудцына Л.Ю. Теоретические основы принудительного лицензирования в сфере интеллектуальной собственности / Л.Ю. Грудцына – Текст: непосредственный // Образование и право. 2023. Вып. 6. С. 287.

визуальных произведений и передач организаций вещания, новеллы, предусмотренные столь резонансным законом, так и не заработали. По состоянию на январь 2024 г. в открытых источниках нет информации ни о перечне иностранных правообладателей, в отношении которых может применяться новый закон, ни даже новостей о его обсуждении и проработке.

Гипотетически, конечно, это можно связать с ожиданием позиции Российской Федерации, где обсуждение за два года так и не сдвинулось с мертвой точки.

Вместе с тем Закон Республики Беларусь от 3 января 2023 г. № 241-З «Об ограничении исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности» имеет важное значение не только для оценки и использования опыта коллег из союзного государства.

Этот закон теоретически может стать правовой возможностью для легального использования результатов интеллектуальной деятельности иностранных правообладателей и для российских компаний. Так, если говорить о программах для ЭВМ, то белорусское юридическое лицо может в порядке, предусмотренном указанным законом, запросить право использования результата интеллектуальной деятельности в целях оказания облачных (хостинговых) услуг российским компаниям, а то и вовсе с правом его предоставления российским компаниям по сублицензионному договору. Данный закон во всяком случае этого прямо не ограничивает.

С похожим предложением только применительно к аудиовизуальным произведениям, например, в феврале 2023 г. выступил Совет Федерации<sup>97</sup>. И пусть впоследствии такая инициатива была отвергнута Минкультом России<sup>98</sup>, предлагаемая конструкция выглядит весьма интересной, поскольку позволит освободить российские компании от политических рисков принудительного лицензирования объектов интеллектуальной соб-

ственности, которых российский бизнес справедливо опасается.

## 6. Заключение

1. Говоря о влиянии иностранных экономических ограничений на рынок объектов интеллектуальной собственности и высоких технологий в Российской Федерации как о предпосылках для развития принудительного лицензирования, следует понимать, что далеко не всегда уход иностранных правообладателей был вызван законодательными запретами других государств.

В подавляющем большинстве случаев следует говорить лишь о косвенном влиянии решений и действий зарубежных стран, поскольку они стали неким прецедентом легализации продуктовой и технологической дискриминации Российской Федерации и ее граждан. Можно предположить, что если бы такого рода нормы не были формализованы в законодательстве таких стран, не было бы и столь решительных действий их резидентов, направленных на расторжение или прекращение исполнения действующих договоров даже в случаях, когда их предмет не подпадал под введенные экспортные ограничения – как бы следуя категоричной риторике своего государства.

Если вопрос о справедливости ограничения исключительного права тех правообладателей, которые прекратили исполнять обязательства по договорам по причине требований законодательства собственных стран, несомненно, является дискуссионным, то во втором случае такие действия определенно могли бы вызвать ответные законодательные меры российского государства – в особенности если правообладателем не была соблюдена предусмотренная договором процедура отказа от договора или если основания для отказа или приостановления исполнения обязательств вовсе отсутствовали.

2. Законодательные инициативы Российской Федерации, посвященные легализации использования объектов авторских прав иностранных пра-

<sup>97</sup> Мамиконян О. В Совфеде предложили покупать западное кино через Белоруссию / О. Мамиконян. – Текст: электронный // Forbes: [сайт]. – URL: <https://www.forbes.ru/forbeslife/484424-v-sovfede-predlozili-pokupat-zapadnoe-kino-cerez-belorussiu> (дата обращения: 15 января 2024 г.).

<sup>98</sup> Гудошников С. Минкульт отказался разрешать прокат иностранного кино, ввезенного через Беларусь / С. Гудошников. – Текст: электронный // Daily.Afisha: [сайт]. – URL: <https://www.forbes.ru/forbeslife/484424-v-sovfede-predlozili-pokupat-zapadnoe-kino-cerez-belorussiu> (дата обращения: 15 января 2024 г.).

вообладателей, выглядят недостаточно проработанными и несогласованными с их потенциальными интересантами. За исключением оперативно принятых новелл, посвященных легализации параллельного импорта, по остальным вопросам, связанным в первую очередь с использованием объектов авторских прав, в Российской Федерации за два года не удалось достигнуть консенсуса даже на уровне органов государственной власти.

На этом фоне выделяется Закон Республики Беларусь от 3 января 2023 г. № 241-З «Об ограничении исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности», в рамках которого был легализован не только параллельный импорт, но и использование объектов авторских и смежных прав.

3. В связи с продолжающейся дискуссией в российском правовом сообществе относительно возможного расширения сферы применения института принудительной лицензии, в случае принятия такого решения стоит обойтись без внесения изменений в ГК РФ или федеральные законы о введении его в действие, ограничившись специальным федеральным законом по аналогии с Федеральным законом от 1 апреля 2020 г. № 98-ФЗ<sup>99</sup>, принятым в период пандемии COVID-19. Представляется, что столь чрезвычайные нормы должны содержать цели вводимого регулирования, а также быть точечными и не предусматривать изменения кодифицированных актов, чтобы не создавать возможность последующего использования столь опасного для права интеллектуальной собственности прецедента.

4. При подготовке и рассмотрении соответствующего законопроекта с учетом уже имеющегося опыта отечественных законопроектов и упомянутого Закона Республики Беларусь «Об ограничении исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности», российскому законодателю следует обратить отдельное внимание на следующие вопросы:

– целесообразность использования именно института принудительной лицензии или применения других форм ограничения исключительного права, предусмотренных п. 5 ст. 1229 ГК РФ, в частности «возмездного безлицензионного использования объектов интеллектуальной собственности»<sup>100</sup>;

– очевидное преимущество для частно-правовых отношений и стабильности гражданского оборота, а также минимизации коррупциогенных факторов, судебной процедуры разрешения использования результатов интеллектуальной деятельности над внесудебной;

– недопустимость предоставления широкого административного усмотрения органам исполнительной власти, ответственным за принятие решений в рамках возможных новых процедур (например, при формировании перечней объектов интеллектуальной собственности и их правообладателей, в отношении которых можно будет получить принудительную лицензию и пр.);

– максимально точное определение в законе оснований предоставления права использования и, наоборот, оснований для отказа;

– определение в законе способов использования, которые могут быть предоставлены, а также случаев, при которых результат интеллектуальной деятельности может быть предоставлен в целях использования для оказания услуг третьим лицам, и случаев, когда в отношении полученного объекта такое лицо сможет заключать сублицензионные договоры (или наоборот установить прямой запрет такой возможности в законе);

– важность определения в новом законе понятой процедуры обжалования принятого решения как заявителем, так и иностранным правообладателем, с возможным дополнением Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации специальными нормами о подсудности исков, связанных с новым федеральным законом.

<sup>99</sup> Федеральный закон от 1 апреля 2020 г. № 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

<sup>100</sup> См. об этом в работах А.В. Латынцева: *Латынцев А.В.* Отличие правовой природы принудительного лицензирования и возмездного безлицензионного использования объектов патентной охраны / А.В. Латынцев – Текст: непосредственный // Журнал российского права. 2023. № 3. С. 56–68; *Латынцев А.В.* Классификация видов правомерного возмездного бездоговорного использования объектов патентной охраны без согласия правообладателей / А.В. Латынцев – Текст: непосредственный // Журнал Суда по интеллектуальным правам. Сентябрь 2022. Вып. 3 (37). С. 28–38.

5. Отдельного философско-правового осмысления, в том числе противниками идей принудительного лицензирования, заслуживает сопоставление степени вреда для правовой культуры и правосознания общества с одной стороны усиливающейся с 2022 г. в бизнес-среде толерантности к наруше-

ниям интеллектуальных прав и с другой – возможного узаконивания такого использования в исключительных случаях, пусть и в какой-то степени не-правового по своей сути. Исследования вопроса принудительного лицензирования в этой плоскости также видятся весьма актуальными.

#### Список литературы:

1. Балабин О.И. Применение экономических санкций в отношении России в контексте права ВТО / О.И. Балабин. – Текст: непосредственный // Таможенное дело. – 2021. – № 2. – С. 9–12.
2. Бартенев В. Влияние санкционного давления на продовольственную безопасность: традиционные и новые измерения / В. Бартенев. – Текст: непосредственный // ИМЭМО РАН. – 2022. – №2 (63). С. 11–37.
3. Власов В.В., Кирьянова Е.В., Романенкова Е.И. Интеллектуальная собственность. Обзор событий в России и за рубежом (первое полугодие 2022 г.).
4. Ворожевич А.С. Границы исключительных прав на патентоохраняемые объекты / А.С. Ворожевич. – Текст: непосредственный // Журнал Суда по интеллектуальным правам. Сентябрь 2018. Вып. 3 (21). С. 29–45.
5. Ворожевич А.С. Исключительные права в цифровой сфере: объекты, границы, пределы осуществления (комментарий законодательства) / А.С. Ворожевич. – Текст: непосредственный // Современные информационные технологии и право: монография / Московский госуниверситет им. М.В. Ломоносова, Юридический факультет / Отв. ред. Е.Б. Лаутс. – М.: Статут, 2019. С. 208–233.
6. Городов О.А. Договорные формы ограничения исключительных прав / О.А. Городов. – Текст: непосредственный // Договор как общеправовая ценность: монография / В.Р. Авхадеев, В.С. Асташова, Л.В. Андриченко и др.; Ин-т законодат. и сравнит. правоведения при Правительстве РФ. – М.: Статут, 2018. – С. 269–279.
7. Грудцына Л.Ю. Теоретические основы принудительного лицензирования в сфере интеллектуальной собственности / Л.Ю. Грудцына – Текст: непосредственный // Образование и право. 2023. Вып. 6. С. 283–289.
8. Ершова И.В., Енькова Е.Е. Санкционный комплаенс, или внутрифирменное управление рисками от рестрикций / И.В. Ершова, Е.Е. Енькова. – Текст: непосредственный // Актуальные проблемы российского права. – 2022. – № 8 (141). С. 92–103.
9. Каблучков А. Работа с иностранными контрагентами в условиях санкций / А. Каблучков – Текст: непосредственный // Юридический справочник руководителя. – 2022. – № 8. С. 11–18.
10. Капустин А.А., Бальхаева С.Б. Конституция и международное право: новая модель взаимодействия / А.А. Капустин, С.Б. Бальхаева – Текст: непосредственный // Lex Russica. – 2022. – № 4 (185). С. 117–127.
11. Лапаева В.В. Технологический суверенитет России: правовые проблемы / В.В. Лапаева – Текст: непосредственный // Научно-исследовательские исследования. 2023. № 2. С. 60–71.
12. Лаптева Е.В. К вопросу об истории антироссийских санкций / Е.В. Лаптева. – Текст: непосредственный // Историко-экономические исследования. – 2017. – № 4. – С. 669–692.
13. Латынцев А.В. Классификация видов правомерного возмездного бездоговорного использования объектов патентной охраны без согласия правообладателей / А.В. Латынцев – Текст: непосредственный // Журнал Суда по интеллектуальным правам. Сентябрь 2022. Вып. 3 (37). С. 28–38.
14. Латынцев А.В. Отличие правовой природы принудительного лицензирования и возмездного безлицензионного использования объектов патентной охраны / А.В. Латынцев – Текст: непосредственный // Журнал российского права. 2023. № 3. С. 56–68.
15. Масальцева А.И. Особенности правового режима вознаграждения при ограничении исключительного права в соответствии со статьями 1245 и 1326 ГК РФ / А.И. Масальцева. – Текст: непосредственный // ИС. Авторское право и смежные права. – 2019. – № 12. С. 65–69.
16. Павлова С.А., Павлов И.Е., Амирасланов И.Д. Экономические санкции как предпосылка развития национальной экономики России // МНИЖ. – 2022. – № 11 (125). С. 1–13.

17. *Петрухин Г.В.* Проблемы принудительного лицензирования иностранного контента в РФ и его отграничение от пиратства / Г.В. Петрухин – Текст: непосредственный // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2023. № 5-3 (80). С. 84–87.
18. *Пучинина М.М.* Условие предоставления принудительной лицензии для использования зависимого изобретения. / М.М. Пучинина. – Текст: электронный // Актуальные проблемы российского права. – 2021 – № 16(11). С. 117-132. – URL: <https://doi.org/10.17803/1994-1471.2021.132.11.117-132> (дата обращения: 15 января 2024 г.).
19. *Сагдеева Л.В.* Ограничения и обременения права собственности и исключительного права / Л.В. Сагдеева. – Текст: непосредственный // ИС. Авторское право и смежные права. – 2020. – № 3. С. 13–34.
20. *Черничкина Г.Н.* Функции института лицензионного договора в имущественных отношениях по законодательству Российской Федерации / Г.Н. Черничкина – Текст: непосредственный // Имущественные отношения в Российской Федерации. 2018. № 7. С. 72–82.
21. *Шахназаров Б.А.* Отдельные вопросы реализации правового режима параллельного импорта и смежные проблемы правовой охраны интеллектуальной собственности в России в условиях санкций / Б.А. Шахназаров – Текст: непосредственный // Lex Russica. 2023. № 10 (203). С. 71–81.
22. *Шебанова Н.А.* Международно-правовые основания принудительного лицензирования / Н.А. Шебанова – Текст: непосредственный // Журнал Суда по интеллектуальным правам. Сентябрь 2023. Вып. 3 (41). С. 5–16.
23. *Шевченко Д.В.* Ограничения свободы договора при заключении лицензионных соглашений / Д.В. Шевченко – Текст: непосредственный // Юридическая наука. 2022. № 7. С. 67–71.

Научная статья  
УДК 347.78

**Для цитирования:**

Для цитирования:

Туркин Р.Э. К вопросу о принудительных лицензиях в авторском праве // Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2024. Сентябрь. № 3 (45). С. 61–72.

DOI: 10.58741/23134852\_2024\_3\_7

**For citation:**

Turkin R.E. On the issue of compulsory licenses in copyright // Zhurnal Suda po intellektual'nym pravam. 2024. September. N 3 (45). Pp. 61–72. (In Russ.).

DOI: 10.58741/23134852\_2024\_3\_7

DOI: 10.58741/23134852\_2024\_3\_7

## К вопросу о принудительных лицензиях в авторском праве



**Р.Э. Туркин,**

*магистр частного права Исследовательского центра частного права имени С.С. Алексеева при Президенте РФ, заместитель начальника правового управления АНО «Туризм и гостеприимство Москвы»*

*В контексте предложений о введении принудительных лицензий в российское авторское право рассматривается российский и зарубежный опыт принудительного лицензирования с целью оценки целесообразности воплощения указанных предложений с точки зрения их правовых и экономических последствий. Целью исследования является поиск ответа на вопрос, есть ли институту принудительной лицензии место в системе российского авторско-правового регулирования, а если есть, то какие условия и процедуры предоставления позволят обеспечить функционирование института, не подрывающее политико-правовых основ исключительного права как стимула к творчеству и инновациям.*

**Ключевые слова:**

принудительная лицензия; пределы исключительного права; авторское право

Принудительная лицензия – механизм преодоления злоупотребления исключительным правом, позволяющий суду или органу исполнительной власти в сфере интеллектуальной собственности предоставить право использования результата интеллектуальной деятельности лицу, которому

правообладатель отказал в предоставлении такого права. С одной стороны, противоречивость и опасность данного механизма очевидны: признавая абсолютное право, государство оставляет за собой право в отдельных случаях ограничить его, оправдывая это необходимостью устранения провалов

рынка – неэффективного использования ресурсов, наносящего ущерб участникам рынка<sup>1</sup>.

Отсутствие гарантий того, что абсолютный характер воли правообладателя в распоряжении исключительным правом на объект не будет в какой-то момент подчинен решению органа государственной власти, стремящегося исправить негативные рыночные последствия решений правообладателя (например, недостаток лекарственного препарата на рынке), создает правовую неопределенность, снижает стимулы к инновационной и инвестиционной деятельности. Подобные события имели место, например, в Египте, где в краткосрочной перспективе результатом выдачи принудительной лицензии стали остановка строительства фармацевтического завода и сокращение прямых иностранных инвестиций в два раза<sup>2</sup>.

С другой стороны, невозможно отрицать очевидное: законодательство любой страны мира следует выводам экономической теории о необходимости вмешательства государства, когда механизм рыночного регулирования не срабатывает и возникают провалы рынка.

Так, возможность включения в законодательство принудительной лицензии в сфере авторского права предусмотрена в Приложении к Бернской конвенции от 9 сентября 1886 г. и в ст. V Всемирной конвенции об авторском праве (Женевская конвенция) в редакции 1952 г.

Ежегодные отчеты, которые Международный альянс интеллектуальной собственности (ИПА)<sup>3</sup> представляет торговому представителю США (USTR), в части принудительных лицензий демонстрируют, что ряд стран включили в свое законодательство такие или подобные изъятия<sup>4</sup>:

1. Закон Эквадора COESCI от 2016 г. установил многочисленные исключения и ограничения в отношении авторского права, перечисленные в ст. 211 («Добросовестное использование») и ст. 212 («Действия, не требующие разрешения на использование»). Эти исключения носят чрезмерный характер и подрывают важные меры защиты правообладателей<sup>5</sup>. Статья 217 вводит принудительную лицензию на перевод литературных произведений, которые недоступны на испанском или других местных языках на национальном рынке. При этом сфера применения данного положения в достаточной степени не ограничена, требуется отсутствие перевода на национальный язык в течение семилетнего периода и подтверждение стороной, которая запрашивает лицензию, того, что существует потребность в доступе к произведению среди «широкой общественности или для преподавания в школах или университетах».

2. В Турции в случае принятия законопроекта от 2018 г. кинотеатрам будет предоставлено право демонстрации фильмов без согласия правообладателей на основании принудительной лицензии с выплатой вознаграждения, сумма которого

<sup>1</sup> В качестве политико-правового обоснования института принудительного лицензирования обычно рассматривается ситуация, когда в состав той или иной разработки входят объекты, патенты на которые принадлежат разным лицам, т.е. каждый из патентообладателей имеет исключительное право, но сложность достижения компромисса между ними приводит к недостаточному использованию в составе общего результата, что в конечном итоге наносит ущерб недополучающим прибыль правообладателям, переплачивающим за использование патентов производителям, потребителям, для которых цена конечного продукта становится неподъемной – феномен, получивший название «трагедия антиобщин» (Heller M. The Tragedy of the Anticommons: Property in the Transition from Marx to Markets. 111 Harv. L. Rev. 621-688 (1998). URL: [https://repository.law.umich.edu/cgi/viewcontent.cgi?params=/context/articles/article/1608/&path\\_info=111HarvLRev621.pdf](https://repository.law.umich.edu/cgi/viewcontent.cgi?params=/context/articles/article/1608/&path_info=111HarvLRev621.pdf); Heller M., Eisenberg R.S. Can Patents Deter Innovation? The Anticommons in Biomedical Research. Science. 1998. Vol. 280. URL: [https://scholarship.law.columbia.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2159&context=faculty\\_scholarship](https://scholarship.law.columbia.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2159&context=faculty_scholarship)).

<sup>2</sup> Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации. Бюллетень о развитии конкуренции. Принудительное лицензирование: зарубежный опыт. Декабрь 2017. С. 17. URL: <https://ac.gov.ru/archive/files/publication/a/15700.pdf>

<sup>3</sup> «Международной» данную организацию можно считать весьма условно: в нее входит 7 ассоциаций, представляющих более 1900 компаний США, производящих и распространяющих материалы, защищенные законами об авторском праве во всем мире. Назначение отчетов, которые ИПА направляет USTR – указать страны, в отношении которых со стороны США будет оказываться давление с целью принятия более строгих законов об авторском праве (Draho P., Braithwaite J. Information Feudalism: Who Owns the Knowledge Economy. Earthscan Publications Ltd. 2002. P. 100).

<sup>4</sup> Ressa M. ИПА “recommendations” regarding Compulsory Licenses. February 16, 2007. URL: <http://www.cptech.org/blogs/cl4copyright/>

<sup>5</sup> ИПА 2024 Special 301 Report to USTR, January 31, 2024. P. viii. URL: <https://www.iipa.org/files/uploads/2024/01/Final-PDF-for-Website-1.pdf>

устанавливается организацией по коллективному управлению правами<sup>6</sup>.

3. Законодательство Нигерии критикуется за раздел 35 законопроекта, который вводит схему принудительного лицензирования, которая, возможно, несовместима с международными обязательствами Нигерии. В соответствии с этим положением уполномоченный орган может без согласия правообладателя разрешить использование защищенной авторским правом работы «любим лицом с целью устранения злоупотребления доминирующим положением на рынке или продвижения общественных интересов». Данное положение вызывает у ИРА опасения, так как любое лицо сможет воспользоваться указанным положением, просто утверждая, что были предприняты разумные усилия для получения разрешения от владельца авторских прав на разумных коммерческих условиях и что эти усилия не увенчались успехом<sup>7</sup>.

4. Требование по ограничению сферы применения статьи о принудительных лицензиях предъявлено к Индонезии (соответствующие положения применяются к «произведениям» и прямо не ограничиваются каким-либо предметом<sup>8</sup>) и Вьетнаму (принудительная лицензия применяется ко всем произведениям, за исключением кинематографических произведений<sup>9</sup>).

5. ИРА рекомендует в Канаде избегать введения неподходящих инструментов лицензирования для аудиовизуального сектора, таких как принудительное лицензирование и расширенное коллективное лицензирование<sup>10</sup>.

6. В Швейцарии Положение о сиротских произведениях (ст. 22b) предусматривает принудительное лицензирование<sup>11</sup>.

7. На Тайване<sup>12</sup> и в ОАЭ<sup>13</sup> предусмотрено широкое исключение из объема авторско-правовой охраны в образовательных целях (перевод, дистанционное обучение, составление «педагогических текстов»).

Приведенный иностранный опыт наталкивает на необходимость прояснить терминологический нюанс: в зарубежных правовых системах термин «принудительная лицензия» (statutory license, compulsory license), как правило, объединяет в себе правовые конструкции, которые ГК РФ принципиально разделяет – собственно принудительная лицензия и случаи свободного использования.

Действующее законодательство Российской Федерации предусматривает возможность выдачи принудительной лицензии по решению суда (ст. 1239 ГК РФ) на изобретение, полезную модель или промышленный образец (ст. 1362 ГК РФ) и на селекционное достижение (ст. 1423 ГК РФ). Также по решению Правительства РФ возможны использование изобретения, полезной модели или промышленного образца в случае крайней необходимости, связанной с обеспечением обороны и безопасности государства, охраной жизни и здоровья граждан (ст. 1360 ГК РФ) и использовании изобретения для производства на территории Российской Федерации лекарственного средства в целях его экспорта (ст. 1360.1 ГК РФ, имплементирующая ст. 31bis Соглашения ТРИПС).

В то время, как принудительная лицензия в любом случае предполагает возмездность (хотя справедливость и соразмерность платы не могут не вызывать дискуссии сторон, интересы которых противоположны), случаи свободного использования, предусмотренные ст. 1273–1279 ГК РФ, основаны на безвозмездном использовании.

Особняком стоят три режима, не вписывающиеся не только в понятия принудительной лицензии и свободного использования, но в авторское право в целом:

1) ст. 1273 ГК РФ разрешает свободное воспроизведение фонограмм и аудиовизуальных произведений в личных целях, но изготовителями и импортерами оборудования и материальных носителей в пользу авторов, исполнителей, изготовителей

<sup>6</sup> Ibid. P. xiii.

<sup>7</sup> Ibid. P. 140, 145.

<sup>8</sup> Ibid. P. 48.

<sup>9</sup> Ibid. P. 100.

<sup>10</sup> Ibid. P. 120.

<sup>11</sup> Ibid. P. 168.

<sup>12</sup> Ibid. P. 178.

<sup>13</sup> Ibid. P. 193.

фонограмм и аудиовизуальных произведений уплачивается компенсационный сбор;

2) ст. 1326 ГК РФ допускает публичное исполнение, сообщение в эфир или по кабелю опубликованной в коммерческих целях фонограммы без разрешения правообладателей фонограммы и исполнения, но с выплатой им вознаграждения;

3) ст. 36 Федерального закона от 26 мая 1996 г. № 54-ФЗ «О Музейном фонде РФ и музеях в РФ» обязывает участников оборота получать разрешения дирекций музеев (последние, разумеется, дают его не безвозмездно) на производство продукции с использованием изображений музейных предметов и музейных коллекций, зданий музеев, объектов, расположенных на территориях музеев, хотя перечисленные объекты могут вообще не охраняться авторским правом (в т.ч. находиться в общественном достоянии<sup>14</sup>).

Перечисленные случаи заставляют констатировать, что критерий наличия вознаграждения (равно как и наличия лицензионного договора), как основание для разграничения институтов принудительной лицензии и свободного использования в российском праве последовательно не выдержан. При этом формально российское авторское право принудительных лицензий не знает, в то время как в США принудительное лицензирование (в указанном широком смысле) возникло именно в этой области, когда в конце 1800-х гг. появились проигрыватель грампластинок и механическое пианино, воспроизводящее музыку с такого диковинного в наши дни носителя, как лента для механического пианино.

Поскольку в первые годы существования Закона США об авторском праве интересы участников рынка сводились к регулированию случаев копирования нот и публичного исполнения музыкальных произведений, вопрос о машинном воспроизведении зафиксированного на материальном носителе исполнения музыкального произведения представлял собой принципиально новый виток развития авторского права.

Верховный суд США в деле *White-Smith Music Publishing Co. v. Apollo Co.*<sup>15</sup> заключил, что такие ленты не нарушают авторское право композитора, поскольку не являются копиями по смыслу Закона об авторском праве, в силу которого копией признается письменная или печатная запись, доступная восприятию человеком, тогда как «прочитать» ноты по перфорированной ленте может лишь специальное устройство. Суд счел, что вопрос распространения действия Закона об авторском праве на такие варианты записи должен решать законодатель, а не суд.

В результате, чтобы предоставить компенсацию правообладателям и в то же время создать более благоприятные условия новым технологиям распространения произведений<sup>16</sup>, Закон об авторском праве 1909 г. закрепил компромисс по наиболее спорному вопросу – сохранять ли принудительную лицензию или вообще отказаться от нее – прямо предоставив владельцам авторских прав полномочие исключать использование «частей инструментов, служащих для механического воспроизведения музыкального произведения», но также предусмотрев и схему принудительного лицензирования, известную как «механическая лицензия»<sup>17</sup> (17 U.S.C. § 115), к которой по-прежнему привлечено особое внимание американских исследователей, т.к. история его принятия весьма показательна для иллюстрации возможных проблем, связанных с принудительным лицензированием, а также для выявления возможных аргументов «за» и «против» такового.

При этом в дальнейшем в законодательстве США об авторском праве появилось значительное количество случаев предоставления принудительной лицензии: на вторичную передачу по кабельным системам (17 U.S.C. § 111 (с)), на создание фонозаписей (17 U.S.C. § 112 (е)), на публичное исполнение звукозаписей посредством цифровой аудиопередачи (17 U.S.C. § 114 (2)), на вторичную передачу спутниковыми операторами для просмотра в частном доме (17 U.S.C. § 119 (а)(2)) и для

<sup>14</sup> Подробнее см.: Туркина А.Е. Права музеев на произведения, находящиеся в их коллекциях. URL: [https://zakon.ru/blog/2017/03/22/prava\\_muzeev\\_na\\_proizvedeniya\\_nahodyaschiesya\\_v\\_ih\\_kollekciyah](https://zakon.ru/blog/2017/03/22/prava_muzeev_na_proizvedeniya_nahodyaschiesya_v_ih_kollekciyah)

<sup>15</sup> 209 U.S. 1, 18 (1908). URL: <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/209/1/>

<sup>16</sup> Victor J. Reconceptualizing Compulsory Copyright Licenses // Stanford Law Review. Vol. 72. April 2020. P. 941.

<sup>17</sup> Ibid. P. 921, 940.

местных ретрансляций (17 U.S.C. § 122 (a)), на распространение цифровых устройств и носителей аудиозаписи (17 U.S.C. § 1006), на изготовление и распространение фонограмм (17 U.S.C. § 115 (a)), на использование произведений при некоммерческом вещании (17 U.S.C. § 118).

Нормы, ставшие при кодификации главой 115 Кодекса законов США, устанавливают (весьма схоже со ст. 1326 ГК РФ), что правообладатель музыкального произведения, однократно разрешивший запись произведения на материальный носитель и его распространение, обязан в дальнейшем предоставить в обмен на уплату установленного правительством вознаграждения право использования всем лицензиатам, намеренным распространять копии для их использования частными лицами. Лицензиаты вправе использовать защищенное авторским правом произведение, уведомляя патентное ведомство и уплачивая вознаграждение, перечисляемое патентным ведомством правообладателю. Лицензиат и лицензиар вправе заключить лицензионное соглашение напрямую либо через посредника, но и в этом случае применим предельный размер вознаграждения<sup>18</sup>.

Таким образом, уже сейчас законодательство РФ и ряда упомянутых стран устанавливают изъятия из режима авторско-правовой охраны, обусловленные, как правило, стремлением поддержать деятельность лиц, осуществляющих социально значимые виды использования охраняемых произведений, путем освобождения от издержек по ведению переговоров, а некоторых случаях – и от уплаты вознаграждения.

Уход ряда иностранных правообладателей с российского рынка вызвал появление предложений по расширению применения механизма принудительной лицензии в авторско-правовом регулировании.

Так, в августе 2022 г. появился законопроект № 184016-8, предлагающий дополнить Федеральный закон от 18 декабря 2006 г. № 231-ФЗ «О вве-

дении в действие части 4 ГК РФ» положениями о праве организаций по коллективному управлению правами обратиться в суд с иском к правообладателю о предоставлении принудительной не-исключительной лицензии на использование на территории РФ соответствующего объекта. Данный законопроект был возвращен субъекту права законодательной инициативы по формальному основанию (при подготовке законопроекта не был проработан вопрос расходов федерального бюджета), однако содержательно против законопроекта выступали не только Минэкономразвития и Минкультуры, но и представители отрасли<sup>19</sup>. В частности, высказывались соображения о том, что подобное регулирование лишь усложнит взаимодействие с зарубежными правообладателями, а также создаст почву для неправомерного распространения (в т.ч. и безвозмездного) копий иностранных произведений, с которыми придется конкурировать правомерно распространяемым за плату произведениям российских правообладателей. В отношении программ для ЭВМ отмечалось, что принудительное лицензирование ПО может воспрепятствовать появлению и развитию российских аналогов, а использование «пиратского» ПО, если таковое будет легитимировано государством, заставит разработчиков российского ПО конкурировать с бесплатными пиратскими копиями иностранных аналогов, которые, помимо этого, могут быть небезопасны с точки зрения защиты от вредоносного ПО, рассчитанного на утратившие актуальность пиратские копии.

Схожий закон, принятый в Беларуси в начале 2023 г.<sup>20</sup>, президент Федерации интеллектуальной собственности Сергей Матвеев на форуме РСПП по креативным индустриям и интеллектуальной собственности в феврале 2023 г. назвал «откровенным провалом регулирования, который в ближайшем будущем приведет к стагнации рынка интеллектуальных прав и остановке развития креативного сегмента экономики из-за того, что контент пра-

<sup>18</sup> Ibid. P. 938.

<sup>19</sup> ТАСС: «Минэкономразвития выступило против принудительного лицензирования зарубежного кино в РФ». 26 января 2023 г. URL: <https://tass.ru/obschestvo/16887947>; Коммерсантъ: «Принуждение без ограничений». 30 января 2023 г. URL: <https://www.kommersant.ru/doc/5796355>

<sup>20</sup> Закон Республики Беларусь от 3 января 2023 г. № 241-3 «Об ограничении исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности». URL: <https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=H12300241&p1=1&p5=0>

вообладателей из недружественных стран будет распространяться в виде пиратских копий»<sup>21</sup>.

Приведенное суждение представляется не вполне обоснованным, т.к. упомянутый закон разрешает использование без разрешения правообладателей из недружественных стран результатов интеллектуальной деятельности, в отношении которых правообладатель не дал согласие на использование на территории Беларуси, при условии, что результат интеллектуальной деятельности (1) правомерно обнародован; (2) правообладатель включен в перечень, формируемым компетентным органом исполнительной власти; (3) на счет патентного органа перечисляется вознаграждение за использование, которое в течение трех лет может быть востребовано и получено правообладателем. Гораздо более провальной и катастрофической по последствиям представляется инициатива полностью отказать в охране интеллектуальной собственности правообладателям из недружественных государств, нашедшая воплощение в противоречащем Конституции и международным договорам РФ (ст. 5 Бернской конвенции, ст. 1 Соглашения ТРИПС) законопроект № 651038-8, который на момент подготовки настоящей статьи находится на рассмотрении Государственной Думы.

К счастью, Президентом РФ был избран наиболее взвешенный и стратегически выверенный подход, ориентированный не на эмоциональное сжигание мостов в ответ на бессмысленные эскапады иностранных временщиков и марионеток, а на сохранение ранее достигнутого уровня доверия к правовой системе, обеспечивающей должный уровень охраны интеллектуальных прав. В частности, для преодоления невозможности осуществления расчетов с иностранными правообладателями был установлен временный порядок<sup>22</sup> исполнения обязательств по приобретению исключительных прав правообладателей, страны домициля которых сделали невозможным получение своими налогоплательщиками доходов от

коммерциализации принадлежащих им результатов интеллектуальной деятельности на территории РФ.

В то же время согласимся с высказанным на упомянутом форуме РСПП мнением Елены Авакян относительно необходимости выработать глобальные подходы, а не ситуативные ответы на санкции. Хотя попытки внешнего давления на Россию и стали причиной активизации обсуждения вопроса введения принудительных лицензий в авторском праве, сам по себе данный механизм не ограничивается иностранными правообладателями, а является универсальным для всех ситуаций, когда необходима защита государственных и (или) общественных интересов от злоупотребления исключительным правом.

Нельзя не отметить высказываемое многими специалистами в области интеллектуальных прав возражение против введения принудительного лицензирования в авторском праве: если охраняемые патентным правом объекты могут обладать особым социоэкономическим значением (ст. 31 Соглашения ТРИПС), как в приведенном А.С. Ворожевич примере, когда на один коммерческий проект имеется множество патентов разных лиц, а потому отказ одного из них предоставить лицензию может блокировать научно-технический и производственный процесс<sup>23</sup>, то в отношении объектов авторского права ситуация не столь однозначна: в отличие от лекарства, витальная потребность пациента в котором неоспорима, духовная потребность в просмотре фильма едва ли может обосновывать вмешательство в волевою и имущественную сферу правообладателя.

Вместе с тем, принимая во внимание, что фактически российское законодательство уже предусматривает принудительные лицензии в сфере авторского права (на сегодняшний день это ст. 1273 и 1326 ГК РФ), описанное возражение представляется несколько запоздалым.

Более того, следует учитывать разнообразие объектов, включенных в сферу охраны авторского

<sup>21</sup> ТАСС: «На форуме РСПП обсудили, как обеспечить устойчивость интеллектуальных прав». 14 февраля 2023 г. URL: <https://tass.ru/novosti-partnerov/17042207>

<sup>22</sup> Указы Президента Российской Федерации от 27 мая 2022 г. № 322, от 15 февраля 2024 г. № 122 и от 20 мая 2024 г. № 430.

<sup>23</sup> Ворожевич А.С. Риски и возможные последствия ограничений патентных прав в фармсфере // Вестник Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 2017. № 6.

права. Например, программы для ЭВМ, многие из которых задают профильные стандарты, поскольку (1) используются по всему миру (отсюда стандарты типов файлов, расширений и т.п.); (2) на базе этих программ или на условиях совместимости с ними создаются другие программы (работающие на данной операционной системе, специализированные, адаптированные); (3) доступ конкурентов на рынок аналогичного или совместимого ПО зависит от предоставления «ключевым» правообладателем информации или права использования. Специфика этих объектов и возможность злоупотребления рыночной властью со стороны их правообладателей требуют наличия механизма, гарантирующего справедливые, разумные и недискриминационные условия лицензионных договоров для любого заинтересованного в использовании лица<sup>24</sup>.

Такой механизм также должен отвечать принципу баланса интересов: согласимся с А.С. Ворожевич в том, что, с одной стороны, вмешательство в сферу господства правообладателя неоправданно, если отказ в доступе к программам-стандартам связан с необходимостью борьбы с различными техническими угрозами (распространением вирусов, сбоями в работе системы от сторонних приложений), а с другой стороны, даже в тех случаях, когда отказ вызван желанием правообладателя доминировать на рынке, принудительная лицензия будет «служить интересам инновационного развития, а не перераспределению доходов от подлинных инноваторов к их менее успешным конкурентам» только в том случае, если потенциальный лицензиат способен «предложить обществу новый или обладающий улучшенными характеристиками, в сравнении с предложенным правообладателем, продукт»<sup>25</sup>, что, разумеется, будет предметом оценки и усмотрения суда в каждом конкретном случае, а значит, будет потенциальным источником правовой неопределенности.

Наконец, следует отметить, что ст. 1239, 1362, 1423 ГК РФ не связывают предоставление принуди-

тельной лицензии ни с социальноэкономическим значением охраняемого патентом объекта, ни с негативными последствиями невозможности его использования, ни с чрезвычайными обстоятельствами. Основаниями предоставления принудительной лицензии являются только недостаточное предложение на рынке без уважительных причин и отказ патентообладателя заключить лицензионный договор. Полагаем, что ни буквальное, ни системное, ни телеологическое толкования норм ч. 4 ГК в целом и норм об авторском праве в отдельности не выявляют препятствий к введению в авторское право норм о принудительных лицензиях. Таким образом, вопрос сводится к поиску разумного баланса интересов правообладателей и лиц, желающих использовать соответствующие произведения.

При этом приходится учитывать сложности, стоящие на пути любых попыток поиска ставок, приближенных к рыночным:

1) рыночными ставками вознаграждений могут манипулировать крупные правообладатели путем применения антиконкурентных практик;

2) слишком низкие ставки вознаграждений лишают стимулов к созданию произведений, а слишком высокие снижают платежеспособный спрос, в результате чего растет рынок контрафакта.

Выработано несколько подходов к обоснованию вмешательства государства в процесс распоряжения правообладателями своими правами и установлению размеров вознаграждений.

Первый подход основан на широком понятии принудительного лицензирования и обосновывает случаи свободного использования<sup>26</sup>: вмешательство государства позволяет достичь существенной социальной полезности от новых способов использования результатов интеллектуальной деятельности, а правообладателю причиняется тем самым минимальный вред, в связи с чем ему не полагается компенсация<sup>27</sup>.

Подобный механизм, безусловно, следует рассматривать именно как изъятие из объема ав-

<sup>24</sup> Ворожевич А.С. Принудительное лицензирование в сфере авторского права (часть 2) // Патенты и лицензии. 2020. № 12. С. 23.

<sup>25</sup> Там же. С. 26.

<sup>26</sup> Подробнее о соотношении институтов принудительной лицензии и свободного использования см.: Ворожевич А.С. Принудительное лицензирование в сфере авторского права (часть 1) // Патенты и лицензии. 2020. № 11. С. 47–48.

<sup>27</sup> Victor J. Reconceptualizing Compulsory Copyright Licenses // Stanford Law Review. Vol. 72. April 2020. P. 936. URL: <https://review.law.stanford.edu/wp-content/uploads/sites/3/2020/04/Victor-72-Stan.-L.-Rev.-915.pdf>

торско-правовой охраны. Как указывает ВОИС, данные меры различны в разных странах: «Подобные изъятия могут быть связаны с предоставлением пользователям права воспроизведения произведения в личных целях, специальные исключения для облегчения достижения определенных образовательных или архивных целей и другие. Одним из наиболее распространенных исключений было и остается ксерокопирование»<sup>28</sup>. Для облегчения процесса выплат правообладателям в соответствии с требованием ст. 10 Бернской конвенции многие страны создали формы коллективного или обязательного лицензирования, в соответствии с которыми взимается вознаграждение, которое распределяется уполномоченными государством организациями. Эти «лицензии» являются источником дохода для издателей, хотя и не всегда существенным, поскольку методы, используемые для расчета вознаграждения, не всегда являются полными или точными. Обычно добровольная отчетность пользователей и статистическая выборка используются для определения того, как распределить собранное вознаграждение между различными участниками системы, которые могут включать (это зависит от страны) отдельных издателей и авторов и / или соответствующие уполномоченные организации в других странах, которые затем осуществляют дальнейшее распределение вознаграждения. Как отмечает ВОИС, новой тенденцией в этой области является попытка, предпринимаемая в некоторых странах, например, в Австралии и Германии, распространить эту систему централизованного управления и сбора доходов от ксерокопирования на изготовление цифровых копий<sup>29</sup>.

Второй подход заключается в том, что принудительное лицензирование применяется в ситуации, когда использование охраняемого произведения является социально ценным и востребованным, но свободное использование без вознаграждения может нанести финансовый ущерб владельцу авторских прав, тогда как установлен-

ные последним ставки вознаграждения ограничивают доступ к произведению широкого круга потребителей, что противоречит целям правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности и создает дисбаланс интересов правообладателей и потребителей. В таких ситуациях режим принудительного лицензирования гарантирует, что владелец авторских прав получит компенсацию, а потребитель – возможность использования. Однако конкретная компенсация рассчитывается с учетом социальной ценности использования произведения и обычно бывает ниже рыночной – проблема, к которой мы вернемся ниже.

Третий подход – традиционный подход к принудительному лицензированию – сосредоточен на снижении транзакционных издержек. Предполагается, что существуют значительные транзакционные издержки, связанные со сложностью заключения договоров между правообладателями и небольшими юридическими лицами. Такой подход направлен на имитацию рыночных ставок, чтобы обеспечить баланс в системе авторского права, сохранив, с одной стороны, адекватные финансовые стимулы, а с другой – ценность доступа к произведениям<sup>30</sup>.

Важно отметить, что второй подход необязательно означает, что режим принудительного лицензирования не может также снизить транзакционные издержки, например, путем предоставления возможностей для массового лицензирования. Однако акцент исключительно на транзакционных издержках дает лишь ограниченные основания для применения принудительной лицензии. Напротив, второе обоснование, сосредоточенное на поиске баланса между предоставлением доступа к произведениям широкому кругу лиц и компенсации убытков правообладателя, говорит в пользу более широкого вмешательства государства в регулирование соответствующих отношений<sup>31</sup>.

По опыту США после появления в законодательстве норм о принудительной лицензии в 1909 г.

<sup>28</sup> World Intellectual Property Organization. Guide on the Licensing of Copyright and Related Rights. P. 29. URL: <https://tind.wipo.int/record/28719?v=pdf>

<sup>29</sup> World Intellectual Property Organization. Guide on the Licensing of Copyright and Related Rights. 2004. P. 29. URL: <https://tind.wipo.int/record/28719?v=pdf>

<sup>30</sup> Victor J. Reconceptualizing Compulsory Copyright Licenses // Stanford Law Review. Vol. 72. April 2020. P. 929-931, 937.

<sup>31</sup> Ibid. P. 937.

вопрос перешел в плоскость того, какой должна быть ставка вознаграждения по принудительной лицензии. Комитет Палаты представителей по вопросам судопроизводства в 1967 и 1976 гг. дал по этому вопросу схожие заключения: «Система обязательного лицензирования по-прежнему оправдана в качестве условия для прав на воспроизведение и распространение фонограмм музыки, защищенной авторским правом», но «нынешняя система несправедлива и излишне обременительна для владельцев авторских прав, и нынешняя установленная законом ставка слишком низкая»<sup>32</sup>.

В то время как владельцы авторских прав, безусловно, были в лучшем положении, чем когда они вообще не имели права на вознаграждение за механические репродукции, двухцентровая ставка, вероятно, обеспечивала им меньшую компенсацию, чем они получили бы в условиях рынка. В предыдущих версиях Закона 1909 г. Конгресс рассматривал возможность установления ставки с помощью механизмов, которые более точно отслеживали бы рыночную цену, таких как процент от розничной цены пластинки, процент от выручки производителя или путем ссылки на существующие ставки. По мнению некоторых ученых<sup>33</sup> в данном случае желательно ориентироваться не столько на рыночную цену (поскольку правообладатели могут заключать лицензионные соглашения с завышенным размером вознаграждения, чтобы повысить размер средней цены по рынку), сколько на установленные законом критерии, согласующиеся с основными целями законодателя в области регулирования авторского права (цели политики 801 (b)).

А. Обеспечить максимальную доступность произведений для широкой публики.

В. Обеспечить владельцу авторских прав справедливое вознаграждение за его или ее творческую работу, а пользователю авторских прав – справедливый доход в существующих экономических условиях.

С. Отразить относительные роли владельца авторских прав и пользователя авторских прав в продукте, доступном для общественности, в отношении относительного творческого вклада, технологического вклада, капиталовложений, затрат, рисков и вклада в открытие новых рынков для творческого самовыражения и средств их коммуникации.

Д. Свести к минимуму любое разрушительное воздействие на структуру вовлеченных отраслей и на общепринятую отраслевую практику<sup>34</sup>.

Цели политики 801(b) были сформулированы на основе предположения, что имитация рынка сама по себе не обязательно будет способствовать идеальному балансу между общественным доступом и финансовыми стимулами владельцев авторских прав, особенно когда новая технология распространения находится в зачаточном состоянии. Соответственно, эти факторы побудили регулирующие органы отступить от рыночных ориентиров в сторону понижения в пользу интересов тех, кто не связан с конкретной лицензионной сделкой между правообладателями и распространителями – потребителей<sup>35</sup>.

Итоговое решение установить ставку на фиксированном уровне в два цента обусловлено вышеупомянутой целью поиска баланса интересов, при котором правообладатели музыки все же получали бы вознаграждение, а низкие затраты производителей материальных носителей позволяли бы зарождающейся индустрии звукозаписи ускорить и удешевить производство пластинок и лента для механического пианино, тем самым увеличивая распространение музыки<sup>36</sup>.

Требую от владельцев авторских прав лицензировать свои произведения по фиксированной ставке вознаграждения, регулирование создавало условия для развития технологий, расширяющих возможности по доступу к произведениям, таким как проигрыватель, механическое пианино и фонограф, в то же время гарантируя, что правообла-

<sup>32</sup> House of representatives report No. 94-1476. 03/09/1976. P. 107. URL: [https://www.copyright.gov/history/law/clrev\\_94-1476.pdf](https://www.copyright.gov/history/law/clrev_94-1476.pdf)

<sup>33</sup> Victor J. Reconceptualizing Compulsory Copyright Licenses // Stanford Law Review. Vol. 72. April 2020. P. 923.

<sup>34</sup> См. подробнее: *Villasenor Jh.* Digital Music Broadcast Royalties: The Case for a Level Playing Field // Issues in Technology Innovation. August 2012. No. 19.

<sup>35</sup> Victor J. Reconceptualizing Compulsory Copyright Licenses // Stanford Law Review. Vol. 72. April 2020. P. 962.

<sup>36</sup> Ibid. P. 942.

датели получают некоторую компенсацию. В Законе об авторском праве 1976 г. Конгресс разрешил более гибкий подход к установлению ставок, заменив фиксированную ставку регулируемой<sup>37</sup>.

Рост распространения цифровой музыки – в частности, музыкальных файлов в формате MP3, выявил проблему отсутствия защиты звукозаписей от публичного исполнения, поскольку цифровые формы радио не были обязаны получать согласие или даже выплачивать вознаграждение за использование звукозаписывающим студиям<sup>38</sup>.

Представители индустрии звукозаписи все больше беспокоились об угрозе, которую цифровое радио представляло для ее традиционных источников доходов, и в 1995 г. Конгресс принял Закон о праве на цифровое исполнение в звукозаписях (DPRA). DPRA и последующее законодательство изменили статус-кво, создав право на публичное исполнение в звукозаписях, исполняемых «посредством цифровой аудиопередачи», например, обеспечиваемой спутниковым и интернет-радио. Был также введен новый режим принудительного лицензирования, требующий лицензирования звукозаписей для любой службы цифрового радиовещания, часто называемой «лицензией § 114».

Конгресс расширил объем авторско-правовой охраны, чтобы гарантировать, что у авторов будет стимул продолжать творить, но ограничил это исключительное право принудительной лицензией, предназначенной для обеспечения доступа третьих лиц к произведениям<sup>39</sup>.

Однако принятие в 1998 г. Закона об авторском праве в цифровую эпоху (DMCA) потребовало изменить «лицензию § 114»: DMCA распространил обязательство по выплате вознаграждения, а также возможность использования принудительной лицензии § 114 на все цифровые радиостанции, независимо от того, работают ли они по подписке или без таковой, и создал раздвоенный стандарт установления тарифов. Для любого интернет-радио, созданного после принятия DMCA, регулиру-

ющим органам было поручено установить тарифы, наиболее соответствующие рыночным условиям. Спутниковое радио и интернет-радио, существовавшие до принятия DMCA, сохранили ставки, установленные исходя из целей политики § 801(b) Закона об авторском праве 1976 г.<sup>40</sup>.

К началу 2000-х гг. государственное регулирование музыкального рынка США резко изменилось. В 2015 г. Бюро авторского права опубликовало отчет, в котором делается вывод о том, что принудительное лицензирование должно существовать только тогда, когда оно явно необходимо для устранения провалов рынка, то есть постепенно возобладал подход к принудительным лицензиям как к способу устранения транзакционных издержек. Предлагалось повсеместно заменить цели политики 801(b), занижающие вознаграждение по принудительной лицензии, стандартом «добровольный покупатель – добровольный продавец» (WBWS), предназначенным для максимального приближения к ставкам, которые были бы согласованы на свободном рынке. Принятый в 2018 г. Закон о модернизации музыки (Music Modernization Act) учитывает это предложение: ставки как механической лицензии, так и лицензии § 114 устанавливаются с использованием имитирующего рынок стандарта<sup>41</sup>.

С учетом описанных подходов и опыта их практического применения можно предложить установить довольно высокий уровень компенсации правообладателю, который одновременно позволит обеспечить разумное вознаграждение и предотвратить злоупотребление данной нормой: например, в размере 30% прибыли лицензиата от использования предоставленного по лицензии объекта. Предусмотренная Постановлениями Правительства РФ от 18 октября 2021 г. № 1767 и от 25 мая 2022 г. № 947 ставка в 0,5% для случаев использования без согласия по решению Правительства РФ (ст. 1360 и 1360.1 ГК РФ, соответственно) является чрезвычайно низкой, в связи с чем компенсационную функцию не выполняет.

<sup>37</sup> Ibid. P. 922.

<sup>38</sup> Ibid. P. 951.

<sup>39</sup> Ibid. P. 952.

<sup>40</sup> Ibid. P. 953.

<sup>41</sup> Ibid. P. 960–961.

Стоит отметить, что существующая редакция ст. 1362 ГК РФ не создала масштабной практики обращения в суд за принудительной лицензией, при том, что, как уже отмечалось, не возлагает на потенциальных лицензиатов бремя доказывания необходимости переступить через патентную монополию в силу какой-либо особой ценности запатентованного объекта или острой необходимости его использования. Так, единственный на сегодняшний день случай применения ст. 1362 ГК РФ имел место в деле № А40-185112/2022 в отношении препарата для лечения муковисцидоза «Трикафта» по мотивам недостаточного использования патента правообладателем. А ст. 1360 ГК РФ применялась дважды: распоряжением от 31 декабря 2020 г. № 3718-р Правительство РФ разрешило выпускать препарат для лечения COVID-19 «Ремдесивир» американской компании Gilead Sciences, которая не собиралась продавать препарат на российском рынке, однако, безуспешно оспаривала решение Правительства (дело № АКПИ21-303); распоряжением от 27 декабря 2023 г. № 3937-р Правительство РФ разрешило выпускать препарат для лечения диабета «Семаглутид» датской компании Novo Nordisk, заявившей о прекращении поставок препарата в Россию.

Проведенный анализ подводит нас к выводу, что норма, аналогичная ст. 1360 ГК РФ, могла бы появиться в главе 70 ГК РФ, посвященной авторскому праву, поскольку ни в политико-правовом,

ни в социокультурном дискурсе не усматривается рациональных возражений против принудительных лицензий на объекты авторского права. Более того, срок действия авторско-правовой охраны намного превышает срок патентной охраны, и хотя авторское право в отличие от патентного допускает параллельное творчество, пародирование, цитирование, тем не менее каждое произведение уникально, и статистика посещения кинопоказов и выставок, статистика скачивания фото из фотобанков говорят о том, что произведения разных авторов не равноценны с точки зрения публики, а также существуют уникальные объекты, воссоздание которых невозможно (тембр голоса умершего исполнителя, фото прекратившего существование объекта).

В свете редкости применения ст. 1363 ГК РФ полагаем, что появление аналогичной нормы в главе об авторском праве не вызовет возникновения большого объема дел, особенно в случае, если при определении размера компенсации будет принят рыночный подход. При этом данная норма, несомненно, усилит переговорные позиции потенциальных лицензиатов, побуждая правообладателей добровольно заключать взаимоприемлемые лицензионные договоры<sup>42</sup>, и, соответственно, положительно повлияет на доступность произведений науки, литературы и искусства широкому кругу лиц, что в конечном счете и является одной из онтологических целей авторского права.

#### Список литературы:

1. Ворожевич А.С. Пределы осуществления и защиты исключительных прав патентообладателя. Статут, 2018.
2. Ворожевич А.С. Принудительное лицензирование в сфере авторского права (часть 1) // Патенты и лицензии. 2020. № 11.
3. Ворожевич А.С. Принудительное лицензирование в сфере авторского права (часть 2) // Патенты и лицензии. 2020. № 12.
4. Ворожевич А.С. Риски и возможные последствия ограничений патентных прав в фармацевтике // Вестник Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА). 2017. № 6.
5. Heller M. The Tragedy of the Anticommons: Property in the Transition from Marx to Markets. 111 Harv. L. Rev. 621–688 (1998). URL: [https://repository.law.umich.edu/cgi/viewcontent.cgi?params=/context/articles/article/1608/&path\\_info=111HarvLRev621.pdf](https://repository.law.umich.edu/cgi/viewcontent.cgi?params=/context/articles/article/1608/&path_info=111HarvLRev621.pdf)

<sup>42</sup> Ворожевич А.С. Пределы осуществления и защиты исключительных прав патентообладателя. Статут, 2018. СПС.

- 
6. *Heller M., Eisenberg R.S.* Can Patents Deter Innovation? The Anticommons in Biomedical Research. *Science*. 1998. Vol. 280. URL: [https://scholarship.law.columbia.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2159&context=faculty\\_scholarship](https://scholarship.law.columbia.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2159&context=faculty_scholarship)
  7. *Victor J.* Reconceptualizing Compulsory Copyright Licenses // *Stanford Law Review*. Vol. 72. April 2020. P. 936. URL: <https://review.law.stanford.edu/wp-content/uploads/sites/3/2020/04/Victor-72-Stan.-L.-Rev.-915.pdf>
  8. *Villasenor Jh.* Digital Music Broadcast Royalties: The Case for a Level Playing Field // *Issues in Technology Innovation*. August 2012. No. 19.
  9. *Ress M.* IIPA “recommendations” regarding Compulsory Licenses. February 16, 2007. URL: <http://www.cptech.org/blogs/cl4copyright/>

Научная статья  
УДК 347.77

**Для цитирования:**

Салицкая Е.А., Стороженко О.М. Вознаграждение за служебные объекты патентных прав: спорные моменты действующего законодательства // Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2024. Сентябрь. № 3 (45). С. 73–85.

DOI: 10.58741/23134852\_2024\_3\_8

**For citation:**

Salitskaya E.A., Storozhenko O.M. Remuneration for service objects of patent rights: controversial points of the current legislation // Zhurnal Suda po intellektual'nym pravam. 2024. September. N 3 (45). Pp. 73–85. (In Russ.).

DOI: 10.58741/23134852\_2024\_3\_8

DOI: 10.58741/23134852\_2024\_3\_8

## Вознаграждение за служебные объекты патентных прав: спорные моменты действующего законодательства



**Е.А. Салицкая,**

кандидат юридических наук,  
доцент кафедры «Безопасность в цифровом мире» МГТУ имени Н.Э. Баумана,  
начальник отдела правового сопровождения интеллектуальной собственности  
Центра интеллектуальной собственности МГТУ имени Н.Э. Баумана,  
г. Москва, Россия

ORCID: 0000-0001-6480-3230

Author ID РИНЦ: 694044



**О.М. Стороженко,**

кандидат юридических наук,  
доцент кафедры «Безопасность в цифровом мире» МГТУ имени Н.Э. Баумана,  
юрисконсульт отдела правового сопровождения интеллектуальной  
собственности Центра интеллектуальной собственности  
МГТУ имени Н.Э. Баумана,  
г. Москва, Россия

ORCID 0000-0002-6248-3613

Author ID РИНЦ: 1019101

Статья посвящена вопросам выплаты вознаграждения работникам – авторам служебных изобретений, полезных моделей и промышленных образцов. Проанализированы Правила выплаты вознаграждения за служебные изобретения, служебные полезные модели, служебные промышленные образцы, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16 ноября 2020 г. № 1848, в сравнении с предшествующей версией правил и с точки зрения обоснованности заложенных в них подходов к расчету вознаграждения и удобства их применения на практике. В работе представлены ключевые позиции по проблеме расчета вознаграждения за служебные результаты, нашедшие отражение в публикациях отечественных исследователей. Выявлены недостатки действующих правил выплаты вознаграждения, которые не позволяют обеспечить баланс интересов работников и работодателей при расчете и выплате вознаграждения за служебные объекты патентных прав.

**Ключевые слова:**

служебные результаты интеллектуальной деятельности; патентные права; исключительное право; право на вознаграждение; служебное изобретение; служебная полезная модель; служебный промышленный образец; работник – автор служебного результата; работодатель

Говоря об актуальных вопросах в области интеллектуальной собственности, можно разделить их на две группы. Актуальность первых обусловлена текущей социальной, экономической или геополитической повесткой. К таким вопросам можно отнести решение о легализации параллельного импорта в условиях санкционного давления на Россию и ухода с отечественного рынка большого числа западных компаний или дискуссии относительно прав на результаты, созданные искусственным интеллектом. Вопросы второй группы стоят не столь остро, но к ним внимание исследователей и законодателя возвращается с определенной периодичностью. Научная дискуссия в этом случае обычно связана либо с крайне сложной правовой природой проблемы, либо с объективной невозможностью найти идеальное решение, которое удовлетворило бы все стороны.

Вопросы, возникающие в связи с созданием и использованием служебных результатов интеллектуальной деятельности (РИД) относятся ко второй группе. И наиболее спорный вопрос здесь – вознаграждение авторов таких результатов. Как указывает О.А. Рузакова, «судебная практика по спорам о защите прав авторов – создателей служебных объектов интеллектуальных прав наиболее многочисленна и весьма разнообразна»<sup>1</sup>. В настоящей статье речь пойдет о вознаграждении авторов служебных изобретений, полезных моделей и промышленных образцов.

Напомним, что служебным изобретением (полезной моделью, промышленным образцом) признается изобретение (полезная модель, промышленный образец), которое создано работником в связи с выполнением его трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя (п. 1 ст. 1370 Гражданского кодекса РФ). Таким образом, право авторства на служебное изобретение (полезную модель, промышленный образец)

принадлежит работнику, исключительное право и право на получение патента на такой результат – работодателю. При этом взамен утраченного имущественного исключительного права у работника возникает право на вознаграждение за служебное изобретение (полезную модель, промышленный образец). Согласно абзацу 3 п. 4 ст. 1370 Гражданского кодекса РФ (ГК РФ) работник имеет право на вознаграждение в случае совершения работодателем одного из следующих действий:

- получения патента на служебный результат;
- принятия решения о сохранении информации о служебном результате в тайне;
- передачи права на получение патента на служебный результат другому лицу.

Право на вознаграждение возникает у работника и в том случае, если работодатель не получит патент по поданной им заявке по зависящим от него причинам.

Таким образом Гражданским кодексом предусмотрено четыре основания возникновения у работника – автора служебного изобретения (полезной модели, промышленного образца) права на вознаграждение. При этом указано, что размер вознаграждения, условия и порядок его выплаты работодателем определяются договором между ним и работником, а в случае спора – судом. Однако на практике работодатели далеко не всегда заключают с работниками-авторами договоры об определении размера вознаграждения за служебные результаты и порядка его выплаты. В этой связи законом предусмотрено право Правительства Российской Федерации устанавливать ставки, порядок и сроки выплаты вознаграждения за служебные изобретения, полезные модели, промышленные образцы, которые применяются в случае, если работодатель и работник не заключили договор, устанавливающий размер, условия и порядок выплаты вознаграждения за такие результаты

<sup>1</sup> Рузакова О.А. Вопросы защиты прав авторов служебных объектов патентных прав // Lex Russica. № 5. 2022. С. 66.

(п. 5 ст. 1246 ГК РФ). В настоящее время действуют Правила выплаты вознаграждения за служебные изобретения, служебные полезные модели, служебные промышленные образцы, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16 ноября 2020 г. № 1848<sup>2</sup> (далее – Правила), на которых следует остановиться подробнее.

Отметим, что действующие Правила пришли на смену Правилам выплаты вознаграждения за служебные изобретения, служебные полезные модели и служебные промышленные образцы, утвержденным Правительством РФ в 2014 г.<sup>3</sup>, которые не раз подвергались критике. Ключевая претензия научного сообщества к правилам 2014 г. состояла в том, что в качестве основы для расчета размера вознаграждения за создание и использование служебных РИД была принята средняя заработная плата работника-автора. Так, В. Калинин указывал, что заложенные в правилах принципы и условия выплаты авторского вознаграждения не в полной мере учитывают баланс интересов работодателя и работника, «поскольку за базу расчета предлагается брать величину, в определении которой не было учтено реальное участие и творческий вклад автора, финансовое состояние предприятия»<sup>4</sup>. Исследователи обращали внимание и на тот факт, что в результате привязки размера вознаграждения автора к средней заработной плате за последние 12 месяцев происходит «дискриминация соавторов по должностному признаку – выше должность, соответственно выше средняя заработная плата и, следовательно, выше вознаграждение»<sup>5</sup>. Наконец, отмечалось, что в правилах отсутствовали нормы, которые предусматривали бы выплату вознаграждения за содействие созданию и использованию служебных ре-

зультатов и таким образом стимулировали бы содействие коммерциализации разработок<sup>6</sup>.

Удалось ли избежать указанных недостатков в новых Правилах и каковы их ключевые положения?

Как и предыдущая версия правил выплаты вознаграждения за служебные изобретения, полезные модели и промышленные образцы действующие Правила предусматривают четыре вида выплат:

- за создание служебного результата;
- за использование работодателем служебного результата;
- в случае предоставления работодателем иному лицу права использования служебного результата по лицензионному договору;
- в случае передачи работодателем иному лицу права на получение патента или исключительного права на служебный результат.

Остался неизменным и принцип расчета вознаграждения: в случае создания и использования служебного РИД оно рассчитывается исходя из размера средней заработной платы работника – автора такого результата. При этом увеличен размер вознаграждения, выплачиваемого за использование служебных объектов патентных прав. В правилах 2014 г. было предусмотрено, что вне зависимости от вида объекта работнику полагается вознаграждение в размере его средней заработной платы за последние 12 календарных месяцев, в которых использовался РИД. В действующих Правилах размер вознаграждения за использование служебных результатов увеличен и составляет:

- три средние заработные платы работника за последние 12 календарных месяцев, в которых

<sup>2</sup> Постановление Правительства РФ от 16 ноября 2020 г. № 1848 «Об утверждении Правил выплаты вознаграждения за служебные изобретения, служебные полезные модели, служебные промышленные образцы», действующее в редакции Постановления Правительства РФ от 25 мая 2023 г. № 812 и Постановления Правительства РФ от 2 июня 2023 г. № 921.

<sup>3</sup> Постановление Правительства РФ от 4 июня 2014 г. № 512 «Об утверждении Правил выплаты вознаграждения за служебные изобретения, служебные полезные модели, служебные промышленные образцы».

<sup>4</sup> Калинин В. Баланс интересов работника и работодателя при управлении правами на результаты интеллектуальной деятельности // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. 2015. № 5. С. 8.

<sup>5</sup> Гук В., Гук А., Волкова Е. Права авторов в свете вступления в силу правил выплаты вознаграждения // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. 2014. № 9. С. 23.

<sup>6</sup> Гук В., Гук А., Волкова Е. Указ. соч. С. 17–24; Штенников В. Вознаграждение авторов за служебные объекты патентного права // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. 2015. № 5. С. 41. С. 40–44; Леонтьев Б. Новации Гражданского кодекса РФ в отношении авторских вознаграждений // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. 2015. № 2. С. 14–21.

использовался служебный РИД, если речь идет об изобретениях;

– две средние заработные платы работника за последние 12 календарных месяцев, в которых использовался служебный РИД, если речь идет о полезной модели или промышленном образце.

Таким образом, действующие Правила продолжают нести в себе минусы, связанные с исчислением вознаграждения за создание и использование служебного РИД на основе средней заработной платы работника. Однако установить иной порядок расчета вознаграждения весьма сложно. В случае создания служебного РИД величина, которая могла бы быть принята за основу для расчета размера вознаграждения (помимо средней заработной платы работника-автора), отсутствует в принципе. Установить в акте федерального уровня размер вознаграждения в твердой сумме также невозможно: различия между финансовыми возможностями работодателей в разных регионах и сферах деятельности огромны. Что касается размера вознаграждения за использование служебного РИД, то он, конечно, мог бы быть привязан к экономическому эффекту от такого использования. Например, в Республике Беларусь вознаграждение за использование служебного объекта промышленной собственности в своем производстве рассчитывается исходя из полученной работодателем прибыли и не может составлять менее 10% от прибыли, приходящейся на соответствующий объект<sup>7</sup>. Таким образом, целесообразно рассмотреть различные подходы, которые могли бы быть использованы при развитии отечественного законодательства в этой сфере. При этом надо понимать, что вопрос о том, каким именно образом рассчитывать прибыль, приходящуюся на конкретный объект интеллектуальной собственности, вызовет в рядах специалистов бурные споры.

Говоря о размере и порядке расчета вознаграждения, выплачиваемого авторам служебных РИД в случае распоряжения работодателем

интеллектуальными правами на них, отметим, что базовое правило здесь также не претерпело изменений. Как и в документе 2014 г., действующими Правилами установлено, что предоставление права использования служебного РИД работодателем другому лицу по лицензионному договору дает работнику-автору право на получение 10% вознаграждения, предусмотренного соответствующим договором, вне зависимости от вида РИД. В случае передачи работодателем иному лицу права на получение патента или исключительного права на служебный РИД работник-автор имеет право на 15% от вознаграждения, полученного работодателем по соответствующему договору, также вне зависимости от вида РИД. Аналогичный размер вознаграждения был предусмотрен и в правилах 2014 г.

Новацией действующих Правил выплаты вознаграждения за служебные изобретения, полезные модели и промышленные образцы стало положение п. 5.1, которым документ был дополнен в июне 2023 г.<sup>8</sup> В соответствии с указанной нормой в случае, если работодатель – это научная организация или организация высшего образования, являющаяся государственным или муниципальным учреждением, государственным или муниципальным унитарным предприятием, – вознаграждение работнику за распоряжение исключительным правом и правом на получение патента на служебный РИД выплачивается в размере 50% вознаграждения работодателя, предусмотренного соответствующим договором. Очевидно, что данное нововведение призвано стимулировать государственные вузы и научные организации увеличить размер вознаграждения, выплачиваемого авторам успешно коммерциализируемых РИД. Это, в свою очередь, должно стать толчком для авторов к созданию коммерчески привлекательных разработок в противовес формальному получению патентов для отчетности по НИОКР.

На наш взгляд, данная мера заслуживает однозначной оценки. С одной стороны, сти-

<sup>7</sup> Дьяченко О.Г., Тузова С.Ю. Авторское вознаграждение за создание и использование служебных результатов интеллектуальной деятельности: законодательное регулирование и анализ практики российских и зарубежных университетов // Вестник ФИПС. 2023. № 2 (4). С. 26.

<sup>8</sup> Постановление Правительства РФ от 2 июня 2023 г. № 921 «О внесении изменения в Правила выплаты вознаграждения за служебные изобретения, служебные полезные модели, служебные промышленные образцы».

мулировать изобретательскую активность работников сектора науки и образования, являющегося ключевым разработчиком охраноспособных РИД в России, безусловно, необходимо. Особенно важно сделать рыночно привлекательными создаваемые результаты: уровень кооперации национальной науки и реального сектора экономики все еще остается низким. Критически важным решение данной задачи становится в условиях санкционного давления на Россию со стороны западных стран и необходимости обеспечить технологический суверенитет государства. С другой стороны, утвержденные Правительством РФ Правила применяются, только если между работником и работодателем не заключен договор об определении размера и порядка выплаты вознаграждения за служебный РИД. А значит, при желании руководство вуза или научной организации может предусмотреть меньший размер вознаграждения в договоре с работниками или локальном нормативном правовом акте. Подавляющая часть государственных научных и образовательных организаций последует по обозначенному Правительством пути увеличения размера выплат за распоряжение правами на служебные РИД, однако юридически возможность предусмотреть иной размер вознаграждения сохраняется.

Говоря о введении особого правила для расчета вознаграждения, выплачиваемого авторам служебных РИД – работникам государственного сектора науки и образования, нельзя не отметить два нюанса. Первый из них связан с тем, что удельный вес средств, получаемых российскими государственными образовательными организациями от использования результатов интеллектуальной деятельности, в их общих доходах низок. Значение данного показателя у ТОП-10 российских вузов по инженерно-техническому направлению<sup>9</sup> в 2023 г. неутешительное (Таблица 1).

Из приведенных данных видно, что у подавляющего большинства вузов удельный вес средств от использования РИД в общих доходах не достигает и 0,1%, а у организаций-лидеров по этому показателю (МИФИ и СПбГУ) только приближается к значению в 1%. Подчеркнем, что речь идет о десяти лучших вузах страны инженерно-технического профиля. Очевидно, что в остальных организациях высшего образования ситуация хуже.

Таким образом, говоря о введении Правительством РФ особых (повышенных) ставок для расчета вознаграждения, выплачиваемого авторам служебных РИД – работникам государственного сектора науки и образования, нужно понимать, что, несмотря на, казалось бы, внушительную цифру в 50% от суммы полученного по договору вознаграждения, указанную в Постановлении, на практике в большинстве случаев речь идет о небольших деньгах. Ведь при расчете показателя удельного веса средств, полученных вузом от использования РИД, в общих доходах образовательной организации учитываются именно суммы, полученные вузом по договорам о распоряжении исключительными правами на РИД<sup>10</sup>. При этом, если посмотреть на показатель удельного веса доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации, то он будет в разы выше. Так, у СПбГУ он составляет 14,03%<sup>11</sup>, что почти в 17 раз больше удельного веса от использования РИД в доходах университета. При таком перевесе исследователи больше заинтересованы участвовать в выполнении новых НИОКР, чем пытаться коммерциализировать уже созданные результаты. Ведь в первом случае их доход окажется и выше, и гарантированное.

И здесь мы подходим ко второму нюансу. Критики Правил 2014 г. в качестве одного из минусов этого документа указывали как раз на отсутствие норм, которые предусматривали бы выплату вознаграждения за содействие внедрению и ком-

<sup>9</sup> Согласно Рейтингу вузов по инженерно-техническому направлению за 2023 год, составленному RAEX, URL: [https://raex-gr.com/education/Russian\\_universities\\_by\\_directions/engineering-technical\\_rating/2023/](https://raex-gr.com/education/Russian_universities_by_directions/engineering-technical_rating/2023/) (дата обращения: 19 июля 2024 г.).

<sup>10</sup> Согласно Методическим указаниям по заполнению формы № 1-Мониторинг 2024 (за 2023 г.) при заполнении таблицы 6.1. «Распределение объема средств организации по источникам их получения и по видам деятельности» в графе 12 «Использование результатов интеллектуальной деятельности» показывается выручка от передачи результатов интеллектуальной деятельности, в том числе по лицензионным договорам и договорам об отчуждении исключительного права. URL: <https://miccedu.ru/static/monitoring-vo.html> (дата обращения: 12 августа 2024 г.).

<sup>11</sup> По данным портала «Мониторинг ВО», URL: <https://monitoring.miccedu.ru/?m=vp> (дата обращения: 23 июля 2024 г.).

**Таблица 1 – Удельный вес средств, полученных вузом от использования РИД, в общих доходах образовательной организации\***

Позиция в рейтинге	Высшее учебное заведение	Удельный вес средств, полученных вузом от использования РИД, в общих доходах образовательной организации, %
1	Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)	0,06
2	Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)	0,95
3	Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова	0,00
4	Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»	0,09
5	Национальный исследовательский университет ИТМО	0,04
6	Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»	0,07
7	Санкт-Петербургский государственный университет	0,83
8	Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого	0,12
9	Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина	0,09
10	Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»	0,03

\* Составлено по данным портала «Мониторинг ВО» (URL: <https://monitoring.miccedu.ru/?m=vpo>, дата обращения: 19 июля 2024 г.).

мерциализации служебных результатов<sup>12</sup>. Мы не разделяем данную точку зрения, считая что Правительство РФ действует в пределах определенных Гражданским кодексом полномочий: устанавливает ставки, порядок и сроки выплаты вознаграждения за служебные изобретения, служебные полезные модели, служебные промышленные образцы. При этом под вознаграждением за служебные результаты в ГК РФ понимается вознаграждение, причитающееся автору РИД. О праве на вознаграждение лиц, тем или иным образом содейство-

вавших созданию служебного РИД или коммерциализации прав на него, в ГК РФ не говорится, да и не может быть сказано. Ведь право на вознаграждение за служебный РИД как гражданское право (иное право в категории интеллектуальных прав) возникает именно у автора как своего рода компенсация за утраченное им исключительное право на результат. В то же время лица, содействующие созданию и продвижению разработок, не являются носителями каких-либо субъективных гражданских прав в отношении соответствующих резуль-

<sup>12</sup> Гук В., Гук А., Волкова Е. Указ. соч. С. 17–24; Штенников В. Указ. соч. С. 40–44; Леонтьев Б. Новации Гражданского кодекса РФ в отношении авторских вознаграждений // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. 2015. № 2. С. 14–21.

татов. Поэтому вопросы их материального поощрения, очевидно, лежат за пределами категории вознаграждения за служебные РИД в ее гражданско-правовом понимании.

Тем не менее критика старых правил за отсутствие в них положений о выплате вознаграждения за содействие внедрению или коммерциализации изобретений представляется значимой вот в каком ключе. Увеличение процента от вознаграждения по договору о распоряжении исключительным правом на изобретение, причитающегося автору – работнику государственной научной или образовательной организации, уменьшает объем средств, которые могли бы быть направлены на вознаграждение лиц, содействовавших коммерциализации. Ведь если говорить о необходимости поощрения таких лиц, то логично, что размер их материального вознаграждения должен зависеть от суммы сделки. При этом, если уже 50% обусловленного договором о распоряжении исключительным правом на РИД вознаграждения причитается автору результата, то возникает вопрос, из каких средств платить вознаграждение тем, кто занимался коммерциализацией. Требовать от вузов и научных организаций, чтобы они расходовали все получаемые по договорам средства на выплату вознаграждения, неоправданно. Ведь именно организация несет расходы, связанные с созданием РИД, обеспечением его правовой охраны, продвижением. И если государство преследует цель превратить организации науки и высшего образования в активных игроков на рынке интеллектуальной собственности, то, очевидно, они должны получать выгоду от коммерциализации разработок.

Таким образом, появление в Правилах особой нормы о (повышенном) размере вознаграждения авторов служебных РИД – работников государственных учреждений науки и высшего образования за распоряжение исключительными правами на результаты, на наш взгляд, имеет как плюсы, так

и минусы. К первым следует отнести тот факт, что появляется стимул для руководства указанных учреждений увеличить размер выплачиваемого авторам вознаграждения, ко вторым – меньшую (при условии, что руководство организации рассматривает установленные Правилами ставки в качестве рекомендуемого Правительством размера вознаграждения) свободу в определении направлений расходования средств, получаемых в качестве вознаграждения по договорам о распоряжении исключительными правами на РИД.

Еще одной новацией действующих Правил стало появившееся в мае 2023 г. положение, согласно которому вознаграждение за использование служебного результата, созданного в соавторстве, должно выплачиваться работникам-соавторам пропорционально размеру творческого вклада каждого из работников<sup>13</sup>. Размер творческого вклада признается равным, если иное не установлено соглашением между работниками – соавторами служебного РИД. Отметим, что возможность заключения соавторами соглашения об определении порядка распределения между ними вознаграждения в случае распоряжения исключительным правом на служебный результат была предусмотрена и в правилах 2014 г., и в первой редакции действующих Правил. При этом возможность заключить соглашение об определении размера творческого вклада для расчета вознаграждения за использование служебного РИД появилась впервые. Данное положение обязано своим появлением Постановлению Конституционного Суда РФ от 24 марта 2023 г. № 10-П, в котором проверялась конституционность п. 4 ст. 1370 ГК РФ и п. 3 Правил выплаты вознаграждения за служебные изобретения, служебные полезные модели, служебные промышленные образцы<sup>14</sup>. Указанным актом Конституционный суд признал п. 3 Правил выплаты вознаграждения за служебные изобретения, полезные модели, промышленные образцы

<sup>13</sup> Соответствующие изменения внесены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 мая 2023 г. № 812 «О внесении изменения в пункт 3 Правил выплаты вознаграждения за служебные изобретения, служебные полезные модели, служебные промышленные образцы».

<sup>14</sup> Постановление Конституционного Суда РФ от 24 марта 2023 г. № 10-П «По делу о проверке конституционности пункта 4 статьи 1370 Гражданского кодекса Российской Федерации и пункта 3 Правил выплаты вознаграждения за служебные изобретения, служебные полезные модели, служебные промышленные образцы в связи с жалобой общества с ограниченной ответственностью «Гидробур-Сервис»».

2014 г. не соответствующим Конституции Российской Федерации в той мере, в какой он в отсутствие между работником и работодателем договора о размере вознаграждения, условиях и порядке его выплаты не позволяет определять размер вознаграждения лицу, создавшему служебный РИД в соавторстве, с учетом личного вклада такого лица в полученный результат. Поскольку п. 3 действующих Правил совпадал с п. 3 правил 2014 г., конституционность которого проверялась, суд также постановил Правительству РФ внести в п. 3 действующих Правил изменения, вытекающие из Постановления Конституционного Суда.

В результате внесенных изменений при использовании служебного РИД у работников-соавторов появилась возможность заключать соглашения о размере творческого вклада, известив работодателя о наличии такого соглашения в течение 5 дней с даты его заключения. На наш взгляд, это положение вызывает ряд вопросов. Ключевой из них сводится к следующему: если творческий вклад в создание РИД должен учитываться при расчете вознаграждения каждого из соавторов, то почему же тогда п. 2 Правил остался неизменным и о размере творческого вклада говорится только применительно к расчету вознаграждения за использование РИД, но не за его создание? А ведь в абз. 5 п. 131 Постановления Пленума ВС РФ «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»<sup>15</sup> указано, что в случае создания изобретения, полезной модели или промышленного образца несколькими работниками в соавторстве размер вознаграждения определяется отдельно для каждого соавтора, в том числе исходя из его вклада в полученный результат.

Таким образом, было бы логичным вносить изменения не только в п. 3 Правил, но и в п. 2, указав, что еще при определении размера вознаграждения за создание служебного РИД соавторы вправе заключить соглашение, закрепляющее размер творческого вклада каждого из них. Ведь творческий вклад соавтора в создание результата не меняется с того момента, как результат создан. А значит, и заключать соглашение об опреде-

лении размера творческого вклада целесообразно именно на этом этапе. Более того, было бы справедливым по отношению к работодателю обязать работников уведомлять его о заключенном соавторами соглашении о распределении творческого вклада в момент, когда они уведомляют работодателя о создании РИД. Предусмотренный сейчас Правилами (п. 3) срок в 5 календарных дней с даты заключения соглашения о размере творческого вклада, в течение которого работники-соавторы обязаны уведомить работодателя о заключении соответствующего соглашения, не учитывает интересы работодателя. Надо понимать, что на практике выплата вознаграждения работнику – автору служебного РИД – это бюрократический процесс, требующий подготовки ряда документов, а если организация крупная, то и согласования этих документов в различных подразделениях. Представим себе, что все подготовительные этапы выполнены, размер вознаграждения за использование служебных РИД в очередном календарном году рассчитан, приказ о вознаграждении отправлен на согласование, и вдруг работники-соавторы уведомляют работодателя о наличии между ними соглашения относительно распределения творческого вклада в создание РИД. Очевидно, что подобная ситуация порождает неудобства для работодателя. В то же время будь работодатель проинформирован о размере творческого вклада каждого соавтора в создание РИД в момент его уведомления работниками о факте создания служебного результата, он смог бы рассчитать вознаграждение и за создание, и за использование РИД с учетом этой информации.

Говоря об интересах работодателя, хотелось бы подчеркнуть, что законодатель, оберегая права и интересы работника – автора служебного РИД как более уязвимой стороны в отношениях с работодателем, не должен забывать и об интересах последнего. Ведь как бы мы ни стремились поощрить авторов передовых разработок, пытаясь таким образом простимулировать научно-техническое творчество, обеспечить стабильное создание и внедрение инноваций, технологическое разви-

<sup>15</sup> Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации».

тие государства способны только организации, а не отдельно взятые работники. Поэтому меры по поддержке и стимулированию исследовательской и инновационной деятельности должны быть ориентированы в первую очередь на организации, то есть работодателей, которые в благоприятных условиях смогут привлечь талантливых исследователей и выплачивать им достойное вознаграждение за передовые разработки. При этом благоприятные условия предполагают не только налоговую или иную экономическую поддержку субъектов инновационной деятельности, но также создание четких, понятных и удобных на практике правил реализации этой деятельности, в том числе в части выплаты вознаграждения изобретателям. И здесь мы подходим к другому, еще более сложному вопросу, возникающему при применении Правил на практике: каким образом рассчитывать вознаграждение за использование РИД с учетом творческого вклада работников-соавторов?

Напомним, что в соответствии с п. 3 Правил за использование работодателем служебного изобретения работнику, являющемуся его автором, выплачивается вознаграждение в размере трех средних заработных плат (двух средних заработных плат, если речь идет о полезной модели или промышленном образце) работника за последние 12 календарных месяцев, в течение которых изобретение было использовано. Таким образом, размер вознаграждения за использование служебного РИД привязан к размеру средней заработной платы работника. Теперь представим, что изобретение создано тремя работниками в соавторстве и между ними заключено соглашение, что размер творческого вклада соавтора А составляет 50%, соавторов Б и В – по 25%. При этом средняя заработная плата за последний год работника А – 100 тыс. руб., соавтора Б – 120 тыс. руб., соавтора В – 250 тыс. руб. Отсюда вопрос: каким образом работодатель в данном случае должен рассчитать вознаграждение за использование РИД: вычислить среднее число от средних заработных плат трех работников-соавторов и разделить его между ними пропорциональ-

но творческому вкладу каждого из них? Правила ответа на этот вопрос не содержат.

Министерство науки и образования РФ, разъясняя подведомственным организациям порядок действий в подобных ситуациях, указывает, что вознаграждение, которое получил бы работник, если бы он был единственным автором, при наличии соавторов уменьшается пропорционально творческому вкладу других соавторов<sup>16</sup>. То есть в нашем случае у соавтора А, три средних заработных платы которого составляют 300 тыс. руб., при этом творческий вклад в создание РИД равен 50%, размер вознаграждения определяется как 50% от 300 тыс. руб. и составляет 150 тыс. руб. При этом у соавтора В, внесшего в два раза меньший вклад в создание РИД, чем соавтор А, вознаграждение составит 25% от 750 тыс. руб., то есть 187 тыс. 500 руб. Получается, что при данном подходе к расчету вознаграждения соавтор с наиболее высокой заработной платой имеет шансы получить большее вознаграждение, чем лица, внесшие более существенный вклад в создание результата. Поэтому, на наш взгляд, при расчете вознаграждения за использование РИД более справедливым было бы определять как бы среднюю для всех соавторов заработную плату за период и рассчитывать вознаграждение каждого из них от этой суммы пропорционально размеру творческого вклада в создание результата. В любом случае возможность различных интерпретаций правила расчета вознаграждения за использование РИД, закрепленного в настоящее время, говорит о необходимости официальных разъяснений относительно применения п. 3 Правил.

Рассматривая пример с расчетом вознаграждения за использование служебного изобретения на основе средней заработной платы работников-соавторов, хотелось бы обратить внимание на еще один момент. Для современной научно-технической деятельности характерно выполнение НИОКР большими коллективами исполнителей. В результате и создателями разработок становятся сразу много соавторов. В.О. Калятин подчеркивает, что в современных условиях важная особен-

<sup>16</sup> Согласно разъяснениям представителя Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, данным в официальном сообществе «ИС в науке и образовании» в Telegram.

ность творчества – это объединение усилий множества лиц, причем их вклады в создание соответствующего объекта могут сильно различаться по размеру и значимости<sup>17</sup>. Действующими Правилами установлено, что размер вознаграждения за использование изобретения должен составлять три средние заработные платы работника за последние 12 календарных месяцев, в которых использовалось изобретение. Даже с учетом того, что размер вознаграждения, причитающегося каждому соавтору, уменьшается пропорционально творческому вкладу остальных соавторов, общая сумма вознаграждения, подлежащая выплате работодателем, получается весьма значительной. А теперь вернемся к данным, представленным в Таблице 1, об удельном весе средств, получаемых лучшими инженерными вузами страны от использования РИД, в общих доходах этих организаций. Напомним, что наиболее высокие значения этого показателя не превышают 1%. То есть на практике размер подлежащего выплате авторам служебных РИД вознаграждения может оказаться больше дохода, извлеченного образовательной организацией от использования этих результатов.

Можно было бы предположить, что в значительно лучшем положении окажется бизнес-сектор, который в отличие от научного активно применяет разработки в предпринимательской деятельности. Но и здесь возникают нюансы. Крупные инновационные компании с юристами соответствующего профиля в штате, безусловно, не забудут заключить с сотрудниками договоры, в которых определяют выгодный для себя порядок расчета вознаграждения. В то же время с большой долей вероятности не заключат соответствующие договоры и тем самым попадут под действие Правил представители малого и среднего предпринимательства, доходы которых от использования охраняемых РИД могут быть незначительными. В особенно невыгодном положении окажутся компании, только планирующие внедрять разра-

ботку в практику: ведь этапы, предвещающие использование РИД в производстве, могут занимать несколько лет. При этом в п. 132 постановления Пленума Верховного Суда № 10 указывалось, что обязанность по выплате вознаграждения работодателем работнику (автору) не зависит от фактического использования или неиспользования служебного изобретения, служебной полезной модели или служебного промышленного образца. Таким образом, вознаграждение за использование служебного РИД работодатель должен платить вне зависимости от того, применялся ли РИД на практике, просто в силу наличия действующего патента на результат. Как указывает Конституционный суд, подобный подход к содержанию регулирования позволяет учитывать саму возможность использования объекта в течение срока действия патента и «не представляется избыточным вмешательством в хозяйственную деятельность работодателя, поскольку стимулирует ответственное решение вопроса о выборе способов охраны результатов творческих усилий работника с отказом от получения патента на них в отсутствие реальной заинтересованности в их использовании»<sup>18</sup>.

На наш взгляд, в совокупности положения Правил о размере вознаграждения за использование служебных РИД и приведенная трактовка норм действующего законодательства наиболее авторитетными российскими судами могут привести к необоснованному ущемлению интересов работодателей – небольших компаний, а также организаций науки и образования. Ведь при скромных доходах от использования РИД они могут оказаться в ситуации, когда будут вынуждены платить значительное вознаграждение их авторам. Представители малого бизнеса и стартапов нередко говорят о том, что даже пошлины за патентование для них – серьезная статья расходов. Добавляя к этому требование выплаты высоких вознаграждений авторам результатов, мы рискуем ограничить стимулы к патентованию даже у тех компаний, которые

<sup>17</sup> *Калятин В.О.* Проблема закрепления прав на результаты коллективной творческой деятельности в рамках служебных отношений // Закон. 2020. № 9. С. 173.

<sup>18</sup> Пункт 5.1 постановления Конституционного Суда РФ от 24 марта 2023 г. № 10-П «По делу о проверке конституционности пункта 4 статьи 1370 Гражданского кодекса Российской Федерации и пункта 3 Правил выплаты вознаграждения за служебные изобретения, служебные полезные модели, служебные промышленные образцы в связи с жалобой общества с ограниченной ответственностью «Гидробур-Сервис»».

обладают перспективными техническими разработками. В этом контексте заслуживает внимания предложение Е.Н. Кряжевой разработать государственные меры поддержки предпринимателей, занимающихся инновационной деятельностью, патентованием, которые компенсировали бы расходы на выплату вознаграждения за служебные объекты патентных прав<sup>19</sup>.

С точки зрения подходов судов к разрешению споров о размере вознаграждения за служебные РИД, также интересной представляется британская судебная практика, которая «ориентирована на взыскание компенсации только в том случае, если изобретение (патент) принесет работодателю «выдающуюся выгоду» (outstanding benefit)». «Суды учитывают размер и характер бизнеса работодателя, а также обоснование «справедливой и соразмерной» (just and fair) компенсации с учетом тех доходов и выгод, которые получила (получит) компания от использования патента»<sup>20</sup>.

В заключение хотелось бы обратить внимание на еще одну неопределенность, содержащуюся в Правилах. Согласно абз. 2 п. 2 Правил для расчета вознаграждения за создание служебного РИД за основу принимается средняя заработная плата работника, являющегося автором такого РИД, за последние 12 календарных месяцев на дату подачи работодателем заявки на получение патента на такой РИД, либо на день принятия работодателем решения о сохранении информации о РИД в тайне, либо на день передачи работодателем права на получение патента на них другому лицу. Из этого следует, что одним из оснований для выплаты вознаграждения за создание служебного результата является передача работодателем права на получение патента на РИД другому лицу. Одновременно п. 5 Правил гласит: «В случае передачи работодателем иному лицу права на получение патента или исключительного права на служебное изобретение, служебную полезную модель, служебный промышленный образец по договору о передаче права на получение патента или договору об отчуждении исключительного права работодатель выпла-

чивает работнику, являющемуся автором таких изобретения, полезной модели, промышленного образца, вознаграждение в размере 15 процентов вознаграждения работодателя, предусмотренного соответствующим договором».

При внимательном прочтении этого положения неизбежно возникает вопрос: по какому из оснований работодатель должен платить вознаграждение работнику – автору служебного РИД в случае передачи права на получение патента на такой результат третьему лицу? Если следовать п. 2 Правил, то вознаграждение должно выплачиваться за использование и определяться как процент от средней заработной платы работника за последний год. Если же обратиться к п. 5 Правил, то получается, что вознаграждение следует платить в размере 15% вознаграждения работодателя, предусмотренного договором о передаче права на получение патента. Налицо противоречие между указанными пунктами Правил. Вряд ли законодатель ожидает от работодателей двойной выплаты вознаграждения: и процента от средней заработной платы, и процента от договора. На наш взгляд, это было бы совершенно необоснованным обременением работодателя, который всего лишь передал право на получение патента на служебный РИД другому лицу, то есть единожды извлек выгоду из результата, утратив какие-либо права на него.

Подводя итог, можно заключить, что действующие Правила выплаты вознаграждения за служебные изобретения, служебные полезные модели, служебные промышленные образцы нуждаются в доработке. Необходимо внести ясность в порядок расчета вознаграждения за распоряжение правом на получение патента на служебный РИД, исключив возможность рассчитывать данное вознаграждение двумя разными способами. Также нужно четко определить порядок учета творческого вклада соавторов в РИД при расчете вознаграждения за использование служебного результата. Кроме того, если Конституционный суд указал на необходимость учета размера творческого вклада соавторов в служебный РИД при расчете

<sup>19</sup> Кряжева Е.Н. Проблема злоупотребления правом субъектами служебных изобретений, полезных моделей, промышленных образцов // Журнал Суда по интеллектуальным правам. № 2 (36). 2022. С. 87.

<sup>20</sup> Карцхия А., Проньо С. Служебные изобретения: актуальный российский и зарубежный опыт правового регулирования // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. № 2. 2021. С. 12.

вознаграждения, то этот вклад должен учитываться не только тогда, когда речь идет о вознаграждении за использование, но и когда рассчитывается вознаграждение за создание служебных результатов. Наконец, спорной является привязка размера вознаграждения за использование служебных результатов к средней заработной плате работников-авторов. В невыгодном положении оказываются представители малого и среднего бизнеса, а также организации науки.

Говоря в целом о минусах привязки вознаграждения за служебные РИД (в том числе за их создание) к размеру средней заработной платы работника, хотелось бы отметить следующее. В некоторых странах с более подробным законодательством о служебных результатах интеллектуальной деятельности<sup>21</sup> используются и более сложные подходы к расчету вознаграждения работников-авторов. Так В. Добрынин указывает, что в Германии действует противоположный российскому принцип: размер вознаграждения зависит в том числе от занимаемой работником должности – чем выше должность и степень вовлеченности специалиста в научно-технические разработки компании, тем ниже размер вознаграждения<sup>22</sup>. Логика такого подхода очевидна: работник, в силу занимаемой должности обязанный участвовать в научно-технической деятельности и получающий высокую заработную плату, уже получает компенсацию за утрату прав на РИД, поскольку его обязанности предполагают создание разработок. В то же время сотрудник, проявивший инициативу и принявший участие в разработке технического решения сверх своих должностных обязанностей, заслуживает большего материального поощрения. В соответствии же с российским правом складывается обратная ситуация: соавтор, занимающий более высокую должность и соответственно име-

ющий более высокую зарплату, получит и вознаграждение в большем размере.

Таким образом, отечественное законодательство, регулирующее вознаграждение работников – авторов служебных объектов патентных прав, нуждается в совершенствовании и, возможно, развитии. Очевидно, что сформировать максимально справедливую систему расчета и выплаты вознаграждения за служебные результаты, только лишь дорабатывая утвержденные Правительством РФ Правила, невозможно. Экспертное сообщество и законодатель стоят перед выбором: либо отдать решение вопроса о вознаграждении авторов на откуп работодателям, либо разработать более подробное регулирование, которое позволило бы уйти от средней заработной платы как основного параметра при расчете вознаграждения за создание и использование РИД, а также справедливо учитывать размер творческого вклада соавторов при определении вознаграждения за результаты, созданные совместным творческим трудом нескольких работников. На наш взгляд, последний путь является единственно возможным. Ведь как показывает практика, споры между работниками и работодателями по поводу вознаграждения за служебные результаты возникают регулярно, и нередко оказывается, что положения трудовых или даже специально заключенных гражданско-правовых договоров, определяющих размер вознаграждения, не соответствуют законодательству или недостаточно четко определяют размер или порядок исчисления вознаграждения. А значит, мы неизбежно приходим к выводу, что необходимы четкие правила, позволяющие рассчитать вознаграждение за служебный результат интеллектуальной деятельности, которые будут применяться при отсутствии соглашения между сторонами и в спорных ситуациях.

#### Список литературы:

1. Гук В., Гук А., Волкова Е. Права авторов в свете вступления в силу правил выплаты вознаграждения // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. 2014. № 9. С. 17–24.

<sup>21</sup> Так, в Германии действует специальный Закон «Об охране изобретений наемных работников», URL: <https://www.wipo.int/wipolex/ru/legislation/details/21842>, (дата обращения: 30 июля 2024 г.).

<sup>22</sup> Добрынин В. Российское и зарубежное право: регулирование вопросов в сфере служебного изобретательства // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. № 6. 2014. С. 42.

2. *Добрынин В.* Российское и зарубежное право: регулирование вопросов в сфере служебного изобретательства // *Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность.* 2014. № 6. С. 37–47.
3. *Дьяченко О.Г., Тузова С.Ю.* Авторское вознаграждение за создание и использование служебных результатов интеллектуальной деятельности: законодательное регулирование и анализ практики российских и зарубежных университетов // *Вестник ФИПС.* 2023. № 2 (4). С. 22–31.
4. *Калинкин В.* Баланс интересов работника и работодателя при управлении правами на результаты интеллектуальной деятельности // *Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность.* 2015. № 5. С. 4–10.
5. *Калятин В.О.* Проблема закрепления прав на результаты коллективной творческой деятельности в рамках служебных отношений // *Закон.* 2020. № 9. С. 173–184.
6. *Карцхия А., Проньо С.* Служебные изобретения: актуальный российский и зарубежный опыт правового регулирования // *Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность.* 2021. № 2. С. 5–18.
7. *Кряжева Е.Н.* Проблема злоупотребления правом субъектами служебных изобретений, полезных моделей, промышленных образцов // *Журнал Суда по интеллектуальным правам.* 2022. № 2 (36). С. 83–89.
8. *Леонтьев Б.* Новации Гражданского кодекса РФ в отношении авторских вознаграждений // *Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность.* 2015. № 2. С. 14–21.
9. *Рузакова О.А.* Вопросы защиты прав авторов служебных объектов патентных прав // *Lex Russica.* 2022. № 5. С. 63–70.
10. *Штенников В.* Вознаграждение авторов за служебные объекты патентного права // *Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность.* 2015. № 5. С. 40–44.

Научная статья  
УДК 347.77

**Для цитирования:**

*Рожкова М.А., Ёрш А.В.* Предприятие как бизнес: актуальные вопросы определения состава имущественного комплекса и использования коммерческого обозначения // Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2024. Сентябрь. № 3 (45). С. 86–98.

DOI: 10.58741/23134852\_2024\_3\_9

**For citation:**

*Rozhkova M.A., Ersh A.V.* Enterprise as a business: topical issues of determining the composition of the property complex and the use of trade name // Zhurnal Suda po intellektual'nyum pravam. 2024. September. N 3 (45). Pp. 86–98. (In Russ.).

DOI: 10.58741/23134852\_2024\_3\_9

DOI: 10.58741/23134852\_2024\_3\_9

# Предприятие как бизнес: актуальные вопросы определения состава имущественного комплекса и использования коммерческого обозначения<sup>1</sup>



**М.А. Рожкова,**

*доктор юридических наук, главный научный сотрудник Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ, советник по науке декана юридического факультета Государственного академического университета гуманитарных наук, профессор Российской государственной академии интеллектуальной собственности, президент IP CLUB*



**А.В. Ёрш,**

*кандидат юридических наук, государственный советник юстиции 1 класса, доцент кафедры интеллектуальных прав Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), вице-президент IP CLUB*

<sup>1</sup> Исследование выполнено в рамках научно-исследовательской работы по теме «Разработка теоретико-методологической базы наследования бизнеса в современных условиях» (13-ГЗ-2022).

*В статье рассматриваются исторические подходы к понятию «предприятия», а также обращается внимание на то, что действующая редакция ст. 132 ГК РФ стала предпосылкой для формирования в судебной практике подхода, в силу которого в качестве предприятия может рассматриваться только тот имущественный комплекс, который обязательно включает в свой состав объекты недвижимости или права на них. Авторы критично оценивают такую практику, предлагая завершить реформирование ст. 132 ГК РФ в части, касающейся термина «предприятия».*

*Кроме того, в статье осуществлена попытка оценки взаимосвязи коммерческого обозначения и предприятия. По результатам исследования авторы приходят к выводу о возможности признания доменного имени в качестве коммерческого обозначения при условии распространения на него всех требований, предъявляемые к коммерческому обозначению, в частности, требование о достаточной известности этого коммерческого обозначения в пределах определенной территории и его узнаваемости среди потребителей.*

#### Ключевые слова:

предприятие; бизнес; коммерческое обозначение; имущественный комплекс; доменное имя; сайт; интеллектуальная собственность

Экспоненциальный рост показателей электронной торговли, изменение структуры бизнеса под влиянием новейших технологий, появление новых, ранее не существовавших сфер предпринимательства не могут быть проигнорированы правовым регулированием и правоприменительной практикой. Вместе с тем в сфере применения норм о предприятиях и норм, регулирующих правовой режим коммерческих обозначений, наблюдается инерция, препятствующая эффективной защите прав субъектов гражданского оборота. Появление видов предпринимательской деятельности, при осуществлении которой используются исключительно нематериальные активы, требует переоценки подходов к пониманию предприятия как имущественного комплекса, что является весьма проблематичным для судов. Проблемы квалификации предприятия неизбежно влекут и трудности в понимании категории «коммерческое обозначение», которое «привязано» к предприятию. Обозначенная проблематика стала предметом рассмотрения в настоящей статье.

1. Рассмотрение обозначенных в заголовке настоящей статьи вопросов необходимо предварить анализом проблемы терминологического порядка, которая во многом препятствует формированию правильных и единообразных подходов при правоприменении. Речь идет о по-

нятии «предприятие», которое в действующем Гражданском кодексе Российской Федерации (далее – ГК РФ) употребляется одновременно для обозначения:

– субъектов гражданского права – государственных и муниципальных предприятий (ст. 113–114 ГК РФ);

– объекта гражданских прав – имущественного комплекса, используемого для осуществления предпринимательской деятельности (ст. 132 ГК РФ).

При этом в некоторых случаях эти понятия настолько причудливо переплетаются, что сложно понять, идет ли речь о предприятии как о лице (субъекте права) или как о имуществе (объекте прав). Примером этого может служить п. 1 ст. 300 ГК РФ, устанавливающий следующее правило: «При переходе права собственности на государственное или муниципальное предприятие как имущественный комплекс к другому собственнику государственного или муниципального имущества такое предприятие сохраняет право хозяйственного ведения или право оперативного управления на принадлежащее ему имущество».

Включение в первую часть ГК РФ ст. 132 «Предприятие», которая была призвана регламентировать режим имущественного комплекса, необходимого для осуществления предпринимательской деятельности, было обусловлено потребностью

в создании правового регулирования для ситуаций передачи одним лицом другому не совокупности вещей, а именно «дела» (бизнеса)<sup>2</sup>. И здесь необходимо вспомнить указание М.Г. Пискуновой, писавшей в свое время: «Другое название имущественного комплекса, предназначенного для осуществления предпринимательской деятельности, – «бизнес», дано в ст. 85 Федерального закона от 8 января 1998 г. № 6-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”»<sup>3</sup> (в настоящее время указанный федеральный закон утратил силу).

Использование в ГК РФ термина «предприятие» (вместо слова «бизнес») объяснялось не только нежеланием разработчиков Кодекса использовать англицизм, но и следованием сложившейся еще в дореволюционной цивилистике терминологии, где под предприятием понималось именно промышленное производство<sup>4</sup>, торговое учреждение и т.п. К сожалению, это привело к тому, что в ГК РФ для принципиально разных явлений стал использоваться единый термин.

Прекратить употребление понятия «предприятие» в контексте единого недвижимого комплекса планировалось в начале 2000-х гг. в процессе реформирования гражданского законодательства путем внесения соответствующих изменений в положения ст. 132 ГК РФ и введения в Кодекс ст. 133.1 «Единый недвижимый комплекс».

Однако в итоге это не было полноценно реализовано, в связи с чем В.В. Витрянский отме-

чал следующее: «Не было принято во внимание, что как Концепцией развития гражданского законодательства о недвижимом имуществе 2003 г., так и Концепцией развития гражданского законодательства РФ признание единого недвижимого комплекса (технологического имущественного комплекса недвижимости) самостоятельным объектом недвижимости было обусловлено необходимостью исключения из перечня объектов недвижимого имущества предприятий, за которыми, однако, предлагалось сохранить статус особого вида имущества и самостоятельного объекта гражданских прав и гражданско-правовых сделок. Эта идея была реализована в новой редакции ст. 132 ГК РФ, содержащейся в законопроекте, однако данная статья осталась в прежней редакции, что может иметь серьезные негативные последствия»<sup>5</sup>.

Таким образом, в российской цивилистике сохраняется проблема смешения предприятия как лица (субъекта права) и предприятия как имущества (объекта прав). И надо признать, что ее истоки были заложены еще в дореволюционной правовой доктрине – наиболее ярко это проявилось в исследованиях прав на фирму.

Статья 2148 Законов гражданских Свода законов Российской империи предусматривала, что каждая компания должна быть учреждаема под определенным наименованием, «от предметов или свойстве ее предприятия заимствованным»<sup>6</sup>. Содержание этой нормы признавалось недоста-

<sup>2</sup> Например, в Германском торговом уложении для этого используется термин «торговый промысел». Хотя Германское торговое уложение не содержит понятия «предприятие» (Unternehmen), в параграфах, посвященных непосредственно деятельности субъекта коммерческой деятельности, употребляется термин «торговое дело» (Handelsgeschäft) (Сидоров А.Е. Предприятие как объект гражданских прав в Германии, Австрии, Швейцарии: Автореф. ... к.ю.н. М., 2014. С. 12). Здесь же следует отметить рациональность позиции, сложившейся в германском праве, которую описывает Е.А. Сидоров: «...большинство попыток дать определение понятия предприятия и определить его правовую сущность в целом сводятся к его пониманию как к средству, с помощью которого осуществляется ведение торговой деятельности, торгового промысла, находящие свое объективное выражение в совокупности материальных и нематериальных элементов, входящих в его состав. Также указывается на существующее мнение ряда правоведов Германии и Швейцарии о невозможности или ненужности выделения определения предприятия в принципе, следствием чего является отсутствие в законодательстве нормативно закрепленного определения предприятия».

<sup>3</sup> Пискунова М.Г. Понятие имущественного комплекса в законодательстве и правовой режим объектов в его составе // Недвижимость и инвестиции. Правовое регулирование. 2002. № 1 // [Электронный ресурс]. Режим доступа: [https://dpr.ru/journal/journal\\_8\\_14.htm](https://dpr.ru/journal/journal_8_14.htm) (дата обращения 7 июня 2024 г.).

<sup>4</sup> Например, Г.Ф. Шершеневич, сравнивая системы торговых сделок, так определял купца на основании современного ему Германского торгового уложения: «...купцом признается: 1) тот, кто производит в виде промысла сделки, перечисленные в законе; 2) кто ведет предприятие, которое по свойству и объему его должно быть ведено порядком, принятым для торгового предприятия; 3) кто ведет предприятие, побочное при сельском или лесном хозяйстве, и пожелает внести свою фирму в торговый реестр» (Шершеневич Г.Ф. Курс торгового права. Т. 1: Введение. Торговые деятели. М., 2003. С. 106).

<sup>5</sup> Витрянский В.В. Реформа российского гражданского законодательства: промежуточные итоги (2-е издание). М.: Статут. 2018 // Доступ из справочно-поисковой системы «Гарант».

<sup>6</sup> Свод законов Российской империи. Том десятый. Часть I. Законы гражданские. Санкт-Петербург: тип. Второго Отделения Собственной Его Императорского Величества Канцелярии. 1857. С. 427.

точно четким, вследствие чего одни дореволюционные юристы поддерживали позицию, что фирма есть имя самого коммерсанта, другие же придерживались мнения, что фирма есть название коммерческого дела или, иначе, предприятия – промышленного производства (фабрики, завода), торгового предприятия (магазина, лавки) и т.п.

Так, В.А. Удинцев писал, что в одном из решений Правительствующий Сенат отметил, что «фирма есть имя лица и по этому одному, доколе не будет доказано противное, должна считаться его принадлежностью»<sup>7</sup>. С учетом сказанного правовед предложил определять фирму как «имя лица, которым оно в качестве владельца торгового промышленного заведения подписывается, ограничивая свою торгово-промышленную сферу от сферы домашнего хозяйства»<sup>8</sup>. С ним соглашался А. Каминка, подчеркивающий, что «фирма по самой своей идее служит для того, чтобы индивидуализировать лицо в роли предпринимателя», будучи обозначением «собственника предприятия, а не самого предприятия»<sup>9</sup>.

Другую позицию демонстрировал В.В. Розенберг, сославшийся на тот же Правительствующий Сенат, который в решении по делу табачной фабрики «М. Дурунч» определил фирму как внешнее название или имя, даваемое лицом, производящим торговлю, своему торговому делу (предприятию)<sup>10</sup>. Схожих взглядов придерживался Г.Ф. Шершеневич, признававший: «...Фирма есть название торгового предприятия, как обособленного частного хозяйства. Фирма имеет своей целью индивидуализировать предприятие подобно тому, как имя и фамилия индивидуализируют человека»<sup>11</sup>.

Некоторым правоведам не удалось остановиться ни на одном из обозначенных вариантов, в связи с этим при раскрытии понятия фирмы ими смешивались разнопорядковые явления. Напри-

мер, П.П. Цитович понимал фирму как имя торговца и его торговли, то есть понятие «фирма» употреблялось им в качестве обозначения и «имени хозяина торговли», и самого заведения<sup>12</sup>.

Примечательно, что в современной экономической теории понятия «фирма» и «предприятие» разделяются: под фирмой понимается экономический субъект (не всегда организованный в виде юридического лица), а под предприятием – имущественный комплекс, который этот субъект использует при осуществлении своей деятельности<sup>13</sup>. К сожалению, в праве столь четкая граница не проведена.

Изложенное позволяет констатировать, что не разрешенные дореволюционной цивилистикой вопросы понятийного аппарата сохранились и нашли свое отражение при разработке и введении в действие в ч. 1 Кодекса (1994) и, как показывает изучение судебной практики и публикаций, до сих пор порождают правоприменительные проблемы.

2. Если бы для обозначения имущественного комплекса, используемого для осуществления предпринимательской деятельности, был использован термин «бизнес» или его синоним, используемый в русском языке, – «дело», то положения ст. 132 ГК РФ воспринимались гораздо проще, а правоприменение было бы более корректным. В целях настоящей статьи представляется допустимым вместо термина «предприятие» в смысле ст. 132 ГК РФ («имущественный комплекс, используемый для осуществления предпринимательской деятельности») употреблять слово «бизнес», что упростит восприятие излагаемой далее аргументации.

При разработке Кодекса под предприятием подразумевался именно действующий, работающий бизнес (или «предприятие на ходу»<sup>14</sup>), что

<sup>7</sup> Удинцев В.А. Русское торгово-промышленное право. Киев, 1907. С. 235–236.

<sup>8</sup> Там же. С. 226.

<sup>9</sup> Каминка А.И. Очерки торгового права / Под ред. и с предисловием В.А. Томсинова. М.: Зерцало. 2007. С. 166.

<sup>10</sup> Розенберг В.В. Фирма. Догматический очерк. СПб.: Тип. Ред. период. изд. М-ва фин. 1914. С. 7.

<sup>11</sup> Шершеневич Г.Ф. Учебник торгового права. М.: Московское научное издательство. 1919. С. 62.

<sup>12</sup> Цитович П.П. Учебник торгового права. [Соч.] Орд. проф. Имп. Ун-та св. Владимира П. Цитовича. Киев.: издание книгопродавца Н.Я. Оглоблина. 1891. // Доступ из справочно-поисковой системы «Гарант».

<sup>13</sup> См., например, Балашов А.И., Тertyшный С.А. Экономика: Учебник.: Москва. ИНФРА-М. 2015. С. 113.

<sup>14</sup> Витрянский В.В. Предприятие как объект гражданских прав // ЭЖ-юрист. 2003. № 1 (январь) // Доступ из справочно-поисковой системы «Гарант».

предполагало фактическое использование всех видов имущества, предназначенного (и необходимого) для осуществления этого бизнеса. С этим подходом не соглашались В.С. Ем и О.Е. Романов, полагавшие такое понимание слишком буквальным: по их мнению, положения ст. 132 ГК РФ должны распространяться и на «лежачие» предприятия (имущественные комплексы, которые не включены в работу), поскольку в любой момент их работа может быть возобновлена<sup>15</sup>. Промежуточную позицию занял В.Н. Табашников, допуская, что временное неиспользование имущественного комплекса при сохранении его единства и возможности возобновления предпринимательской деятельности на основе этого комплекса свидетельствует о том, что этот комплекс сохраняет свое значение по смыслу ст. 132 ГК РФ<sup>16</sup>.

Обозначенная дискуссия обнажает различия в смысловых оттенках исследуемых понятий: говоря о бизнесе, мы понимаем под ним, в первую очередь, саму профессиональную деятельность, опирающуюся на соответствующие имущественные активы (и в этом смысле понятие бизнеса близко к понятию предпринимательской деятельности), тогда как применительно к предприятию на первый план выходит совокупность имущества, которая используется для осуществления предпринимательской деятельности. Между тем надо учитывать, что создание имущественного комплекса – вовсе не самоцель: собственно, имущественный комплекс как раз и нужен для осуществления той или иной предпринимательской деятельности, и именно сфера деятельности предопределяет состав создаваемого имущественного комплекса. Это дополнительно подтверждает необходимость завершения реформирования ст. 132 ГК РФ в части, касающейся термина «предприятия».

При совершении сделки по купле-продаже бизнеса ее предметом становятся все виды имущества, которые позволяют вести этот бизнес, то есть осуществлять предпринимательскую деятель-

ность в определенной сфере (например, ресторан, интернет-магазин, туристическое агентство, мастерская по изготовлению ключей и т.п.). Таким образом передача бизнеса предполагает переход к новому владельцу не только материальных вещей (недвижимости и движимых вещей), которые используются в процессе осуществления предпринимательской деятельности, но и всего того имущества, которое предназначено для этого бизнеса и способствует его нормальному (успешному) осуществлению. Поэтому в состав передаваемого имущества вполне может входить, например, исключительное право на коммерческое обозначение предприятия (бизнеса), право на доменное имя, а также «наработанные» деловая репутация, деловые связи и сложившаяся клиентура, зачастую составляющие даже большую ценность, нежели передаваемые движимые и недвижимые вещи. Передача именно единого имущественного комплекса (включающего материальные и нематериальные активы), а не только вещей (или их совокупности), и создает условия для дальнейшего осуществления новым владельцем бизнеса, который был начат прежним его владельцем.

По смыслу абз. 2 п. 2 ст. 132 ГК РФ в состав бизнеса могут включаться:

- объекты недвижимости (земельные участки, здания, сооружения и проч.);
- движимое имущество (оборудование, инвентарь, сырье, продукция и проч.);
- имущественные права (исключительные права на товарные знаки и знаки обслуживания, коммерческое обозначение), права требования и проч.;
- любое другое имущество, необходимое для осуществления соответствующей деятельности, что вытекает из содержащегося в данном абзаце указания: «В состав предприятия как имущественного комплекса входят все виды имущества, предназначенные для его деятельности...»<sup>17</sup>.

Вместе с тем ценность изложенного положения существенно снижается указанием в абз. 2 п. 1

<sup>15</sup> Ем В.С. Договор продажи предприятия как форма отчуждения и приобретения бизнеса // Законодательство. 1999. № 11. С. 10; Романов О.Е. Предприятие и иные имущественные комплексы как объекты гражданских прав. СПб.: Юридический центр Пресс, 2004. С. 50.

<sup>16</sup> Табашников В.Н. Предприятие как объект гражданских прав // Законодательство. 1998. № 9. С. 6.

<sup>17</sup> Кроме перечисленного, абз. 2 п. 2 комментируемой статьи включает в рассматриваемый имущественный комплекс также и долги, которые являются имуществом со знаком минус, отрицательно влияя на общую стоимость предприятия (бизнеса).

ст. 132 ГК РФ на то, что предприятие в целом как имущественный комплекс признается недвижимым имуществом.

Проблемность указанной нормы была обозначена еще в 2009 г. в п. 3.2 разд. II Концепции развития гражданского законодательства РФ, в котором отмечалось, что данное положение на практике фактически не работает. Это объяснялось тем, что входящие в состав предприятия объекты недвижимости сами по себе должны быть внесены в Единый государственный реестр недвижимости, а регистрация единого имущественного комплекса в качестве предприятия (бизнеса) не может отменять обязательности регистрации входящих в этот имущественный комплекс объектов недвижимости (и иного имущества, требующего учета и регистрации). В настоящее время содержание ч. 2 ст. 46 Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» не позволяет говорить об устранении этой проблемы, поскольку указанная норма, по-прежнему, предусматривает государственную регистрацию права собственности на предприятие как имущественный комплекс только после государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав на каждый объект недвижимости, входящий в состав предприятия как имущественного комплекса. В итоге это приводит к тому, что формирование имущественного комплекса требует весьма существенных финансовых<sup>18</sup> и временных затрат.

Обозначенная проблема могла быть разрешена, например, путем введения специального реестра для предприятий (бизнеса), который исключал бы необходимость дублирующей регистрации всех входящих в состав имущественного комплекса объектов либо, напротив, данные из

такого реестра автоматически переносились бы в соответствующие реестры. Однако этого не произошло, что дает повод говорить о недостаточной эффективности обозначенной нормы и ее неработоспособности на практике.

3. Упомянутая выше квалификация предприятия в качестве недвижимого имущества, закрепленная ст. 132 ГК РФ, стала предпосылкой для формирования в судебной практике подхода, в силу которого в качестве предприятия может рассматриваться только тот имущественный комплекс, который обязательно включает в свой состав объекты недвижимости или права на них<sup>19</sup>. На это обстоятельство обращает внимание М.В. Лабзин, подчеркивающий, что при рассмотрении споров о принадлежности коммерческих обозначений суды не требуют подтверждения государственной регистрации предприятия в качестве объекта недвижимости, но считают обязательным наличие «любых вещных прав на помещения (например, аренды), даже незарегистрированных»<sup>20</sup>.

Вообще изучение судебной практики дает повод для заключения, что до сих пор не выработано четкого и единообразного понимания предприятия. Поэтому в одних случаях суды делают вывод, что всякий имущественный комплекс для признания его предприятием должен обязательно включать в свой состав объекты недвижимости<sup>21</sup>, в других – для признания имущественного комплекса предприятием требуются наличие в его составе всех видов имущества, упомянутого в п. 2 ст. 132 ГК РФ<sup>22</sup>.

Между тем оба обозначенных подхода неверны: законодатель, дав примерный список имущества, которое может входить в состав предприятия, указывает на возможность предусмотреть иное законом

<sup>18</sup> В частности, подп. 21 п. 1 ст. 333.33 Налогового кодекса РФ: «За государственную регистрацию прав на предприятие как имущественный комплекс, сделок с предприятием как имущественным комплексом, если такие сделки подлежат государственной регистрации в соответствии с федеральным законом, а также ограничений прав и обременении предприятия как имущественного комплекса – 0,1 процента стоимости имущества, имущественных и иных прав, входящих в состав предприятия как имущественного комплекса, но не более 60 000 рублей».

<sup>19</sup> Постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 10 февраля 2023 г. № С01-2555/2022 // Доступ из справочно-поисковой системы «Гарант».

<sup>20</sup> Лабзин М.В. О защите коммерческих обозначений. // [Электронный ресурс]. Режим доступа: [https://www.intellectpro.ru/press/works/o\\_zashite\\_kommercheskih\\_oboznacheniy/](https://www.intellectpro.ru/press/works/o_zashite_kommercheskih_oboznacheniy/) (дата обращения 7 июня 2024 г.)

<sup>21</sup> См., например, постановление Арбитражного суда Центрального округа от 31 июля 2015 г. № Ф10-2151/15 по делу № А83-1550/2014 // Доступ из справочно-поисковой системы «Гарант».

<sup>22</sup> См., например, апелляционное определение СК по гражданским делам Челябинского областного суда от 5 марта 2015 г. по делу № 11-2081/2015 // Доступ из справочно-поисковой системы «Гарант».

или договором. Другими словами, ст. 132 ГК РФ носит диспозитивный характер, а содержащийся в ее п. 2 перечень не является закрытым. При этом из закона прямо не следует, что недвижимое имущество является обязательным элементом состава предприятия, а действующие нормативные правовые акты прямо предусматривают, что недвижимость – вовсе не обязательный элемент предприятия. В частности, подп. 5 п. 45 Порядка ведения Единого государственного реестра недвижимости<sup>23</sup> закреплено: «Если в составе предприятия отсутствуют объекты недвижимого имущества и права на объекты недвижимого имущества, указываются слова “Объекты недвижимого имущества отсутствуют”».

Отсюда следует, что при рассмотрении вопроса о том, может ли тот или иной имущественный комплекс признаваться предприятием, нельзя буквально подходить к перечню имущества, содержащемуся в абз. 2 п. 2 ст. 132 ГК РФ. Решение данного вопроса требует от судов установления того, все ли передаваемое имущество относится к соответствующему бизнесу и будет ли передаваемый имущественный комплекс достаточным для использования его в качестве торгового, промышленного или иного предприятия, то есть для осуществления определенного рода предпринимательской деятельности. И только при положительном ответе на данные вопросы (даже при отсутствии в составе имущественного комплекса любой из разновидностей имущества, упомянутого в абз. 2 п. 2 ст. 132 ГК РФ) можно сделать вывод о том, что перечисленное имущество составляет единый имущественный комплекс, который является предприятием (бизнесом).

Хорошим примером сказанному будет такой распространенный бизнес, как продажа товаров посредством интернет-магазина. Для того чтобы открыть интернет-магазин по «классической схеме», коммерсант должен обладать не только правами на веб-сайт интернет-магазина и размещенный на нем контент, доменное имя и программное обеспечение, позволяющее «работать» интернет-магазину, на коммерческое обозначение и товар-

ные знаки, но и иметь традиционные для торговли помещения для хранения продаваемого им товара, что подразумевает наличие прав на объекты недвижимости.

Если же интернет-магазин работает по модели дропшипинга (от англ. dropshipping), при которой на веб-сайте только принимаются заказы от покупателей, тогда как сами товары хранятся и отправляются непосредственно поставщиками, то здесь очевидно отсутствие необходимости во введении в имущественный комплекс объектов недвижимости или прав на них.

Вместе с тем только веб-сайт интернет-магазина или только программное обеспечение не могут рассматриваться как предприятие (бизнес), будучи только частью имущественного комплекса, необходимого для осуществления упомянутой деятельности.

4. В силу п. 1 ст. 1538 ГК РФ для выделения торговых, промышленных и других предприятий (ст. 132 ГК РФ) среди прочих могут использоваться коммерческие обозначения, не являющиеся фирменными наименованиями и не подлежащие обязательному включению в учредительные документы и единый государственный реестр юридических лиц. При этом согласно п. 2 ст. 1538 ГК РФ одно коммерческое обозначение может применяться как для одного, так и для нескольких предприятий.

В дореволюционной цивилистике право на подобное обозначение именовали «правом на вывеску», в связи с чем Г.Ф. Шершеневич (по сути, отграничивая фирменное наименование от коммерческого обозначения) подчеркивал: «Соединение фирмы и вывески есть случайность, хотя и нередкая. Но они могут быть и разъединены: вывеска “Музыкальный магазин”, очевидно, не есть фирма. При одной фирме может быть несколько вывесок, но не наоборот. Пароходное предприятие “Самолет” имеет столько вывесок, сколько пароходов, потому что название каждого парохода есть вывеска, а каждый пароход есть отдельное торговое заведение»<sup>24</sup>.

<sup>23</sup> Приложение к приказу Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 7 декабря 2023 г. № П/0514 «Об установлении порядка ведения Единого государственного реестра недвижимости».

<sup>24</sup> Шершеневич Г.Ф. Учебник торгового права (по изданию 1914 г.). М.: СПАРК. 1994. С. 76.

Понимание коммерческого обозначения именно как «вывески» характерно и для современных зарубежных правовых порядков: в законодательстве некоторых стран закреплены положения именно о «вывеске». На это обращает внимание В.И. Еременко: «В законодательстве и судебной практике государств с развитым правовым порядком коммерческое обозначение известно под различными названиями: например, вывеска (в Испании, Италии, Португалии, Франции), вымышленное или официальное наименование (в США), вторичный символ (в Финляндии, Швеции)»<sup>25</sup>.

В соответствии с п. 1 ст. 1539 ГК РФ использование коммерческого обозначения осуществляется любым не противоречащим законом способом, в том числе путем указания коммерческого обозначения на вывесках, бланках, в счетах и на иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, в сети Интернет, если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.

Это заставляет обратить внимание на следующее. Тот факт, что используемое для выделения бизнеса коммерческое обозначение не предполагает его государственной регистрации или соблюдения каких-либо иных формальностей (хотя и не исключает возможность его указания, например, в учредительных документах организации, ведущей этот бизнес), создает на практике известные проблемы при защите коммерческих обозначений. Это проявляется в том, что даже давно и широко известные коммерческие обозначения нередко становятся предметом спора.

Так, в свое время Федеральный арбитражный суд Уральского округа, оставляя без изменения судебные акты нижестоящих инстанций, признал, что использование с 1997 г. индивидуальным предпринимателем А.Л. Донцовым на вывесках своих магазинов по продаже

книг, канцелярских и иных товаров выражения «ЧИТАЙ-ГОРОД» представляет собой использование коммерческого обозначения<sup>26</sup>. Вследствие этого был признан правомерным отказ в удовлетворении требований обладателя прав на товарный знак «ЧИТАЙ-ГОРОД» (с датой приоритета 9 февраля 2001 г., зарегистрированный в отношении книг, канцелярских товаров, игр и проч.), предъявившего иск о запрете предпринимателю использовать это коммерческое обозначение и взыскании компенсации в размере 100 000 руб. за нарушение исключительного права на товарный знак «ЧИТАЙ-ГОРОД». Стоит отметить, что определением Высшего Арбитражного Суда РФ в передаче дела на рассмотрение в Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ было отказано<sup>27</sup>.

Для целей обеспечения правильной и единообразной судебной практики Верховным Судом РФ было принято постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», в котором разъяснялось, что право на коммерческое обозначение не возникает ранее момента начала фактического использования такого обозначения для индивидуализации предприятия; что в качестве коммерческих обозначений подлежат охране как словесные, так и изобразительные или комбинированные обозначения; что законом устанавливаются территориальные и временные границы права на коммерческое обозначение (п. 177). При этом Верховный Суд указал, что право на коммерческое обозначение охраняется при условии, что употребление обозначения правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории после 31 декабря 2007 г. (независимо от того, когда употребление обозначения началось). В свою очередь п. 178 содержит ссылку на то, что в случае неиспользования коммерческого обозначения в течение года исключительное право на него по смыслу п. 2 ст. 1540 ГК РФ прекращается автоматически, а кроме того, этим

<sup>25</sup> Еременко В.И. Об интеллектуальной собственности в Гражданском кодексе РФ // Законодательство и экономика. 2002. № 5.

<sup>26</sup> Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 16 марта 2010 г. № Ф09-1555/10-С6 по делу № А76-15256/09-22-577 // Доступ из справочно-поисковой системы «Гарант».

<sup>27</sup> Определение Высшего Арбитражного Суда РФ от 28 июня 2010 г. № ВАС-8458/10 // Доступ из справочно-поисковой системы «Гарант».

пунктом бремя доказывания использования коммерческого обозначения возлагается на правообладателя.

5. Нет оснований полагать, что с принятием указанного постановления Пленума Верховного Суда РФ правоприменительные проблемы в одностороннем порядке ушли в прошлое, – и сегодня есть сложности с пониманием коммерческого обозначения и трудности в применении весьма немногочисленных норм § 4 гл. 76 ГК РФ, регламентирующих отношения по поводу использования коммерческого обозначения. С учетом этого представляется полезным рассмотреть вопрос о том, что следует понимать под исследуемым понятием<sup>28</sup>.

В известном Руководстве по применению Парижской конвенции об охране промышленной собственности, автором которого является Г. Боденхаузен, указано, что коммерческое обозначение по-разному толкуется в законодательстве различных стран, но в самом общем виде его следует понимать как наименование или обозначение, позволяющее идентифицировать предприятие физического или юридического лица<sup>29</sup>. Важно заметить, что при переводе этого Руководства на русский язык термин *trade name* («коммерческое обозначение») был переведен как «фирменное наименование», что создало массу проблем для отечественных правоведов и способствовало признанию фирменного наименования объектом интеллектуальных прав, что является крайне спорным<sup>30</sup>.

На сегодняшний день в зарубежных правовых системах под коммерческим обозначением обычно понимается оригинальное и яркое, а потому легко запоминаемое потребителями название, используемое компанией или предпринимателем для выделения (идентификации) своего бизнеса и по-

лучившее известность на определенной территории. Как правило, в качестве коммерческого обозначения выбирается запоминающееся слово или выражение, которое должно исключить или существенно снизить риск смешения – чаще всего для этого используется выдуманное (фантазийное) слово, аббревиатура, сокращение и т.п., но никак не общеупотребимые слова, которые широко используются для описания деятельности или объекта бизнеса. Так, не будут рассматриваться в качестве коммерческого обозначения сами по себе слова и выражения «*law office*» (юридическая контора), «*foods*» (продукты), «*information service*» (информационные услуги), используемые на вывеске соответствующих предприятий.

Смысл введения коммерческого обозначения состоит в решении одновременно двух основных задач: выделении собственного бизнеса среди аналогичного и облегчении его запоминания потребителями. Например, компания *Panda Chemical Manufacturers, Inc.* (фирменное наименование) использует коммерческое обозначение «*Panda Pharmaceuticals*».

Коммерческое обозначение в большинстве стран не предполагает регистрации и получает соответствующую правовую охрану в связи с его использованием. Этим оно принципиально отличается от фирменного наименования компании, права на которое возникают в силу регистрации самой компании и обычно содержащего указание на организационно правовую форму компании, именуемое «правовое окончание» (*legal ending*) – *LLC, Inc.* или *limited partnership*. Так, например, известная компания с фирменным наименованием *Eastman Kodak Company*, использует коммерческое обозначение – «*Kodak*»<sup>31</sup>, или другой пример известнейшей компании, фирменное наименова-

<sup>28</sup> См. об этом также: Рожкова М.А. Коммерческое обозначение: можно ли защитить исключительные права на него в условиях существующего в России правового регулирования? // Вестник экономического правосудия. 2015. № 2. С. 88–101. // Доступ из справочно-поисковой системы «Гарант».

<sup>29</sup> G.H. C. *Bodenhausen*. Guide to the application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property. Geneva, Switzerland. BIRPI. 1968. P. 23 // [Электронный ресурс] Режим доступа: [https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/intproperty/611/wipo\\_pub\\_611.pdf](https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/intproperty/611/wipo_pub_611.pdf) (дата обращения 7 июня 2024 г.).

<sup>30</sup> См. об этом подробнее: Рожкова М.А., Ворожевич А.С. Фирменное наименование – «чужой» среди объектов интеллектуальных прав // Хозяйство и право. 2014. № 10. С. 57–68 [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://rozhkova.com/pdf/2014-10.pdf> (дата обращения 7 июня 2024 г.).

<sup>31</sup> В большинство стран мира компания *Eastman Kodak Company* использует обозначение «*Kodak*» именно как коммерческое обозначение, а не товарный знак. Однако, в Австралии, Чили, Канаде и некоторых других странах указанное обозначение имеет режим национального товарного знака.

ние которой – McDonald's Corporation, а используемые коммерческие обозначения – «McDonald's», «McCafé»<sup>32</sup>.

Нередко коммерческое обозначение именуют как DBA (сокр. от англ. doing business as – делать бизнес как). Такое понимание отражает сущность франчайзинга (в российском правовом порядке – договор коммерческой концессии), предполагающего предоставление одним лицом (франчайзером) в пользование другому лицу (франчайзи) коммерчески успешной бизнес-модели с одновременным предоставлением права использования принадлежащих франчайзеру коммерческого обозначения, товарного знака или знака обслуживания и т.п. (но не фирменного наименования, индивидуализирующего исключительно и только самого франчайзера), а также права использования отраженной в этих маркетинговых обозначениях деловой репутации франчайзера.

Так, общеизвестно, что ОАО «Росинтер ресторан холдинг» в 2012 г. получило франшизу «McDonald's». Причем на тот момент ОАО «Росинтер ресторан холдинг» уже являлось франчайзи британских кофеен с коммерческим обозначением «Costa Coffee» и эксклюзивным франчайзи ресторанов с коммерческим обозначением «TGI Fridays», при этом предоставляя по модели франчайзинга (выступая франчайзером) собственные бизнес-модели: рестораны итальянской кухни с коммерческим обозначением IL Патио, рестораны японской кухни с коммерческим обозначением «Планета Суши»<sup>33</sup> и др.

Сказанное позволяет подчеркнуть, что коммерческое обозначение необязательно должно совпадать с фирменным наименованием правообладателя, поскольку, как уже указывалось, основная цель использования коммерческого обозначения – упростить запоминание для потребителей бизнеса правообладателя. Этим оно отличается от фирменного наименования, используемого прежде всего во взаимоотношениях с государственными органами, в частности, налоговыми, и иных

публичных правоотношениях, в отношениях с контрагентами и т.д.

Вместе с тем практически во всех юрисдикциях признается недопустимым использование в качестве коммерческого обозначения чужого фирменного наименования, коммерческого обозначения или товарного знака, поскольку такое использование может ввести потребителей в заблуждение.

Например, «в деле US Bk. of Gr. Junction v. Mesa Un. Bk. судом было установлено, что коммерческий банк Mesa United Bank of Grand Junction стал использовать, по сути, в качестве коммерческого обозначения наименование “United Bank of Grand Junction” (опуская слово “Mesa”) на всех банковских документах, что привело к смешению с фирменным наименованием другого коммерческого банка – United Bank of Grand Junction. Суд, признав, что в данном случае подобное использование представляет собой обман широкой общественности и недобросовестную конкуренцию, вынес решение о запрете использования фирменного наименования истца в качестве обозначения ответчика»<sup>34</sup>.

Некоторые из этих правил прямо закреплены в отечественном законодательстве.

Например, согласно п. 2 ст. 1539 ГК РФ, не допускается использование коммерческого обозначения, способного ввести в заблуждение относительно принадлежности предприятия определенному лицу, в частности обозначения, сходного до степени смешения с фирменным наименованием, товарным знаком или защищенным исключительным правом коммерческим обозначением, принадлежащим другому лицу, у которого соответствующее исключительное право возникло ранее.

Это положение находит отражение и в отечественной судебной практике. Так, при рассмотрении одного из дел, Суд по интеллектуальным правам, оставляя без изменения постановление арбитражного апелляционного суда, указал, что «товарный знак <...> зарегистрирован на имя истца

<sup>32</sup> В некоторых странах указанное обозначение зарегистрировано как товарный знак.

<sup>33</sup> В настоящее время обозначения «IL Патио» и «Планета Суши» зарегистрированы как товарные знаки и принадлежит компании «Оранж Ресторантс Брэндс Лимитед».

<sup>34</sup> Цивилистическая концепция интеллектуальной собственности в системе российского права: Монография / Под общ. ред. М.А. Рожковой. М.: Статут, 2018. С. 129.

с датой приоритета от 01.08.2012, соответственно, суд, обоснованно определил, что коммерческое обозначение “fresh market” используется в предпринимательской деятельности ответчиком с ноября 2013 года, то есть товарный знак <...> обладает более ранней датой приоритета, чем коммерческое обозначение ответчика, поэтому имеет место нарушение исключительного права истца со стороны ответчика»<sup>35</sup>. Необходимо отметить, что изложенный подход является достаточно единообразным.

6. Действующее законодательство четко привязывает коммерческое обозначение к понятию «предприятие», закрепленному в п. 1 ст. 132 ГК РФ. Поэтому суды, как упоминалось выше, при рассмотрении вопросов принадлежности коммерческого обозначения должны в обязательном порядке установить наличие предприятия (имущественного комплекса). Однако существование последнего усматривается судами далеко не во всех случаях.

Подтверждением является известный спор между ООО «Одноклассники» (истец) и издательством «Эксмо» (ответчик) о взыскании компенсации за незаконное использование на обложке книги «Одноклассники» принадлежащих истцу исключительных прав на логотип и коммерческое обозначение «Одноклассники.ru» (демонстрируемых на сайте «www.odnoklassniki.ru»)»<sup>36</sup>. В удовлетворении исковых требований истцу было отказано. Кассационная инстанция, поддерживая решение об отказе в удовлетворении иска, согласилась с выводами нижестоящих инстанций о том, что «обозначение «odniklassniki.ru» не является коммерческим обозначением заявителя, поскольку представленными в материалы дела документами не подтверждается наличие у истца коммерческого обозначения». При этом суд указал следую-

щее: «...По смыслу положений ст. 1538 ГК РФ обозначение «odnoklassniki.ru» может быть признано коммерческим обозначением, если оно используется для индивидуализации принадлежащего ему предприятия... В материалы дело не представлены доказательства, подтверждающие принадлежность истцу на каком-либо праве предприятия как имущественного комплекса. В отсутствие принадлежности предприятия само по себе обозначение «odnoklaasniki.ru» не может признаваться коммерческим обозначением». И это при том, что на момент рассмотрения спора чистая прибыль ООО «Одноклассники» составляла 366,4 млн рублей<sup>37</sup>.

Требование судов об обязательном подтверждении факта существования предприятия представлением доказательств наличия любых вещных прав на помещения, о чем пишет М.А. Лабзин<sup>38</sup>, во многом объясняется желанием суда получить хотя бы косвенное подтверждение существования предприятия. Вместе с тем, как объяснялось выше, не во всех случаях для ведения бизнеса необходимо наличие недвижимого имущества или прав на него, вследствие чего подобные требования представляются избыточными.

В развитие сказанного в рамках настоящей статьи представляется правильным рассмотреть вопрос допустимости признания доменного имени коммерческим обозначением бизнеса. Как отмечает М.А. Лабзин, в практике уже имело место признание доменных имен коммерческими обозначениями, хотя встречаются и прямо противоположные решения<sup>39</sup>.

На наш взгляд, для правильного разрешения вопроса необходимо различать две ситуации.

Первая – это ситуация, когда доменное имя веб-сайта компании фактически используется в соответствии с предписаниями п. 1 ст. 1539

<sup>35</sup> Постановление Суда по интеллектуальным правам от 25 марта 2024 г. № C01-160/2024 по делу № A04-1295/2022 // Доступ из справочно-поисковой системы «Гарант».

<sup>36</sup> Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 25 мая 2009 г. № КГ-А40/1594-09 // Доступ из справочно-поисковой системы «Гарант».

<sup>37</sup> «Одноклассники» нашлись в кризис // [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://www.interfax.ru/business/146091> (дата обращения 7 июня 2024 г.).

<sup>38</sup> Лабзин М.В. Указ. соч.

<sup>39</sup> Автор упоминает, в частности, признание коммерческим обозначением доменное имя сайта интернет-магазина ladatuningshop.ru (дело № А55-28753/2020). В практике можно встретить и другие судебные акты, в которых коммерческими обозначениями признаются доменные имена без исследования наличия у их правообладателей имущественного комплекса (см., например, постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 20 февраля 2012 г. № 18АП-502/2012; постановление Суда по интеллектуальным правам от 18 мая 2022 г. № C01-584/2022).

ГК РФ, в частности, посредством указания его именно в качестве коммерческого обозначения на вывесках, бланках, в счетах и на иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках и т.д. (как это имеет место в отношении известных товарных знаков, в числе которых, например, «Здоров.ру»).

И здесь в полной мере можно поддержать позицию Суда по интеллектуальным правам, подчеркнувшего, что при использовании доменного имени в качестве коммерческого обозначения на него распространяются все требования, предъявляемые к коммерческому обозначению, в частности, требование о достаточной известности этого коммерческого обозначения в пределах определенной территории и его узнаваемости среди потребителей. При этом обоснованным представляется и следующий вывод суда: «Интернет-сайт и доменное имя не являются средствами индивидуализации, исключительное право на само по

себе доменное имя или сайт, как на коммерческое обозначение возникнуть не может»<sup>40</sup>.

Последнее замечание позволяет обозначить второй случай использования доменного имени – его применение исключительно в сети Интернет, когда оно приобретает широкую известность и узнаваемость, но именно и только в качестве средства переадресации на веб-сайт / веб-страницу конкретной компании или бизнеса. В такой ситуации нет оснований говорить о том, что это доменное имя стало коммерческим обозначением, – оно представляет собой, хотя и получившее значительную известность, но техническое средство адресации в сети Интернет<sup>41</sup>.

Подводя итоги, хотелось бы надеяться на эффективное совершенствование отечественного правового регулирования в рассмотренной области, что, на наш взгляд, обеспечит позитивные сдвиги в развитии отечественной судебной практики по делам, связанным с предприятием как бизнесом.

#### Список литературы:

1. *G.H. C. Bodenhausen*. Guide to the application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property. Geneva, Switzerland. BIRPI. 1968.
2. *Балашов А.И., Тертышный С.А.* Экономика: Учебник.: Москва. ИНФРА-М. 2015.
3. *Витрянский В.В.* Предприятие как объект гражданских прав // ЭЖ-юрист. 2003. № 1 (январь).
4. *Витрянский В.В.* Реформа российского гражданского законодательства: промежуточные итоги (2-е издание). М.: Статут. 2018.
5. *Ем В.С.* Договор продажи предприятия как форма отчуждения и приобретения бизнеса // Законодательство. 1999. № 11.
6. *Еременко В.И.* Об интеллектуальной собственности в Гражданском кодексе РФ // Законодательство и экономика. 2002. № 5.
7. *Каминка А.И.* Очерки торгового права / Под ред. и с предисловием В.А. Томсинова. М.: Зерцало. 2007.
8. *Лабзин М.В.* О защите коммерческих обозначений. // [Электронный ресурс]. Режим доступа: [https://www.intellectpro.ru/press/works/o\\_zashite\\_kommercheskih\\_oznacheniy/](https://www.intellectpro.ru/press/works/o_zashite_kommercheskih_oznacheniy/)
9. *Пискунова М.Г.* Понятие имущественного комплекса в законодательстве и правовой режим объектов в его составе // Недвижимость и инвестиции. Правовое регулирование. 2002. № 1.
10. *Рожкова М.А.* Коммерческое обозначение: можно ли защитить исключительные права на него в условиях существующего в России правового регулирования? // Вестник экономического правосудия. 2015. № 2.
11. *Рожкова М.А., Ворожевич А.С.* Фирменное наименование – «чужой» среди объектов интеллектуальных прав // Хозяйство и право. 2014. № 10.

<sup>40</sup> Постановление Суда по интеллектуальным правам от 28 апреля 2017 г. по делу №А60-1837/2016 // Доступ из справочно-поисковой системы «Гарант».

<sup>41</sup> *Рожкова М.А., Копылов С.А.* Доменные имена: направления совершенствования правового регулирования // Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2022. № 2 (36) (июнь). С. 99–113. // [Электронный ресурс] Режим доступа: <http://ipcmagazine.ru/legal-issues/domain-names-directions-for-improving-legal-regulation>

12. Рожкова М.А., Копылов С.А. Доменные имена: направления совершенствования правового регулирования // Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2022. № 2 (36) (июнь).
13. Розенберг В.В. Фирма. Догматический очерк. СПб.: Тип. Ред. период. изд. М-ва фин. 1914.
14. Романов О.Е. Предприятие и иные имущественные комплексы как объекты гражданских прав. СПб.: Юридический центр Пресс, 2004.
15. Свод законов Российской империи. Том десятый. Часть I. Законы гражданские. Санкт-Петербург: тип. Второго Отделения Собственной Его Императорского Величества Канцелярии. 1857.
16. Сидоров А.Е. Предприятие как объект гражданских прав в Германии, Австрии, Швейцарии: Автореф. ... к.ю.н. М. 2014.
17. Табашиников В.Н. Предприятие как объект гражданских прав // Законодательство. 1998. № 9.
18. Удинцев В.А. Русское торгово-промышленное право. Киев, 1907.
19. Цивилистическая концепция интеллектуальной собственности в системе российского права: Монография / Под общ. ред. М.А. Рожковой. М.: Статут. 2018.
20. Цитович П.П. Учебник торгового права. [Соч.] Орд. проф. Имп. Ун-та св. Владимира П. Цитовича. Киев.: издание книгопродавца Н.Я. Оглоблина. 1891.
21. Шершеневич Г.Ф. Учебник торгового права. М.: Московское научное издательство. 1919.
22. Шершеневич Г.Ф. Учебник торгового права (по изданию 1914 г.). М.: СПАРК. 1994.
23. Шершеневич Г.Ф. Курс торгового права. Т. 1: Введение. Торговые деятели. М., 2003.

Научная статья  
УДК 347.772

**Для цитирования:**

*Минакова А.И.* Вопросы досрочного прекращения правовой охраны товарного знака // Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2024. Сентябрь. № 3 (45). С. 99–111.

DOI: 10.58741/23134852\_2024\_3\_10

**For citation:**

*Minakova A.I.* Certain issues related to early termination of legal protection of a trademark // Zhurnal Suda po intellektual'nym pravam. 2024. September. N 3 (45). Pp. 99–111. (In Russ.).

DOI: 10.58741/23134852\_2024\_3\_10

DOI: 10.58741/23134852\_2024\_3\_10

## Вопросы досрочного прекращения правовой охраны товарного знака



**А.И. Минакова,**

*аспирант кафедры гражданского и предпринимательского права юридического факультета Новосибирского государственного университета экономики и управления «НИНХ»,*

*юриисконсульт по работе с международными вопросами ООО «ДУБЛЬГИС», г. Новосибирск, Россия*

*Предметом настоящего исследования являются вопросы, возникающие при досрочном прекращении правовой охраны товарного знака и представляющие интерес с теоретической и практической точек зрения. В частности, автор рассматривает возможность сохранения правовой охраны товарного знака в спорах, связанных с его неиспользованием, при наличии кумулятивной правовой охраны либо регистрации товарного знака в черно-белом исполнении без указания цвета. Устанавливаются влияние неуточненного перечня услуг 35 класса МКТУ на вывод об утрате обозначением различительной способности, а также последствия прекращения правообладателем статуса индивидуального предпринимателя в контексте досрочного прекращения правовой охраны товарного знака. При исследовании указанных вопросов автор опирается на правоприменительную практику и зарубежный опыт.*

**Ключевые слова:**

досрочное прекращение правовой охраны товарного знака; кумулятивная правовая охрана; регистрация товарного знака без указания цвета; неуточненный перечень услуг; утрата различительной способности

Правовой режим товарного знака является одним из наиболее действенных правовых механизмов, предоставляющих правообладателю возможность обеспечения *de facto* бессрочной правовой

охраны данного средства индивидуализации при условии его своевременного продления и отсутствия оснований для досрочного прекращения его правовой охраны. Такие основания предусмотрены

прежде всего в ст. 1514 ГК РФ, а также в связи ссылочным характером некоторых норм указанной статьи отдельные основания для досрочного прекращения раскрываются в иных положениях ГК РФ (в частности, в ст. 1486, п. 3 ст. 1511 ГК РФ). Все основания для досрочного прекращения правовой охраны товарного знака можно условно разделить на две группы: основания, вытекающие из поведения правообладателя, и основания, связанные с его личностью (сущностью)<sup>1</sup>. В рамках настоящей статьи будут исследованы отдельные практические и теоретические проблемы, возникающие в связи с применением некоторых оснований как первой, так и второй группы.

### 1. Кумулятивная правовая охрана не обеспечивает защиту товарного знака от досрочного прекращения его правовой охраны вследствие неиспользования

Одним из условий сохранения исключительного права на товарный знак (снижения рисков досрочного прекращения его правовой охраны) является использование товарного знака правообладателем (его аффилированными лицами, лицензиатами и др.), то есть обеспечение реального функционирования товарного знака в гражданском обороте<sup>2</sup>. Данная правовая позиция основана на сущности товарного знака и его основной функции: товарный знак как средство индивидуализации выступает ключевым маркером, призванным индивидуализировать товары (услуги) конкретного производителя (лица, ока-

зывающего услуги) и выделять их среди массы однородных товаров (услуг) в целях ассоциативного формирования потребительских предпочтений. Как справедливо отмечает А.С. Ворожевич, товарный знак выступает своеобразным «средством установления “диалога” между потребителем и правообладателем»<sup>3</sup>. Таким образом, товарный знак не может рассматриваться в качестве самоценного объекта интеллектуальной собственности (как объекты авторских прав и иные результаты интеллектуальной деятельности), поскольку, во-первых, товарный знак выступает *средством* индивидуализации (что уже определяет отсутствие самоценности данного объекта<sup>4</sup>), а во-вторых, индивидуализирующую функцию невозможно выполнять обособленно – вне гражданского оборота отдельно от товаров и услуг.

Данная точка зрения интересным образом раскрывается в прецедентном праве США. Так, суды отмечают, что товарный знак не может рассматриваться как собственность (*property*) в классическом понимании, поскольку представляет собой лишь слово или символ, указывающие на источник происхождения коммерческого продукта. Правообладатель товарного знака приобретает право предотвращать смешение его товаров, маркированных товарным знаком, с товарами третьих лиц, и не допускать оттока потребителей к конкурентам ввиду использования последними обозначений, сходных до степени смешения с данным товарным знаком. В глобальном смысле какие-либо иные права на товарный знак у правообладате-

<sup>1</sup> Право интеллектуальной собственности. Т. 3. Средства индивидуализации: Учебник / под общ. ред. Л.А. Новоселовой. М.: Статут, 2018. С. 190.

<sup>2</sup> См., например: Решение Суда по интеллектуальным правам от 13 марта 2024 г. по делу № СИП-1170/2023; Решение Суда по интеллектуальным правам от 06 февраля 2024 г. по делу № СИП-1043/2023.

<sup>3</sup> Ворожевич А.С. Добросовестное использование чужих товарных знаков: исследование вопроса на примере логотипов, нанесенных на масштабные модели автомобилей // Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2023. № 4 (42). С. 83.

<sup>4</sup> С аксиологической точки зрения никакой объект не может обладать самоценностью, поскольку так или иначе выступает средством достижения какой-либо цели. К примеру, по мнению В. Штерна, только личность может считаться самоценностью, остальные ценности являются «лучевыми», или служебными, иными словами – средствами (см.: Краснов А.М. Понятия «цель» и «средство» в аксиологии И.О. Лосского // Известия РГПУ им. А.И. Герцена. 2007. № 33 [Электронный ресурс]. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ponyatiya-tsel-i-sredstvo-v-aksiologii-i-o-losskogo> (дата обращения: 4 мая 2024 г.). Однако в данном случае автор использует термин «самоценность» с точки зрения возможности объекта быть значимым *per se*, без привязки к его роли, выполняемой в отношении иных объектов или субъектов. Так, например, произведение живописи независимо от возможности его коммерциализации является самоценным, поскольку представляет собой результат творческой деятельности и несет в себе самостоятельную эстетическую и содержательную ценность вне зависимости от наличия созерцателей или их возможности воспринять произведение искусства. Товарный знак не обладает самоценностью, поскольку его сущность обращена вовне и его ценность состоит в том, чтобы быть связующим звеном, средством в достижении целей производителя и потребителя.

ля отсутствуют<sup>5</sup>. Данная точка зрения корреспондирует сложившемуся в развитых правовых системах пониманию интеллектуальной собственности как прав на результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, но не как самих объектов интеллектуальных прав<sup>6</sup> (последний подход применяется в российской правовой системе и закреплен в ст. 128, п. 1 ст. 1225 ГК РФ).

Исключительное право на товарный знак в американской правовой системе основано на использовании обозначения конкретным правообладателем до даты приоритета (реальном намерении использовать обозначение в будущем). Так, для возникновения исключительного права на зарегистрированный товарный знак требуется наличие юридического состава: исключительное право возникает с момента государственной регистрации, основанием для которой является использование товарного знака правообладателем до даты приоритета<sup>7</sup> или предоставление доказательств добросовестного намерения (*bona fide intention*) использовать товарный знак в ближайшем будущем<sup>8</sup>. Сохранение исключительного права также основывается на изначальном использовании товарного знака конкретным лицом: до тех пор, пока правообладатель, первым начавший использование определенного обозначения для индивидуализации своих товаров и услуг, заинтересован в его использовании, он имеет право препятствовать использованию обозначения другими лицами в отношении однородных товаров или услуг<sup>9</sup>.

Таким образом, основания для сохранения правовой охраны товарного знака в России и в США существенно отличаются: в России применяется объективный подход, опирающийся на сущность объекта права, в США – субъективный, связанный с использованием обозначения конкретным лицом, начавшим такое использование первым. Указанные различия, в свою очередь, проистекают из разных подходов к признанию исключительного права, которые были описаны выше в общих чертах и далее раскрываются более подробно.

В США применяется подход «*first-to-use*», заключающийся в том, что признание государством исключительного права на товарный знак вторично и основывается на том, что заявитель первым начал использовать обозначение до даты подачи заявки<sup>10</sup> (имел намерение использовать обозначение в дальнейшем), в связи с чем сохранение исключительного права, которое рассматривается прежде всего с абсолютной точки зрения как субъективное право запрещать третьим лицам использование товарного знака, базируется на продолжении такого использования правообладателем – пока он реально заинтересован в использовании товарного знака, его частный интерес, основанный на первом использовании определенного обозначения, охраняется. Если он не будет использовать товарный знак на протяжении трех последовательных лет, возникнет опровержимая презумпция неиспользования товарного знака, утраты интереса правообладателя в нем (*prima facie evidence of abandonment*<sup>11</sup> / *a rebuttable*

<sup>5</sup> *Pirone v. MacMillan, Inc.*, 894 F.2d 579, 581 (2d Cir. 1990) [Электронный ресурс]. URL: <https://www.casemine.com/judgement/us/5914c060add7b049347b35fb> (дата обращения: 4 мая 2024 г.) со ссылкой на *Industrial Rayon Corp. v. Dutchess Underwear Corp.*, 92 F.2d 33, 35 (2d Cir. 1937) [Электронный ресурс]. URL: <https://www.casemine.com/judgement/us/5914a439add7b049346b5c07#p35> (дата обращения: 4 мая 2024 г.).

<sup>6</sup> Рожкова М.А. Нематериальные объекты гражданских прав: некоторые общие вопросы // Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2022. № 3 (37). С. 84; Гражданское право: учебник: в 3 т. Т. 1 / Под ред. А.П. Сергеева. М.: Проспект, 2020. С. 362.

<sup>7</sup> *ITC Ltd. v. Punchgini, Inc.*, 482 F.3d 135, 146 (2d Cir. 2007) [Электронный ресурс]. URL: <https://caselaw.findlaw.com/court/us-2nd-circuit/1050142.html> (дата обращения: 5 мая 2024 г.).

<sup>8</sup> 15 U.S.C. § 1051 (United States Code: Title 15, Chapter 22, § 1051) [Электронный ресурс]. URL: <https://www.law.cornell.edu/uscode/text/15/1051> (дата обращения: 5 мая 2024 г.); § 1101 of Trademark Manual of Examining Procedure (TMEP) 2023 [Электронный ресурс]. URL: <https://tmepr.uspto.gov/RDMS/TMEP/current#/current/TMEP-1100d1e7.html> (дата обращения: 5 мая 2024 г.).

<sup>9</sup> *ITC Ltd. v. Punchgini, Inc.*, 482 F.3d 135, 146 (2d Cir. 2007) [Электронный ресурс]. URL: <https://caselaw.findlaw.com/court/us-2nd-circuit/1050142.html> (дата обращения: 5 мая 2024 г.).

<sup>10</sup> *Sengoku Works v. RMC Int'l*, 96 F.3d 1217, 1219 (9th Cir. 1996) [Электронный ресурс]. URL: <https://caselaw.findlaw.com/court/us-9th-circuit/1092262.html> (дата обращения: 5 мая 2024 г.).

<sup>11</sup> 15 U.S.C. § 1127 (United States Code: Title 15, Chapter 22, § 1127) [Электронный ресурс]. URL: <https://www.law.cornell.edu/uscode/text/15/1127#:~:text=A%20mark%20shall%20be%20deemed%20to%20be%20%20abandoned%20if%20either,prima%20facie%20evidence%20of%20abandonment> (дата обращения: 5 мая 2024 г.).

*presumption of abandonment*<sup>12</sup>), в связи с чем правообладатель рискует лишиться права требовать от третьих лиц исполнения указанного отрицательного обязательства. Примечательно, что инициировать процедуру досрочного прекращения товарного знака в связи с его неиспользованием может любое лицо, которое считает, что оно может каким-либо образом пострадать от регистрации товарного знака<sup>13</sup>, что соответствует сущности данного подхода, направленного не на обеспечение функционирования товарных знаков в обороте, а на соблюдение интересов частных лиц (правообладателя – если он использует товарный знак, или третьих лиц, которые могут претерпевать неблагоприятные последствия сохранения правовой охраны товарного знака при его фактическом неиспользовании и которые при этом не обязаны доказывать свою заинтересованность в ее досрочном прекращении<sup>14</sup>).

В российской правовой системе используется подход «*first-to-file*», основанный на признании государством исключительного права за тем лицом, которое первым подало заявку (при условии соответствия заявленного обозначения требованиям закона). При этом неважно, использует заявитель товарный знак или планирует такое использование в будущем. Сохранение исключительного права основано на природе товарного знака, который для выполнения своей функции должен использоваться в обороте. Если этого не происходит, правообладатель рискует утратить свое исключитель-

ное право на товарный знак при условии, что другое лицо докажет свою заинтересованность в использовании спорного товарного знака и сможет обеспечить его функционирование в обороте. Таким образом, с точки зрения закона неважно, кто в конечном счете будет использовать товарный знак – первоначальный правообладатель или другое лицо, главное – чтобы товарный знак функционировал в обороте; предпочтение в субъективном плане будет отдано тому из двух указанных выше лиц, которое более в этом заинтересовано.

Заинтересованность истца в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака определяется как направленность на использование спорного обозначения (его вариаций) в отношении однородных товаров (п. 165 Постановления Пленума ВС РФ № 10<sup>15</sup>). Такая направленность должна быть законной, при этом законность интереса истца рассматривается через призму реальности его намерения, которая проявляется в фактическом производстве истцом однородных товаров под сходным обозначением или в подготовке к такому производству<sup>16</sup>. Данная правовая позиция соответствует объективному подходу к сохранению правовой охраны товарного знака – истец должен доказать возможность обеспечить функционирование товарного знака в гражданском обороте в условиях неиспользования товарного знака ответчиком (правообладателем).

Несмотря на то что бремя доказывания ответчика сводится к предоставлению доказательств

<sup>12</sup> *ITC Ltd. v. Punchgini, Inc.*, 482 F.3d 135, 146 (2d Cir. 2007) [Электронный ресурс]. URL: <https://caselaw.findlaw.com/court/us-2nd-circuit/1050142.html> (дата обращения: 5 мая 2024 г.).

<sup>13</sup> 37 CFR § 2.111 (Code of Federal Regulations: Title 37, Chapter I, Subchapter A, Part 2, § 2.111) [Электронный ресурс]. URL: <https://www.ecfr.gov/current/title-37/chapter-I/subchapter-A/part-2/subject-group-ECFRd625bd058b0b3c0> (дата обращения: 5 мая 2024 г.).

<sup>14</sup> В США бремя доказывания (*the burden of proof*) разделяется на бремя представления доказательств (*the burden of production*) и бремя убеждения (*the burden of persuasion*) [Электронный ресурс]. URL: [https://www.law.cornell.edu/wex/burden\\_of\\_proof](https://www.law.cornell.edu/wex/burden_of_proof) (дата обращения: 5 мая 2024 г.). В делах о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием бремя доказывания относится лишь к фактам использования / неиспользования товарного знака правообладателем и распределяется следующим образом: бремя представления доказательств использования товарного знака (намерения возобновить использование в ближайшем будущем) лежит на правообладателе товарного знака, а бремя убеждения в том, что правообладатель не использует товарный знак на протяжении трех последовательных лет и не имеет намерения возобновить использование в ближайшем будущем, лежит на истце (см., например: *On-Line Careline, Inc. v. America Online, Inc.*, 229 F.3d 1080, 1087 (Fed. Cir. 2000) [Электронный ресурс]. URL: <https://caselaw.findlaw.com/court/us-federal-circuit/1181570.html> (дата обращения: 5 мая 2024 г.); *ITC Ltd. v. Punchgini, Inc.*, 482 F.3d 135, 146 (2d Cir. 2007) [Электронный ресурс]. URL: <https://caselaw.findlaw.com/court/us-2nd-circuit/1050142.html> (дата обращения: 5 мая 2024 г.).

<sup>15</sup> Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации».

<sup>16</sup> См., например: п. 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утв. Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23 сентября 2015 г.; Решение Суда по интеллектуальным правам от 13 марта 2024 г. по делу № СИП-956/2023.

использования спорного товарного знака в отношении каждого товара, для которого ответчик намерен сохранить правовую охрану<sup>17</sup>, в отсутствие таких доказательств ответчик вправе как сторона в состязательном процессе опровергнуть заинтересованность истца в досрочном прекращении товарного знака. В случае кумулятивной правовой охраны объекта, зарегистрированного в том числе в качестве товарного знака, правообладатели могут прибегнуть к аргументу о том, что даже в условиях досрочного прекращения спорного товарного знака истец не сможет законно использовать данное обозначение в своей деятельности, поскольку такое использование будет нарушать интеллектуальные права того же правообладателя на другие охраняемые объекты, то есть интерес истца в этом случае будет незаконным, поскольку он направлен в том числе на нарушение этих прав.

Так, в нескольких делах о досрочном прекращении правовой охраны серии товарных знаков, принадлежащих ответчику<sup>18</sup>, он в отсутствие доказательств использования товарных знаков в отношении конкретных товаров ссылаясь на незаконность интереса истца в использовании спорных обозначений, поскольку основной индивидуализирующий элемент спорных товарных знаков охраняется также как объект авторских прав. Следовательно, даже добившись прекращения правовой охраны средств индивидуализации, истец не смог бы ни зарегистрировать спорное обозначение как товарный знак (либо регистрация была бы оспоримой), ни использовать обозначение на законных основаниях без такой регистрации, поскольку его использование нарушало бы авторские права аффилированного с ответчиком физического

лица. Однако Суд по интеллектуальным правам, удовлетворяя требования истца, указал, что предметом спора является вопрос неиспользования конкретного товарного знака. Соответственно, правовое значение имеют только два обстоятельства: использование / неиспользование товарного знака ответчиком и наличие / отсутствие реальной заинтересованности истца в использовании спорного обозначения в качестве средства индивидуализации. Исследование перспектив дальнейшего использования обозначения истцом и оценка законности такого использования выходят за рамки предмета спора и могут быть предметом отдельных судебных разбирательств о нарушении авторских прав, но в рамках данного дела не имеют правового значения.

Позиция Суда по интеллектуальным правам представляется обоснованной, поскольку каждый объект интеллектуальной собственности самостоятелен и выполняет свою функцию. Если конкретный объект охраняется одновременно несколькими правовыми режимами, например, как объект авторских прав и как товарный знак, неиспользование обозначения для индивидуализации товаров и услуг может повлечь досрочное прекращение его правовой охраны в качестве товарного знака, при этом правовой режим авторского права не может обеспечить защиту товарного знака от прекращения его правовой охраны. Данный вывод справедлив также в отношении аналогичных ситуаций, например, в случаях, когда правообладатель в споре о досрочном прекращении конкретного товарного знака ссылается на наличие других товарных знаков, входящих в одну серию со спорным обозначением. Суд по интеллектуальным правам от-

<sup>17</sup> См., например: Решение Суда по интеллектуальным правам от 15 мая 2023 г. по делу № СИП-86/2023.

<sup>18</sup> Решение Суда по интеллектуальным правам от 2 августа 2023 г. по делу № СИП-396/2023 (Постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 24 ноября 2023 г. № С01-2007/2023 данное решение оставлено без изменения; Определением Верховного Суда Российской Федерации от 18 марта 2024 г. № 300-ЭС24-1501 отказано в передаче дела № СИП-396/2023 в Судебную коллегия по экономическим спорам Верховного Суда РФ для пересмотра в порядке кассационного производства данного решения); Решение Суда по интеллектуальным правам от 17 августа 2023 г. по делу № СИП-397/2023 (Постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 1 декабря 2023 г. № С01-2008/2023 данное решение оставлено без изменения; Определением Верховного Суда Российской Федерации от 25 марта 2024 г. № 300-ЭС24-2225 отказано в передаче дела № СИП-397/2023 в Судебную коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации для пересмотра в порядке кассационного производства данного решения); Решение Суда по интеллектуальным правам от 5 октября 2023 г. по делу № СИП-398/2023 (Постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 21 декабря 2023 г. № С01-2344/2023 данное решение оставлено без изменения; Определением Верховного Суда Российской Федерации от 29 марта 2024 г. № 300-ЭС24-3215 отказано в передаче дела № СИП-398/2023 в Судебную коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации для пересмотра в порядке кассационного производства данного решения).

мечает, что ссылка на наличие серии товарных знаков, препятствующих истцу законно использовать спорное обозначение, не свидетельствует об отсутствии заинтересованности истца. Более того, чтобы обеспечить законную возможность использования спорного обозначения в будущем, истец может предъявить несколько последовательных исков в целях досрочного прекращения правовой охраны всей серии товарных знаков ответчика<sup>19</sup>.

## **2. Товарный знак, зарегистрированный в черно-белом или сером исполнении без указания цвета, может использоваться правообладателем в любом цвете без риска досрочного прекращения правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием**

Согласно п. 2 ст. 1486 ГК РФ при решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака его использованием считается в том числе использование обозначения с незначительными изменениями, которые при этом не меняют существа товарного знака, то есть, несмотря на такие изменения, элементы товарного знака, формирующие в синергии его различительную способность, остаются узнаваемыми и превалирующими над такими изменениями. В результате потребитель, замечая некоторые отклонения или нет, идентифицирует модифицированный товарный знак как изначальное средство индивидуализации конкретного производителя.

Изменение цвета товарного знака традиционно считается одним из ключевых вопросов при установлении использования спорного обозначения. Если товарный знак зарегистрирован в цвете, обращение правообладателя к другой цветовой гамме при его использовании рассматривается как существенное изменение. Так, в одном из дел о досрочном прекращении правовой

охраны товарного знака суд отметил, что в зарегистрированном товарном знаке превалирующим цветом является желтый, тогда как в использованном варианте обозначения акцентирующим цветом является зеленый. При таких обстоятельствах судом было установлено использование товарного знака с существенными изменениями, в результате чего его правовая охрана была прекращена<sup>20</sup>. Несущественными изменениями признаются отклонения в пределах одного цвета (изменения оттенков)<sup>21</sup>. Так, например, несущественными были признаны изменения цвета линий в товарном знаке: вместо светло-желтого цвета, указанного в регистрации, при фактическом использовании был применен золотой цвет<sup>22</sup>.

Однако наибольшее число вопросов относительно возможности досрочного прекращения правовой охраны товарного знака вызывает ситуация, когда товарный знак зарегистрирован в черно-белом или сером исполнении без указания цвета, но фактически используется в различных цветовых сочетаниях. В этом случае возможно несколько вариантов аргументации в зависимости от интересов участников процесса:

- 1) товарный знак охраняется в том виде, в котором он зарегистрирован, то есть в черно-белом или сером исполнении, поэтому должен использоваться в той же цветовой гамме с возможностью несущественных отклонений в оттенках цвета;
- 2) формулировка «без указания цвета» означает лишь черно-белое исполнение товарного знака;
- 3) поскольку регистрация произведена без указания цвета, правовая охрана товарного знака распространяется на любой цвет, соответственно, правообладатель может использовать обозначение в любом цвете;
- 4) регистрация без указания цвета означает, что правовая охрана предоставлена лишь форме

<sup>19</sup> Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 26 июня 2023 г. № С01-2426/2022 по делу № СИП-1225/2021 (Постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 26 июня 2023 г. № С01-2426/2022 данное решение оставлено без изменения).

<sup>20</sup> Решение Суда по интеллектуальным правам от 26 апреля 2022 г. по делу № СИП-645/2021 (несмотря на то, что данное решение было отменено Постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 15 июля 2022 г. № С01-1122/2022, указанная правовая позиция о существенном характере изменения товарного знака при его использовании в другой цветовой гамме считается действительной, поскольку основанием для отмены послужило исключительно несоблюдение истцом досудебного порядка урегулирования спора).

<sup>21</sup> Постановление Суда по интеллектуальным правам от 31 марта 2023 г. по делу № СИП-839/2022.

<sup>22</sup> Решение Суда по интеллектуальным правам от 3 июля 2020 г. по делу № СИП-423/2019.

товарного знака, его композиционному построению – «скелету», при этом какой-либо цвет не входит в объем правовой охраны. Следовательно, цвет нерелевантен как фактор, влияющий на использование товарного знака, – необходимо установить использование формы или композиционной структуры обозначения.

Так, в одном деле<sup>23</sup> разрешался вопрос об объеме правовой охраны товарного знака, зарегистрированного в сером исполнении. Участники процесса выразили три различные точки зрения:

1) товарный знак охраняется в сером исполнении (позиция Роспатента, основанная на правовой охране товарного знака в том виде, в котором он зарегистрирован);

2) правовая охрана предоставлена товарному знаку в черно-белом варианте (основанная на подп. 3 п. 27 Требований № 482<sup>24</sup> позиция правообладателя и суда первой инстанции, согласно которой отсутствие указания цвета в заявке свидетельствует о том, что обозначение заявлено на регистрацию в черно-белом исполнении);

3) правовая охрана товарного знака охватывает любой цвет (точка зрения заявителя – лица, оспаривавшего предоставление правовой охраны товарному знаку в желтом цвете, который по форме был аналогичен товарному знаку того же правообладателя в сером цвете, поскольку, по мнению заявителя, оспариваемый товарный знак являлся одним из охраняемых законом вариантов серого товарного знака; в результате регистрации товарного знака в желтом цвете у правообладателя возникло два исключительных права на один и тот же объект, что противоречит общественным интересам).

Президиум Суда по интеллектуальным правам выразил несогласие с приведенными выше позициями и отметил, что если в заявке не проставлена

отметка об указании какого-либо цвета и не приведен конкретный цвет (цвета), то это означает, что цвет не является отличительным элементом товарного знака и не входит в объем его правовой охраны. При использовании товарного знака цвет может быть любым. В этом случае правовой охране подлежит форма товарного знака, композиционное расположение его элементов, сами элементы в целом и по отдельности (если являются сильными), но не цвет. В товарном знаке, выполненном в цвете, последний является элементом товарного знака, охраняемым в синергетической совокупности с иными элементами, в связи с чем товарный знак, зарегистрированный без указания цвета, и желтый товарный знак являются различными объектами правовой охраны, которые различаются по содержанию входящих в них элементов и, следовательно, по объему правовой охраны.

В данном деле суд опирался на международную правовую базу – Сингапурский договор о законах по товарным знакам<sup>25</sup> и Инструкцию к нему<sup>26</sup>. Согласно нормам данных нормативно-правовых документов указание цвета в заявке необходимо лишь в том случае, когда испрашивается правовая охрана цвета в качестве отличительного элемента товарного знака. Из этого следует, что если цвет в заявке не указан, заявитель не желает включать какой-либо цвет в объем правовой охраны.

Данный подход находит свое отражение в развитых правовых порядках. Так, согласно Общей информации Ведомства по интеллектуальной собственности Европейского Союза (EUIPO) и европейских ведомств по интеллектуальной собственности относительно сложившейся практики, касающейся объема правовой охраны черно-белых товарных знаков, от 15 апреля 2014 г.<sup>27</sup>, само по себе использование черно-белого (серого) то-

<sup>23</sup> Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 15 декабря 2023 г. № C01-1648/2023 по делу № СИП-125/2023.

<sup>24</sup> Требования к документам, содержащимся в заявке на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака, и прилагаемым к ней документам и их форм, утв. Приказом Минэкономразвития России от 20 июля 2015 г. № 482 (в ред. по состоянию на 1 марта 2023 г.).

<sup>25</sup> Сингапурский договор о законах по товарным знакам от 27 марта 2006 г. // СЗ РФ. 2010. № 23. Ст. 2801.

<sup>26</sup> Инструкция к Сингапурскому договору о законах по товарным знакам (принята в г. Сингапуре 27 марта 2006 г.) // СЗ РФ. 2010. № 23. Ст. 2801.

<sup>27</sup> Common Communication of EUIPO and EU IP Offices on the Common Practice of the Scope of Protection of Black and White («B&W») Marks dated April 15, 2014 [Электронный ресурс]. URL: [https://euiipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document\\_library/contentPdfs/about\\_ohim/who\\_we\\_are/common\\_communication/common\\_communication\\_4/common\\_communication4\\_en.pdf](https://euiipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_ohim/who_we_are/common_communication/common_communication_4/common_communication4_en.pdf) (дата обращения: 10 мая 2024 г.).

варного знака в цвете не свидетельствует об изменении сущности товарного знака, если при фактическом использовании обозначения в цветном исполнении одновременно соблюдаются следующие условия:

1) словесные и/или изобразительные элементы совпадают и выполняют основную индивидуализирующую функцию;

2) соблюдается контраст оттенков (например, в одном из дел суд установил, что товарный знак состоит из трех букв, выполненных в белом цвете на черном фоне, при этом конкретный цвет не заявлен; в таких обстоятельствах суд пришел к выводу о том, что товарный знак может использоваться в любом цвете при условии, что буквы будут выделяться на фоне<sup>28</sup>);

3) цвет или комбинация цветов сами по себе не обладают различительной способностью;

4) цвет не является одним из основных факторов, влияющих на общую различительную способность товарного знака.

Таким образом, использование черно-белого (серого) товарного знака в цвете не является существенным изменением товарного знака, если индивидуализирующая сущность обозначения остается неизменной и цвет не оказывает на нее влияния. Иными словами, пока цвет не становится индивидуализирующим элементом товарного знака и не воспринимается потребителями как отличительная черта конкретного обозначения, в том числе за счет которой он становится узнаваемым, вариация цветов не имеет значения для вывода об использовании спорного товарного знака, – в этом случае главное – используется ли охраняемая структура товарного знака, в которую цвет не входит. Если же обозначение, основанное на зарегистрированном черно-белом (сером) товарном знаке, но используемое в цвете, индивидуализирует товары конкретного производителя в том числе за счет этого цвета, то изначальный черно-бе-

лый (серый) товарный знак не может считаться используемым, поскольку цвет не охватывается правовой охраной этого товарного знака, то есть используемое обозначение становится качественно иным средством индивидуализации в результате такой вариации цветов.

*Prima facie* сходный подход используется в США: в случае, если в заявке, в которой приводится черно-белое изображение товарного знака, не содержится указания цвета, то считается, что товарный знак может использоваться в любом цвете<sup>29</sup>. Данное правило основано на правовой позиции, содержащейся в решении по делу *In re Data Packaging Corp.*<sup>30</sup>, согласно которой отсутствуют какие-либо основания, препятствующие регистрации товарного знака, правовая охрана которого охватывает любые цвета, в которых может быть исполнен зарегистрированный товарный знак. В этом деле суд проводит аналогию со словесными товарными знаками, которые впоследствии могут использоваться в любом цветовом и шрифтовом исполнении, в связи с чем можно сделать вывод, что такая регистрация покрывает различные вариации товарного знака – как фактические, так и потенциальные.

Нетрудно заметить, что, несмотря на внешнее сходство, американский подход существенно отличается от российского и европейского подходов, поскольку в случае регистрации черно-белого обозначения без указания цвета предполагается, что его правовая охрана охватывает любое цветное исполнение товарного знака, то есть любой фактически используемый цвет выступает индивидуализирующим элементом товарного знака. Данный вывод также подтверждается предоставленной правообладателям возможностью внесения изменений в зарегистрированный черно-белый товарный знак путем указания конкретного цвета и замены изображения на цветное – в этом случае происходит сужение правовой охраны то-

<sup>28</sup> *TMS Trademark-Schutzrechtsverwertungsgesellschaft mbH v. Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs)*. Judgment of the General Court (Eighth Chamber) of 24 May 2012, Case T-152/11 [Электронный ресурс]. URL: <https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-152/11&language=EN> (дата обращения: 10 мая 2024 г.).

<sup>29</sup> § 807.14(e)(i) of Trademark Manual of Examining Procedure (ТМЕР) 2023 [Электронный ресурс]. URL: <https://tmep.uspto.gov/RDMS/TMER/current> (дата обращения: 10 мая 2024 г.).

<sup>30</sup> *In re Data Packaging Corp.*, 453 F.2d 1300, 1302, 172 USPQ 396, 397 (С.С.П.А. 1972) [Электронный ресурс]. URL: <https://www.casemine.com/judgement/us/5914c73aadd7b049347e1053> (дата обращения: 10 мая 2024 г.).

варного знака<sup>31</sup>. Представляется, что в российской правовой системе внесение таких изменений в зарегистрированный товарный знак было бы невозможно, поскольку в отношении внесения изменений законом также установлено требование их несущественности (п. 1 ст. 1505 ГК РФ). На основании вышеизложенного Роспатент, скорее всего, оценил бы указание цвета в отношении черно-белого товарного знака как изменение сочетания цветов, влияющее на восприятие обозначения, что недопустимо согласно п. 69 Правил № 482<sup>32</sup>, а суд – как добавление нового индивидуализирующего элемента, меняющего существо товарного знака. В результате во внесении изменений правообладателю с большой долей вероятности было бы отказано.

### **I. 3. Регистрация товарного знака в отношении неуточненного перечня услуг 35 класса МКТУ препятствует досрочному прекращению его правовой охраны на основании утраты обозначением различительной способности**

В соответствии с подп. 6 п. 1 ст. 1514 ГК РФ основанием для досрочного прекращения правовой охраны товарного знака является его включение во всеобщее употребление для обозначения товаров (услуг) определенного вида, то есть утрата различительной способности товарного знака после его регистрации. Таким образом, гражданское законодательство различает правовые последствия в зависимости от момента утраты товарным знаком различительной способности: если утрата различительной способности произошла до регистрации товарного знака, данный факт является основанием для признания предоставления правовой охраны обозначению недействительным (подп. 1 п. 2 ст. 1512 ГК РФ) – в случае такого признания правовая охрана аннулируется с самого

начала (как будто она никогда не предоставлялась), за исключением случаев, когда такой товарный знак приобрел различительную способность на момент подачи возражения (абз. 2 подп. 7 п. 2 ст. 1512 ГК РФ); если же товарный знак изначально (на момент регистрации) обладал различительной способностью, но впоследствии утратил ее и стал описательным для конкретных товаров (услуг) как обозначение их вида, то данное обстоятельство является основанием для досрочного прекращения его правовой охраны на будущее время<sup>33</sup>.

При этом независимо от указанных правовых последствий различительная способность в обоих случаях устанавливается не абстрактно, а применительно к конкретным товарам и услугам<sup>34</sup>. В спорах о наличии у товарного знака различительной способности камнем преткновения достаточно часто становятся услуги по продвижению товаров, отнесенные к 35 классу МКТУ, поскольку широкие формулировки (без уточнения конкретных товаров, в отношении которых оказываются услуги), которые содержатся в МКТУ и которые обычно включаются заявителями в перечень услуг при регистрации товарного знака, предполагают возможность оказания таких услуг в отношении любых товаров. В связи с этим лицо, которое стремится аннулировать товарный знак или досрочно прекратить его правовую охрану на основании утраты различительной способности в отношении услуг по реализации конкретной продукции (например, мясной), может столкнуться с отказом Роспатента и/или суда в удовлетворении своих требований на том основании, что даже установленная утрата различительной способности в отношении конкретного вида услуг не свидетельствует о том, что обозначение утратило различительную способность в отношении широкой (родовой) формулировки, для которой зарегистрирован товар-

<sup>31</sup> § 807.14(e)(i) of Trademark Manual of Examining Procedure (TMEP) 2023 [Электронный ресурс]. URL: <https://tmep.uspto.gov/RDMS/TMEP/current> (дата обращения: 10 мая 2024 г.).

<sup>32</sup> Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утв. Приказом Минэкономразвития России от 20 июля 2015 г. № 482 (в ред. по состоянию на 1 марта 2023 г.).

<sup>33</sup> Пункт 1.5 Информационной справки, подготовленной по результатам анализа и обобщения судебной практики Суда по интеллектуальным правам в качестве суда первой и кассационной инстанций с учетом практики Верховного Суда Российской Федерации по вопросам, возникающим при применении положений п. 1 и 3 ст. 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации, утв. Постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 5 апреля 2017 г. № СИП-23/10.

<sup>34</sup> См., например: Решение Суда по интеллектуальным правам от 17 октября 2023 г. по делу № СИП-498/2023.

ный знак (например, «продвижение продаж для третьих лиц»). В этом случае заявителю нужно будет доказывать утрату различительной способности формулировки в целом (применительно к любым товарам), что в большинстве случаев представляется затруднительным.

Так, например, Роспатент отказал в государственной регистрации заявленного обозначения «CHURCHILL» в том числе на том основании, что оно утратило различительную способность в связи с использованием обозначения различными лицами до даты приоритета в отношении услуг по реализации табачной продукции. Однако суд не согласился с позицией Роспатента, поскольку, во-первых, административному органу не удалось доказать утрату различительной способности заявленного обозначения в отношении услуг по реализации табачной продукции, а во-вторых, в заявленном перечне услуг 35 класса МКТУ содержались широкие формулировки без уточнения конкретных товарных позиций (или их групп), то есть такие услуги могли быть связаны с любыми товарами, а не только с табачной продукцией. Соответственно, сам по себе индуктивный вывод Роспатента об отсутствии у заявленного обозначения различительной способности в отношении широких формулировок 35 класса МКТУ, связанных с реализацией товаров в целом, на основании предположения о ее отсутствии применительно к услугам по продвижению табачной продукции признан судом неправомерным<sup>35</sup>.

Аналогичный вывод был сделан судом по другому делу. Заявитель попытался оспорить предоставление правовой охраны товарному знаку «fresh market» в связи с отсутствием различительной способности на дату приоритета, однако ему это не удалось. Более того, суд отметил, что, по мнению заявителя, обозначение утратило раз-

личительную способность только в отношении услуг по реализации свежих продуктов питания, тогда как в перечне спорного товарного знака содержатся формулировки, которые относятся к реализации любых товаров, а не только продовольственных, следовательно, в любом случае нельзя сделать вывод об утрате различительной способности обозначения в отношении неуточненного перечня услуг 35 класса МКТУ<sup>36</sup>. Однако важно отметить, что Президиум Суда по интеллектуальным правам в этой части не согласился с позицией суда первой инстанции, поддержав доводы кассатора о том, что если обозначение является описательным для вида услуги, то оно должно признаваться описательным и для родовой категории<sup>37</sup>. Решение суда первой инстанции осталось в силе, поскольку заявителю не удалось доказать утрату различительной способности на дату приоритета в отношении услуг по реализации свежих продовольственных товаров, однако, суд кассационной инстанции наметил ориентир, которому необходимо следовать в случае, если утрата различительной способности доказана в отношении конкретного наименования услуги, охватываемой более широкой (родовой) формулировкой.

В связи с наличием противоречивой судебной практики и, соответственно, несформированностью единой правовой позиции относительно отсутствия различительной способности в отношении родовой категории услуг при доказанности ее отсутствия применительно к услугам определенного вида представляется интересным обратиться к зарубежному опыту в решении данного вопроса. Согласно европейским требованиям<sup>38</sup> при регистрации товарных знаков услуги по реализации товаров в обязательном порядке должны быть уточнены путем указания с достаточной ясностью и точностью (*with sufficient clarity and precision*) на

<sup>35</sup> Решение Суда по интеллектуальным правам от 30 июня 2023 г. по делу № СИП-284/2023 (Постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 4 октября 2023 г. № С01-1826/2023 данное решение оставлено без изменения; Определением Верховного Суда Российской Федерации от 12 января 2024 г. № 300-ЭС23-27277 отказано в передаче дела № СИП-284/2023 в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации для пересмотра в порядке кассационного производства данного решения).

<sup>36</sup> Решение Суда по интеллектуальным правам от 23 марта 2023 г. по делу № СИП-1073/2022.

<sup>37</sup> Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 29 июня 2023 г. № С01-892/2023 по делу № СИП-1073/2022.

<sup>38</sup> EUIPO Guidelines for examination of European Union trade marks: Part B «Examination», Section 3 «Classification», Paragraph 6.60 «Retail and wholesale services» [Электронный ресурс]. URL: <https://guidelines.euipo.europa.eu/2214311/2065390/trade-mark-guidelines/6-60-retail-and-wholesale-services> (дата обращения: 12 мая 2024 г.).

конкретные виды товаров (группу товаров), к которым относятся заявленные услуги. Например, формулировка «розничная торговля техникой» не является достаточно точной, поэтому не будет принята соответствующим ведомством (остается неясным, к какому виду техники относится данная услуга), тогда как наименование услуги «розничная торговля в отношении сельскохозяйственной техники» считается приемлемой, поскольку дает ясное представление о виде техники, планируемой к реализации.

Данное требование представляется разумным и оправданным с точки зрения его возможной рецепции в российскую правовую систему, поскольку в условиях большой конкуренции в сфере услуг 35 класса оно позволяет избежать оппозиции со стороны правообладателей сходных товарных знаков, зарегистрированных для того же рода услуг, но оказываемых в отношении иных товаров, либо, наоборот, дает возможность правообладателю товарного знака в «товарном» классе подать возражение против регистрации товарного знака, заявленного в отношении услуг 35 класса по реализации той же продукции. Аналогичный подход был бы применен и в российской правовой системе. Так, согласно судебной практике услуги 35 класса МКТУ по продвижению товаров признаются однородными конкретным товарам только в том случае, если формулировки таких услуг содержат указание на конкретные виды продукции, в ином случае услуги по продвижению товаров в целом (любых товаров) нельзя признать однородными конкретным товарам<sup>39</sup>. Более того, применение данного подхода позволило бы упростить доказывание в делах об оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку или досрочном прекращении его правовой охраны на основании утраты различительной способности и не допустить злоупотребления со стороны правообладателя товарного знака, который в текущей ситуации может ссылаться на широкие формулировки услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, и сохранять в силе правовую охра-

ну обозначения, которое *de facto* вошло во всеобщее употребление для услуг, оказываемых правообладателем в действительности, либо изначально (на дату приоритета) не обладало различительной способностью в отношении этих услуг.

#### **II. 4. Прекращение статуса индивидуального предпринимателя не является основанием для досрочного прекращения правовой охраны принадлежащего ему товарного знака**

В предыдущих редакциях подп. 4 п. 1 ст. 1514 ГК РФ (до 29 июня 2023 г.) одним из оснований для досрочного прекращения правовой охраны товарного знака являлась регистрация прекращения гражданином-правообладателем деятельности в качестве индивидуального предпринимателя. В этом случае правовая охрана товарного знака могла быть досрочно прекращена по решению Роспатента на основании заявления любого лица. С введением в действие Федерального закона № 193-ФЗ<sup>40</sup>, предусматривающего возможность для физического лица без статуса индивидуального предпринимателя быть правообладателем товарного знака, указанная выше норма претерпела изменения: теперь основанием для досрочного прекращения является смерть гражданина-правообладателя (при отсутствии оснований для универсального правопреемства).

Из содержания данной нормы следует, что если товарный знак изначально был зарегистрирован на имя индивидуального предпринимателя, который впоследствии утратил данный статус, то правовую охрану средства индивидуализации нельзя прекратить досрочно на основании завершения деятельности правообладателя в качестве индивидуального предпринимателя – в этом случае он остается правообладателем-гражданином. Данного вывода придерживается и правоприменительная практика. Приведем пример. До вступления в силу Федерального закона № 193-ФЗ заявитель обратился в Роспатент с заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, принадлежащего индивидуальному

<sup>39</sup> См., например: Решение Суда по интеллектуальным правам от 14 февраля 2022 г. по делу № СИП-1173/2021.

<sup>40</sup> Федеральный закон от 28 июня 2022 г. № 193-ФЗ «О внесении изменений в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации».

предпринимателю, на основании прекращения последней деятельности в данном статусе. Однако на момент рассмотрения заявления (принятия решения) административным органом норма подп. 4 п. 1 ст. 1514 ГК РФ в редакции, предусмотренной Федеральным законом № 193-ФЗ, уже действовала, в связи с чем Роспатентом было принято решение об отказе в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака. Не согласившись с решением Роспатента, заявитель попытался его оспорить, однако Суд по интеллектуальным правам отметил, что применимое законодательство определяется не на момент подачи заявления в Роспатент, а на дату его рассмотрения (принятия решения Роспатентом). На этот момент норма, предусматривающая в качестве основания для досрочного прекращения правовой охраны только смерть правообладателя-гражданина, уже вступила в силу. Поскольку в данной ситуации правообладатель-гражданин, утративший статус индивидуального предпринимателя, жив, правовая охрана товарного знака правомерно оставлена Роспатентом в силе<sup>41</sup>.

Тем не менее при прекращении гражданском деятельности в качестве индивидуального предпринимателя встает вопрос, следует ли в таком случае вносить изменения в Государственный реестр товарных знаков Российской Федерации (далее – Реестр) и в свидетельство на товарный знак. В целях снижения рисков досрочного прекращения правовой охраны товарного знака внесение таких изменений не требуется, поскольку, как было отмечено выше, утрата статуса индивидуального предпринимателя не является основанием для досрочного прекращения. Однако с точки зрения достоверности реестра и упрощения распоряжения правом (в случае расхождения фактических сведений о правообладателе с данными, указанными в Реестре, Роспатент до государственной регистрации распоряжения правом

может потребовать сначала внести в Реестр соответствующие изменения, связанные с правообладателем) внесение изменений в Реестр представляется оправданным, а в свидетельство на товарный знак – излишним.

Так, в сведения о правообладателе-индивидуальном предпринимателе, которые содержатся в Реестре, входят в том числе фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя и ОГРНИП<sup>42</sup>, при этом фамилия, имя, отчество отражаются в Реестре публично, а статус индивидуального предпринимателя и ОГРНИП – нет (здесь можно привести аналогию с адресом индивидуального предпринимателя в ЕГРИП – он закрыт для общего доступа в целях соблюдения законодательства о персональных данных, но, несомненно, содержится в реестре). Поскольку они все же включены в Реестр, необходимо внести изменения, чтобы привести сведения о правообладателе в соответствие. Вместе с тем внесение изменений в свидетельство на товарный знак представляется излишним, поскольку в свидетельстве указываются только фамилия, имя, отчество правообладателя-гражданина (в том числе индивидуального предпринимателя)<sup>43</sup> без указания статуса и ОГРНИП.

Однако бывают случаи, когда Роспатент по каким-то причинам (возможно, на этом настаивает сам заявитель) вносит в Реестр (и, вероятно, в свидетельство на товарный знак) сведения о статусе гражданина-правообладателя, а именно указывает, что он является индивидуальным предпринимателем (см., например, товарные знаки № 1022519, 557864, 1019968), что не запрещено действующим законодательством, но вместе с тем не соответствует сложившейся практике ведения Реестра. В подобных ситуациях при утрате гражданином статуса индивидуального предпринимателя представляется логичным подавать в Роспатент заявление о внесении изменений не только в Реестр, но и в свидетельство на товарный знак.

<sup>41</sup> Решение Суда по интеллектуальным правам от 2 февраля 2024 г. по делу № СИП-890/2023.

<sup>42</sup> Подпункт 1 пункта 169 Административного регламента предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов, утв. Приказом Минэкономразвития России от 20 июля 2015 г. № 483 (в редакции по состоянию на 7 июня 2017 г.).

<sup>43</sup> Пункт 3 Перечня сведений, указываемых в форме свидетельства на товарный знак (знак обслуживания), форме свидетельства на коллективный знак, утв. Приказом Минэкономразвития России от 20 июля 2015 г. № 482 (в редакции по состоянию на 1 марта 2023 г.).

### Заключение

Подводя итоги, следует отметить, что досрочное прекращение правовой охраны товарного знака по различным основаниям содержит целый ряд нюансов, которые необходимо учитывать при инициировании такой процедуры или отстаивании правовой охраны товарного знака. К таким нюансам относятся в том числе следующие:

1) наличие кумулятивной правовой охраны не обеспечивает защиту товарного знака от досрочного прекращения его правовой охраны на основании неиспользования, поскольку для преодоления этого основания товарный знак должен использоваться правообладателем как средство индивидуализации в отношении конкретных товаров и услуг, для которых он зарегистрирован;

2) товарные знаки в черно-белом или сером исполнении, зарегистрированные без указания цвета, предоставляют правообладателю более широкие возможности по его использованию, поскольку такие средства индивидуализации могут

использоваться в любом цвете без риска досрочного прекращения их правовой охраны в связи с неиспользованием;

3) регистрация товарного знака для неуточненного перечня услуг 35 класса МКТУ затрудняет досрочное прекращение его правовой охраны на основании утраты различительной способности, поскольку такая утрата устанавливается в отношении конкретных услуг; если они не уточнены по определенным товарам, то необходимо доказывать утрату различительной способности для позиции в целом (безотносительно к конкретным товарам или по отношению ко всем товарам сразу), что зачастую представляется затруднительным;

4) прекращение деятельности правообладателя товарного знака в качестве индивидуального предпринимателя не является основанием для досрочного прекращения товарного знака, поскольку правообладатель в этом случае остается владельцем товарного знака как гражданин.

### Список литературы:

1. Ворожевич А.С. Добросовестное использование чужих товарных знаков: исследование вопроса на примере логотипов, нанесенных на масштабные модели автомобилей // Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2023. № 4 (42). С. 82–97.
2. Гражданское право: учебник: в 3 т. Т. 1 / Под ред. А.П. Сергеева. М.: Проспект, 2020. 1040 с.
3. Краснов А.М. Понятия «цель» и «средство» в аксиологии И.О. Лосского // Известия РГПУ им. А.И. Герцена. 2007. № 33 [Электронный ресурс]. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ponyatiya-tsel-i-sredstvo-v-aksiologii-i-o-losskogo> (дата обращения: 4 мая 2024 г.).
4. Право интеллектуальной собственности. Т. 3. Средства индивидуализации: Учебник / Под общ. ред. Л.А. Новоселовой. М.: Статут, 2018. 432 с.
5. Рожкова М.А. Нематериальные объекты гражданских прав: некоторые общие вопросы // Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2022. № 3 (37). С. 78–90.

УДК 346.62

**Для цитирования:**

Ефимова Л.Г. Правовая природа договора об оказании услуг по привлечению инвестиций и договора об оказании услуг по содействию в инвестировании // Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2024. Сентябрь. № 3 (45). С. 112–118.

DOI: 10.58741/23134852\_2024\_3\_11

**For citation:**

Efimova L.G. Legal nature of the agreement for the provision of services for attracting investments and the agreement for the provision of services for investment assistance // Zhurnal Suda po intellektual'nym pravam. 2024. September. N 3 (45). Pp. 112–118. (In Russ.).

DOI: 10.58741/23134852\_2024\_3\_11

DOI: 10.58741/23134852\_2024\_3\_11

## Правовая природа договора об оказании услуг по привлечению инвестиций и договора об оказании услуг по содействию в инвестировании<sup>1</sup>



**Л.Г. Ефимова,**

д.ю.н., профессор,  
профессор кафедры финансовых сделок и новых технологий в праве Российской школы частного права Исследовательского института частного права имени С.С. Алексеева

В статье рассматриваются понятие и виды краудфандинга, применяемые при финансировании результатов интеллектуальной деятельности. Наиболее перспективным видом краудфандинга для целей финансирования инноваций следует считать краудлендинг. В статье перечислены виды договоров, заключаемых на инвестиционной платформе. Затем решается проблема определения правовой природы договора об оказании услуг по привлечению инвестиций и договора об оказании услуг по содействию в инвестировании. На основе анализа норм российского и европейского законодательства, взглядов исследователей на правовую природу указанных договоров автором был обоснован вывод о том, что российский договор об оказании услуг по привлечению инвестиций и договор об оказании услуг по содействию в инвестировании являются договорами смешанного типа, которые объединяют элементы договора возмездного оказания услуг и организационного договора о присоединении к правилам инвестиционной платформы, которым урегулированы отношения членства участников платформы, связанные с их участием в качестве оператора платформы, лиц, привлекающих инвестиции, или инвесторов. Европейскую конструк-

<sup>1</sup> Исследование выполнено в рамках НИР № 1022041400237-8-5.5.1 «Правовые формы, обеспечивающие доступ к результатам интеллектуальной деятельности в виртуальном пространстве: анализ правоприменения».

цию договора между поставщиками услуг краудфандинга и их клиентами, урегулированную Регламентом (ЕС) от 7 октября 2020 г. № 2020/1503 Европейского Парламента и Совета «О европейских поставщиках услуг краудфандинга для бизнеса и внесении изменений в Регламент (ЕС) № 2017/1129 и Директиву (ЕС) № 2019/1937» следует отнести к числу договоров фактического посредничества.

#### Ключевые слова:

инвестиционная платформа; краудфандинг, краудлендинг; правовая природа договора об оказании услуг по привлечению инвестиций; правовая природа договора об оказании услуг по содействию в инвестировании; фактическое посредство; агентский договор; договор возмездного оказания услуг

#### **Понятие краудфандинга и его применение для создания результатов интеллектуальной деятельности.**

Научно-техническая революция последних лет, которая запустила процесс цифровизации экономики России, привела к появлению новых форм финансовой поддержки различных startup-проектов методом народного финансирования, который иначе называется краудфандингом. Такой способ предоставления денежных средств автору идеи позволяет ему рассказать об этой идее на специальном сайте, чтобы найти единомышленников. Если сочувствующие лица не против помочь инициатору проекта деньгами, то они могут это сделать, не выходя из дома, дистанционно, воспользовавшись технической инфраструктурой специальных инвестиционных платформ.

Такой метод финансирования инноваций от разработки до внедрения результатов интеллектуальной деятельности представляет наибольший интерес для субъектов инновационной деятельности.

Учитывая назревшую общественную потребность адекватно урегулировать посредническую деятельность по предоставлению услуг краудфандинга, государствами были приняты соответствующие нормативные акты.

В Российской Федерации деятельность по оказанию услуг краудфандинга осуществляется на основании Федерального закона от 2 августа 2019 г. № 259-ФЗ «О привлечении инвестиций с исполь-

зованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»<sup>2</sup>. Как указано в литературе, модель правового регулирования инвестиций в сети Интернет, предусмотренная в Законе об инвестиционных платформах, представляет собой «упрощенный» вариант организации инвестиционной деятельности квалифицированных и неквалифицированных инвесторов<sup>3</sup>.

В странах Европейского союза эта деятельность осуществляется на основании Директивы (ЕС) от 7 октября 2020 г. № 2020/1504 Европейского Парламента и Совета о внесении изменений в Директиву № 2014/65/ЕС<sup>4</sup> о рынках финансовых инструментов и Регламента (ЕС) от 7 октября 2020 г. № 2020/1503 Европейского Парламента и Совета «О европейских поставщиках услуг краудфандинга для бизнеса и внесении изменений в Регламент (ЕС) № 2017/1129 и Директиву (ЕС) № 2019/1937».

Поскольку российский Закон об инвестиционных платформах не содержит определения «краудфандинг», предлагается рассмотреть понятие, предусмотренное европейским законодательством.

Согласно Директиве Европейского Парламента и Совета от 7 октября 2020 г. № 2020/1504 и Регламенту краудфандинг – это финансово-технологическое решение, предоставляющее субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП), в частности стартапам и скейлапам, альтернативный доступ к финансированию в целях содействия

<sup>2</sup> Собрание законодательства РФ. 2019. № 31. Ст. 4418. Далее – Закон об инвестиционных платформах.

<sup>3</sup> Гаврин Д.А. Особенности правового регулирования инвестиционных платформ // Российское право: образование, практика, наука. 2022. № 1. С. 34 // <https://rospravojournal.usla.ru/index.php/rp/article/download/50/59/633>

<sup>4</sup> См. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0065&qid=1715665553922>

развитию инновационного предпринимательства, в меньшей степени зависящей от банковского финансирования. «Он представляет собой актуальный вид посредничества, в рамках которого поставщик услуг краудфандинга без принятия на себя рисков привлекает (или содействует в привлечении) потенциальных инвесторов или кредиторов для субъектов предпринимательства, запрашивающих финансирование, с использованием открытой цифровой платформы. Такого рода финансирование может осуществляться либо путем предоставления кредитов, либо путем приобретения обращающихся ценных бумаг или других инструментов финансирования, разрешенных к использованию для целей краудфандинга».

Таким образом, через цифровую платформу, созданную специальным посредником (оператором инвестиционной платформы), инвесторы могут предоставить денежные средства лицам, привлекающим инвестиции.

В зависимости от встречного предоставления, которое может получить инвестор, различают следующие виды краудфандинга<sup>5</sup>.

1. Если предоставленные денежные средства подлежат безусловному возврату с уплатой процентов (модель договора займа), то рассматриваемая разновидность краудфандинга называется «краудлендингом».

2. Если в обмен на предоставленные денежные средства инвестор может получить ценные бумаги (модель купли-продажи ценных бумаг), то такая разновидность краудфандинга называется «краудинвестинг» (согласно подходу, изложенному в Регламенте ЕС № 2020/1503).

Для финансирования процесса создания результатов интеллектуальной деятельности наиболее перспективным представляется краудлендинг. Однако в сфере интеллектуальной собственности допустимо также предоставление неденежного вознаграждения за пользование денежными средствами инвесторов, например: предоставление доступа к просмотру фильма, снятого на деньги инвесторов; передача цифровой версии альбома песен,

записанных с помощью предоставленного финансирования и т.п. Большинство таких проектов можно посмотреть на платформе <https://planeta.ru>.

Таким образом, краудфандинг является альтернативой банковскому кредиту. Вместе с тем организаторами отдельных инвестиционных платформ являются крупные банки<sup>6</sup>.

**Участники инвестиционной платформы.** В соответствии с п. 1 ст. 1 Закона об инвестиционных платформах, под инвестиционной платформой предлагается понимать информационную систему в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», которая создана и используется для заключения договоров инвестирования, доступ к которой предоставляется оператором инвестиционной платформы.

Таким образом, сама инвестиционная платформа не является субъектом права, это информационная среда (объект права), в которой действуют участники инвестиционной платформы. Несмотря на цифровое содержание такой платформы, целесообразно рассматривать ее как имущественный комплекс, который включает в себя не только технические средства и оборудование, но и информацию и права на индивидуализацию<sup>7</sup>.

Пунктом 6 ст. 1 Закона об инвестиционных платформах предусмотрено, что участниками инвестиционной платформы являются 1) инвесторы, 2) лица, привлекающие инвестиции, 3) оператор инвестиционной платформы, а также 4) иные лица, не являющиеся инвесторами и лицами, привлекающими инвестиции, которые приобретают или принимают для учета утилитарные цифровые права при их обращении.

Оператор инвестиционной платформы и лица, привлекающие инвестиции, с использованием российской инвестиционной платформы должны быть созданы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Соответственно, инвесторами являются физические или юридические лица, которым оператор инвестиционной платформы оказывает услуги по содействию в инвестировании.

<sup>5</sup> См.: Цифровое право. Учебник / Под ред. В.В.Блажеева и М.А.Егоровой. М.: Проспект, 2020. С. 328–347.

<sup>6</sup> См., например: <https://investor.potok.digital/>

<sup>7</sup> Гаврин Д.А. Особенности правового регулирования инвестиционных платформ // Российское право: образование, практика, наука. 2022. № 1. С. 35 // <https://rospravojournal.usla.ru/index.php/rp/article/download/50/59/633>

В качестве лица, привлекающего инвестиции, могут быть названы юридические лица или индивидуальные предприниматели, которые привлекают инвестиции посредством инвестиционной платформы.

В соответствии с п. 7 ст. 1 Закона об инвестиционных платформах оператор инвестиционной платформы может быть хозяйственное общество, осуществляющее деятельность по организации привлечения инвестиций и включенное Банком России в реестр операторов инвестиционных платформ.

**Виды договоров, заключаемых посредством инвестиционной платформы.** В соответствии с Законом об инвестиционных платформах на платформе могут заключаться следующие виды договоров:

– во-первых, договор об оказании услуг по привлечению инвестиций (ст. 3 Закона об инвестиционных платформах);

– во-вторых, договор об оказании услуг по содействию в инвестировании (ст. 3 Закона об инвестиционных платформах);

– в-третьих, договор инвестирования (ст. 13 Закона об инвестиционных платформах);

– в-четвертых, договор о приобретении утилитарного цифрового права (ч. 9 ст. 8 Закона об инвестиционных платформах);

– в-пятых, договоры различной правовой природы, целью заключения которых является залог, иные обременения утилитарного цифрового права, или ограничение распоряжения утилитарным цифровым правом (ч. 7 ст. 8 Закона об инвестиционных платформах).

**По договору об оказании услуг по привлечению инвестиций** одна сторона (оператор инвестиционной платформы) обязуется в соответствии с правилами инвестиционной платформы предоставить другой стороне (лицу, привлекающему инвестиции) доступ к инвестиционной платформе для заключения с инвестором договора инвестирования с помощью информационных технологий и технических средств этой инвестиционной платформы (ч. 2 ст. 3 Закона об инвестиционных платформах).

**По договору об оказании услуг по содействию в инвестировании** одна сторона – оператор инвестиционной платформы, обязуется в соответствии

с правилами инвестиционной платформы предоставить другой стороне – инвестору доступ к инвестиционной платформе для заключения с лицом, привлекающим инвестиции, договора инвестирования с помощью информационных технологий и технических средств этой инвестиционной платформы (часть Закона об инвестиционных платформах).

Указанные договоры очень похожи структурно и по содержанию, хотя имеют разный субъектный состав и по этой причине – разный предмет договора. Оба указанных договора должны обеспечивать деятельность инвестиционных платформ, поскольку заключаются между основными участниками краудфандинга – лицами, предоставляющими услуги краудфандинга, и их клиентами.

Выяснение правовой природы указанных договоров должно осуществляться по нескольким направлениям.

С точки зрения особенностей заключения указанных договоров, обоснован вывод, что договор об оказании услуг по привлечению инвестиций и договор об оказании услуг по содействию в инвестировании являются **договорами присоединения**, условия которых определяются оператором инвестиционной платформы в правилах инвестиционной платформы (ч. 5 ст. 3 Закона об инвестиционных платформах). Правила инвестиционной платформы содержат общие условия инвестирования, которые в результате присоединения к ним инвесторов и лиц, привлекающих инвестиции, становятся основным содержанием договоров об оказании услуг по привлечению инвестиций и об оказании услуг по содействию в инвестировании.

По вопросу о том, к какому договорному типу принадлежат рассматриваемые договоры, в литературе было высказано несколько точек зрения.

По мнению В.К. Андреева, «указанные договоры являются договорами об оказании услуг по предоставлению информации и ныне регулируются ст. 783.1 ГК РФ, заключаются путем присоединения к условиям, которые определяются оператором в правилах инвестиционной платформы. Эти договоры являются разновидностью договора возмездного оказания услуг, однако плата за оказание услуг по привлечению инвестиций и (или) плата за оказание услуг по содействию в инвестировании не взимается, если это предусмотрено правилами

инвестиционной платформы. Особенностью договора об оказании услуг по предоставлению информации является обязанность одной из сторон или обеих сторон не совершать в течение определенного периода действий, в результате которых информация может быть раскрыта третьим лицам»<sup>8</sup>.

Нельзя также отрицать, что в соответствии с договорами об оказании услуг по привлечению инвестиций и об оказании услуг по содействию в инвестировании на оператора инвестиционной платформы возлагается обязанность по совершению определенных действий фактического характера, необходимых для того, чтобы стороны инвестиционного процесса могли найти друг друга и заключить договор инвестирования.

Именно поэтому в литературе появилась точка зрения о том, что договоры об оказании услуг по привлечению инвестиций и об оказании услуг по содействию в инвестировании следует рассматривать как договоры смешанного типа, в которых объединяются элементы договора возмездного оказания услуг и агентского договора<sup>9</sup>.

Исследователи правовой природы рассматриваемых договоров, которые обратили внимание на то, что операторы инвестиционных платформ совершают не юридические значимые, а фактические действия в интересах своих клиентов, высказали точку зрения о том, что эти договоры являются разновидностью договоров фактического посредничества<sup>10</sup>. «Фактическое посредничество – деятельность определенного субъекта (посредника), который оказывает содействие сторонам, желающим заключить сделку, в ситуации, когда они, как правило, не могут самостоятельно найти друг друга либо не делают этого в силу различных причин. Содействие посредника выражается в осуществлении фактических действий (поиск контрагента, ведение переговоров, участие в разработке условий будущей сделки, консультирование по

вопросам заключения сделки и “сведение” сторон для последующего заключения сделки). Здесь фактические действия противопоставляются юридическим: действиям фактического посредника не влекут каких-либо правовых последствий для клиента за исключением обязанности выплатить вознаграждение. Российская правоприменительная практика и доктрина к договорам, оформляющим отношения с фактическим посредником, относят: договор возмездного оказания услуг, агентский договор, маклерский договор»<sup>11</sup>.

Из описания договора фактического посредничества следует, что между указанным договором и иными типами договоров, к числу которых исследователи относят рассматриваемый в настоящей работе договор об оказании услуг по привлечению инвестиций и договор об оказании услуг по содействию в инвестировании (агентский договор и договор возмездного оказания услуг), нет серьезных отличий. Однако имеются незначительные особенности, которые могут получить решающее значение для уточнения правовой квалификации договоров, заключаемых на инвестиционной платформе.

Во-первых, конструкция агентского договора предполагает, что агент должен совершать для принципала не только фактические, но также юридически значимые действия, в том числе может заключать сделки (ст. 1005 ГК РФ). Вместе с тем деятельность оператора инвестиционной платформы, напротив, по общему правилу, не должна осуществляться путем совершения оператором инвестиционной платформы каких-либо сделок в интересах любого из своих клиентов. Следует признать, что в российском Законе об инвестиционных платформах на это нет прямого указания. Например, в соответствии с ч. 2 ст. 10 рассматриваемого закона оператор инвестиционной платформы может совмещать свою деятельность,

<sup>8</sup> Андреев В.К. Договоры инвестирования, заключаемые с использованием инвестиционных платформ путем приобретения утилитарных цифровых прав. Юрист. 2020. № 1. С. 15–21.

<sup>9</sup> Завертяев А.А. Особенности договоров инвестирования, заключаемых с использованием инвестиционных платформ // Право и управление. 2023. № 1. С. 29 <https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-dogovorov-investirovaniya-zaklyuchaemyh-s-ispolzovaniem-investitsionnyh-platform>

<sup>10</sup> Ионцев М.А. Особенности правового регулирования инвестиционных платформ. Лекция, прочитанная студентам Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) в рамках проекта «Лекторий работодателя» 17 апреля 2024 г.

<sup>11</sup> Семушина О. Договор фактического посредничества // <https://epam.ru/storage/files/documents/insights/4ea5612a2f0fe.pdf>

например, с брокерской или дилерской деятельностью, осуществление которых предполагают совершение сделок, например, с ценными бумагами. В свою очередь, разделить ситуации, где оператор действует как дилер, а где как собственно оператор инвестиционной платформы, не всегда возможно.

Иной вывод может быть сделан из правила п. 1 ст. 8 Регламента (ЕС) от 7 октября 2020 г. № 2020/1503 Европейского Парламента и Совета «О европейских поставщиках услуг краудфандинга для бизнеса и внесении изменений в Регламент (ЕС) № 2017/1129 и Директиву (ЕС) № 2019/1937». Указанная норма Регламента запретила поставщикам услуг краудфандинга принимать какое-либо участие в предложениях о краудфандинге на своих платформах краудфандинга. Таким образом, на своих платформах поставщики услуг краудфандинга не должны заключать никаких сделок, они могут только создавать условия, чтобы клиенты сами заключали свои сделки посредством использования его инвестиционной платформы.

Таким образом, конструкция агентского договора не подходит для определения правовой природы договора об оказании услуг по привлечению инвестиций и договора об оказании услуг подействию в инвестировании

Во-вторых, в соответствии с п. 1 ст. 779 ГК РФ по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

Таким образом, по договору возмездного оказания услуг заказчик должен оплатить услуги исполнителя просто за сам факт совершения указанных в ст. 779 ГК РФ «определенных действий». Результат этих действий по общему правилу не имеет принципиального значения для оплаты услуг исполнителя и не является предметом договора. Напротив, по договору фактического посредничества усилия посредника не будут иметь решающего значения для оплаты его услуг до тех пор, пока его клиенты не заключат необходимую им сделку при помощи фактического посредника. Таким образом, по договору фактического посредничества предметом договора является результат деятельности фактического посредника,

а по договору возмездного оказания услуг – сами услуги, то есть деятельность исполнителя, а не ее результат.

В соответствии с п. 8 ч. 2 ст. 4 Закона об инвестиционных платформах в правилах инвестиционной платформы должен быть указан «размер вознаграждения оператора инвестиционной платформы или порядок его определения либо указание на отсутствие вознаграждения». Таким образом, с точки зрения российского Закона об инвестиционных платформах участники инвестиционной платформы могут быть обязаны выплачивать оператору инвестиционной платформы вознаграждение за сам факт допуска к информационному ресурсу (т.е. за предоставленные услуги, а не за результат), если это прямо предусмотрено в правилах инвестиционной платформы. Такое правило больше соответствует конструкции договора возмездного оказания услуг.

Иной вывод может быть сделан из анализа п. 3 ст. 3 Регламента (ЕС) от 7 октября 2020 г. № 2020/1503 Европейского Парламента и Совета «О европейских поставщиках услуг краудфандинга для бизнеса и внесении изменений в Регламент (ЕС) № 2017/1129 и Директиву (ЕС) № 2019/1937». Указанной нормой предусмотрено, что «поставщики услуг краудфандинга не должны выплачивать или принимать какое-либо вознаграждение, скидки или неденежные выгоды за направление заявок инвесторов на финансирование конкретного предложения о краудфандинге, представленного на их собственной или сторонней платформе краудфандинга».

Таким образом, российская конструкция договоров, заключаемых между операторами инвестиционной платформы и их клиентами – лицами, привлекающими инвестиции, и инвесторами – включает элементы договора возмездного оказания услуг, урегулированного гл. 39 ГК РФ.

Напротив, европейскую конструкцию договора между поставщиками услуг краудфандинга и их клиентами, урегулированную Регламентом (ЕС) от 7 октября 2020 г. № 2020/1503 Европейского Парламента и Совета «О европейских поставщиках услуг краудфандинга для бизнеса и внесении изменений в Регламент (ЕС) № 2017/1129 и Директиву (ЕС) № 2019/1937» следует отнести к числу договоров фактического посредничества.

Сделанный вывод необходимо уточнить применительно к российской конструкции договора об оказании услуг по привлечению инвестиций и об оказании услуг по содействию в инвестировании.

Заключая указанные договоры лица, привлекающие инвестиции и инвесторы, присоединяются к правилам инвестиционной платформы, и признают ее правила обязательными для исполнения. Однако в правилах инвестиционной платформы достаточно много различных правил, не имеющих непосредственного отношения к возмездному оказанию услуг оператором инвестиционной платформы по рассматриваемым договорам.

В частности, в правилах инвестиционной платформы много правил организационного характера, определены требования к самим участникам платформы, к их правам и обязанностям не только по отношению к оператору инвестиционной платформы, но и к друг другу, установлены общие условия договора инвестирования и т.п. В частности,

в правилах инвестиционной платформы определяются способы инвестирования, требования к содержанию инвестиционного предложения, порядок принятия инвестиционного предложения; порядок принятия инвестиционного предложения; сроки передачи денежных средств участникам инвестиционной платформы с номинального счета и т.п.

Отсюда следует, что с точки зрения правовой природы договор об оказании услуг по привлечению инвестиций и договор об оказании услуг по содействию в инвестировании являются договорами смешанного типа, которые объединяют элементы договора возмездного оказания услуг и организационного договора о присоединении к правилам инвестиционной платформы, которым урегулированы отношения членства участников платформы, связанные с их участием в качестве оператора платформы, лиц, привлекающих инвестиции, или инвесторов.

#### Список литературы:

1. *Андреев В.К.* Договоры инвестирования, заключаемые с использованием инвестиционных платформ путем приобретения утилитарных цифровых прав. Юрист. 2020. № 1. С. 15–21.
2. *Завертяев А.А.* Особенности договоров инвестирования, заключаемых с использованием инвестиционных платформ // Право и управление. 2023. № 1. С. 29. <https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-dogovorov-investirovaniya-zaklyuchaemyh-s-ispolzovaniem-investitsionnyh-platform>. Обращение к сайту 22 июня 2024 г.
3. *Гаврин Д.А.* Особенности правового регулирования инвестиционных платформ // Российское право: образование, практика, наука. 2022. № 1. С. 34 // <https://rospravojournal.usla.ru/index.php/rp/article/download/50/59/633>. Обращение к сайту 22 июня 2024 г.
4. *Ионцев М.А.* Особенности правового регулирования инвестиционных платформ. Лекция, прочитанная студентам Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) в рамках проекта «Лекторий работодателя» 17 апреля 2024 г.
5. *Семушина О.* Договор фактического посредничества // <https://epam.ru/storage/files/documents/insights/4ea5612a2f0fe.pdf> Обращение к сайту 22 июня 2024 г.
6. Цифровое право. Учебник / Под ред. В.В. Блажеева и М.А. Егоровой. М.: Проспект, 2020. 640 с.

**Для цитирования:**

Николаева З.Е. Коллизионно-правовые аспекты определения статута исключительного права: трансформация регулирования с учетом появления теории экстерриториальности в авторском и смежном праве // Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2024. Сентябрь. № 3 (45). С. 119–129.

DOI: 10.58741/23134852\_2024\_3\_12

**For citation:**

Nikolaeva Z.E. The conflict of laws implications of the definition of the exclusive right statute: the transformation of legislation in light of emerging new extraterritoriality principle in copyrights and related rights // Zhurnal Suda po intellektual'nym pravam. 2024. September. N 3 (45). Pp. 119–129. (In Russ.).

DOI: 10.58741/23134852\_2024\_3\_12

DOI: 10.58741/23134852\_2024\_3\_12

## Коллизионно-правовые аспекты определения статута исключительного права: трансформация регулирования с учетом появления теории экстерриториальности в авторском и смежном праве



**З.Е. Николаева,**

магистр частного права (РШЧП),

бакалавр права юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова

*В настоящей статье автором предпринимается попытка проследить изменение действия привязки *lex loci protectionis* с учетом усложнения оборота результатов интеллектуальной деятельности в условиях делегализации споров в авторском и смежном праве. Автором проводится анализ существующего нормативного правового закрепления определения применимого права в спорах с участием иностранного элемента в сравнительно-правовой перспективе с привлечением опыта ведущих европейских правовых порядков и стран общего права. В работе приводится опыт США по разрешению конфликта принципов территориальности и экстерриториальности действия норм, регулирующих исключительные права. В заключение автор констатирует преждевременность внедрения принципа экстерриториальности в существующее правовое регулирование.*

**Ключевые слова:**

статут исключительного права, принцип экстерриториальности, делегализованные результаты интеллектуальной деятельности

### Введение

В идею определения применимого права для споров с участием иностранного элемента принято включать право места нахождения суда, либо право места совершения нарушения, либо право места эксплуатации результатов интеллектуальной деятельности<sup>1</sup>. Тем не менее в эпоху повсеместного использования новых технологий и обращения на рынке локализованных результатов интеллектуальной деятельности классическая и широко используемая в мире формула *lex loci protectionis* или право страны, где испрашивается охрана, может порождать ряд неясностей. Уже на этапе применения коллизионной нормы, основанной на принципе территориальности, может возникнуть конкуренция факторов, принимаемых судом во внимание, в результате чего привязка *lex loci protectionis* помимо действия в качестве категории *sui generis* вступает в конкуренцию с другими правовыми механизмами, в том числе через совпадение правового эффекта от *lex loci protectionis* и права суда (*lex fori*) либо через рассмотрение судами *lex loci protectionis* как разновидности права места совершения нарушения (*lex loci delicti commissi*). Бесспорно, такая трихотомия рискованна для правовой определенности в отсутствие объективных критериев, которые позволили бы более точно определить связь, с помощью которой осуществляется выбор применимого права. Другими словами, для разрешения возникающей сложности необходимо определить содержание, закладываемое в доктрине и на практике в статут исключительных прав *in rem*, *lex loci protectionis*, *lex origins* и иные коллизионно-правовые аспекты определения статута исключительного права. Настоящее исследование является попыткой проследить трансформацию действия статута исключительных прав в современных реалиях, а также определить его место в российском праве.

### Необходимо ли сохранение статута исключительного права в авторском и смежном праве?

Прежде чем проследить изменение правового эффекта от применения привязки *lex loci protectionis* в современных реалиях, рассмотрим способы ее закрепления в различных международных актах и постараемся ответить на вопрос: по-прежнему необходимо наличие специального статута исключительного права, или же существующего набора механизмов (право суда, право место совершения нарушения, право происхождения) достаточно для успешного разрешения споров?

Механизм своей популяризацией обязан Бернской конвенции 1886 г., где в ст. 5.2 указано:

«Пользование этими правами и их осуществление не связаны с выполнением каких бы то ни было формальностей; такое пользование и осуществление не зависят от существования охраны в стране происхождения произведения. Следовательно, помимо установленных настоящей Конвенцией положений, объем охраны, равно как и средства защиты, представляемые автору для охраны его прав, регулируются исключительно законодательством страны, в которой истребуется охрана»<sup>2</sup>.

Из буквального толкования приведенной формулировки прослеживается связь правоотношений по охране результатов интеллектуальной деятельности с правом суда (*lex fori*). На практике же связь с правом страны защиты практически никогда четко не определяется. Действительно, literalный анализ фразы «исключительно законодательством страны, в которой истребуется охрана», на первый взгляд относит область ее применения к географическому месту, соответствующему месту предъявления иска. В этом отношении примечательно, что в ст. 5.2 Бернской конвенции говорится именно об «объеме прав» и «средствах защиты», которые подчиняются исключительно юрисдикции места, где испрашивается защита.

<sup>1</sup> Подробнее см.: *Суспицына М.В.* Коллизионное регулирование отношений интеллектуальной собственности: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03. – М., – 2013.

<sup>2</sup> Бернская Конвенция по охране литературных и художественных произведений от 9 сентября 1886 г. (дополненная в Париже 4 мая 1896 г., пересмотренная в Берлине 13 ноября 1908 г., дополненная в Берне 20 марта 1914 г. и пересмотренная в Риме 2 июня 1928 г., в Брюсселе 26 июня 1948 г., в Стокгольме 14 июля 1967 г. и в Париже 24 июля 1971 г., измененная 28 сентября 1979 г.) [Электронный ресурс] – URL: <https://docs.cntd.ru/document/1900493> (дата обращения: 5 апреля 2024 г.).

Непроизвольно напрашивается вывод о том, что при прямом толковании текста статьи Конвенции авторами будто бы проводится различие между процессуальным и материальным правом: возбуждение дела путем передачи его в суд одновременно определяет право по существу спора. Тем не менее указанный вывод является поспешным.

Неоспоримо, что в вопросах авторского права к существу спора часто применяется право суда (*lex fori*), однако такой подход значительно сужает возможность истребования охраны по другому применимому праву, увеличивает дискрецию суда и является во всех случаях упрощенным методом национальных судов использовать национальное право в качестве применимого даже в ситуациях, когда существо спора требует использования иного права. Действительно, анализируемая судебная практика показывает, что судьи склонны применять свое собственное национальное право к рассматриваемым ими спорам<sup>3</sup>. Такой вариант может освободить от потенциально трудной задачи для суда в виде исследования и толкования содержания иностранного законодательства. Более того, порой национальные суды могут испытывать определенное недоверие в отношении уровня охраны для авторов. Иными словами, с одной стороны, применение права суда (*lex fori*) в качестве *lex loci protectionis* отвечало бы императиву справедливости, поскольку судья на практике должен применять только то законодательство, в котором, как предполагается, он лучше разбирается. С другой стороны, обращение к иностранному законодательству сопряжено с высоким риском искажения и создания правовой неопределенности для сторон.

Не исключено, что такая интерпретация в виде совпадения *lex loci protectionis* и права суда (*lex fori*) отчасти была заложена составителями Бернской конвенций. В английской версии Бернской конвенции также используются достаточно четкие

выражения: «*Shall be governed exclusively by the laws of the country where protection is claimed*». Аналогично во французской версии находим строгую формулировку: «*Se règlent exclusivement d'après la législation du pays où la protection est réclamée*». Поэтому, на наш взгляд, сомнительно, чтобы Конвенция закладывала смешение между *lex loci protectionis* и правом суда (*lex fori*). Само по себе решение коллизионной проблемы на основе аргумента удобства применения национального права является достаточно хрупким. Несложно представить ситуацию, по которой связь спора со страной суда будет второстепенной по сравнению со связью с другой правовой системой. Более того, в действительности выбор права суда (*lex fori*) может создавать сложности, особенно когда необходимо решить, что делать с правами, приобретенными за границей, в другом государстве.

В других нормативных правовых документах статут исключительного права также выступает в качестве самостоятельной привязки, хотя результат его применения может совпадать с правом, возникающим из применения других правовых привязок. Если в Регламент Рим I<sup>4</sup> не вошли положения, посвященные коллизионным нормам для регулирования отношений по поводу исключительных прав, в ст. 8 Регламента Рим II<sup>5</sup> уже было включено положение о праве, подлежащем применению к обязательствам вследствие нарушения исключительных прав:

«1. Законодательством, применимым к внедоговорному обязательству, возникающему в связи с нарушением права интеллектуальной собственности, является законодательство страны, для которой испрашивается защита.

2. В случае внедоговорного обязательства, возникающего в связи с нарушением унитарного права интеллектуальной собственности Сообщества, применимым правом является, по любому вопросу, который не регулируется соответствующим

<sup>3</sup> Например, в практике Российских судов приоритет российскому праву в качестве применимого был отдан в делах: Постановлении Суда по интеллектуальным правам от 15.01.2018 N C01-1242/2014 по делу N A53-25852/2013; Постановлении Девятого арбитражного апелляционного суда от 04.03.2011 N 09АП-1103/2011-ГК.

<sup>4</sup> Регламент (ЕС) № 593/2008 о праве, подлежащем применению к договорным обязательствам («Рим I»). – URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32008R0593> (дата обращения: 25 апреля 2024 г.).

<sup>5</sup> Регламент (ЕС) № 864/2007 Европейского парламента и Совета от 11 июля 2007 г. о праве, подлежащем применению к внедоговорным обязательствам («Рим II»). URL: – <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/ALL/?uri=celex%3A32007R0864> (дата обращения: 25 апреля 2024 г.).

шим документом Сообщества, право страны, в которой был совершен акт нарушения.

3. Право, применимое в соответствии с настоящей статьей, не может быть отменено соглашением в соответствии со статьей 14» (пер. наш – Н.З.)<sup>6</sup>.

Приведенная статья 8 создает для привязки *lex loci protectionis* правовой эффект аналогичный правовому эффекту от привязок *lex fori*, *lex origins*, *lex loci delicti*. Параграф 3 приведенной статьи не позволяет сторонам договориться о том, какое законодательство будет регулировать их права и обязанности, возникшие в результате нарушения прав интеллектуальной собственности, ни до, ни после нарушения. Кроме того, положение Рим II наглядно показывает различия между договорным и внедоговорным статутами. Так, с одной стороны, между сторонами могут существовать договорные обязательства по договорному статуту, возникающие на основании автономии воли сторон и их договорных обязательств, а с другой стороны, мы имеем именно статут исключительного права как абсолютного права сторон, именно он и будет определять собой категорию *lex loci protectionis* в качестве *sui generis*.

Далее, в статье 26 Регламента Рим II конкретизируется, что может пониматься под правами интеллектуальной собственности: авторское право, смежные права, права *sui generis* на охрану баз данных и права промышленной собственности. В указанной статье используется унитарный подход, который дает возможность провести водораздел между правами интеллектуальной собственности, предоставляемыми в соответствии с национальным законодательством, и «унитарными» правами интеллектуальной собственности государств-членов<sup>7</sup>. В связи с этим применимое право для двух категорий авторов/изобретателей будет разным: для первых – общепризнанный принцип *lex loci protectionis*, а для вторых применимое право будет вытекать из выше процитированного п. 2 ст. 8 Регламента Рим II, который ввел специальную нор-

му для выбора сторонами права с целью заполнения пробелов посредством ссылки на право страны, в которой был совершен акт нарушения «унитарных» прав государств-членов (*lex loci delicti*).

При разрешении споров в смежном праве интерпретацию национального режима также дает ст. 2 Римской конвенции об охране прав исполнителей, изготовителей фонограмм и вещательных организаций 1961 г. (далее – «Римская конвенция»), которая гласит: «Для целей настоящей Конвенции национальный режим означает режим, предоставляемый внутренним законодательством договаривающегося государства, в котором испрашивается охрана:

а) исполнителям, являющимся его гражданами, в отношении осуществляемых на его территории исполнений, передачи в эфир или первой записи;

б) изготовителям фонограмм, являющимся его гражданами или юридическими лицами, в отношении фонограмм, впервые записанных или впервые опубликованных на его территории;

с) вещательным организациям, штаб-квартиры которых расположены на его территории, в отношении передач в эфир, осуществляемых с помощью передатчиков, расположенных на его территории»<sup>8</sup>.

На первый взгляд, в приведенной норме вновь видим связь *lex fori* с принципом национального режима. Создается впечатление, что привязка *lex loci protectionis* по своей природе дублирует правовой эффект от применения права суда. Однако, как было показано ранее, данное сопоставление *lex fori* и *lex loci protectionis* является неверным. Несмотря на текстовую двусмысленность, все же речь как в Бернской, так и в Римской конвенциях идет именно о *lex loci protectionis*, в обоих случаях заложен двухэтапный механизм, согласно которому сначала определяется вопрос об объеме прав, которые получает иностранный автор в соответствии с принципом национального режима. Затем в случае, если национальный правовой порядок будет не готов решить проблему коллизии законов,

<sup>6</sup> Règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement Européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (Rome II) OJ L 199, 31.7. – 2007, С. 40–49.

<sup>7</sup> *Boschiero, N.* Intellectual Property in the Light of the European Conflict of Laws, T.M.C. Asser Press, – 2008.

<sup>8</sup> Международная Конвенция об охране прав исполнителей, изготовителей фонограмм и вещательных организаций, Рим, 26 октября 1961 года, [Электронный ресурс] – URL: [https://wipolex-res.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/ru/rome/trt\\_rome\\_001ru.pdf](https://wipolex-res.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/ru/rome/trt_rome_001ru.pdf) (дата обращения: 6 апреля 2024 г.).

предусмотрено предоставление такой защиты через право страны, в которой предоставляется защита без учета национального режима.

Таким образом, признание исключительной коллизионной нормы в пользу *lex fori* приводит к логическому тупику, в результате которого вопрос определения права, связанный с интеллектуальной собственностью, становится лишенным элементов иностранного характера, будто бы нарушение представляет собой ситуацию чисто внутреннего права и, следовательно, обязательно подпадает под действие права суда. Возникает ситуация, как будто бы на самом деле понятие закона страны, в которой запрашивается защита, соответствует материальному решению, которое в лучшем случае отсылает к норме права той же страны. Однако данное умозаключение нарушает законы логики и не может являться основанием для сопоставления *lex fori* и *lex loci protectionis*.

Исходя из логики приведенных различий в подходах законодателей, можно сделать вывод, что вопрос об определении права в спорах, связанных с интеллектуальной собственностью, должен сначала пройти проверку на «коллизионность». Иными словами, суд должен провести различие между основной и вспомогательной квалификацией по делу, чтобы обозначить (1) вопрос о характере произведения и (2) о правомочности истцов на предъявление иска как по *lex loci protectionis*, так и по *lex fori*. Апробируя указанные рассуждения для ситуаций, связанных с делокализацией произведений, укажем, что сам по себе факт размещения произведения в сети Интернет либо неоднократное перемещение объекта через границы затронет множество иностранных элементов, поставленных в зависимость в том числе от того, доступно ли произведение на различных серверах в сети. Таким образом, речь идет о ситуации, связанной с различными факторами, которую суд не сможет решить через обращение к *lex fori*, поскольку конкуренция законодательных полномочий не будет решена. На наш взгляд, сопоставление *lex loci protectionis* и *lex fori* в данном случае представляет собой неверное смещение приве-

денных привязок и требует от правоприменителей их понимания и последующего разделения.

Одним из примеров действия *lex loci protectionis* в авторском и смежном праве как категории *sui generis* сегодня является ситуация с передачей исключительных прав по авторскому договору. Как правило, такой договор представляет собой единый договорный акт, по которому не только устанавливаются права и обязательства авторов, издателей, исполнителей, правопреемников, но и инкорпорируются условия по уступке или лицензированию прав. Ряд договоров впоследствии подразумевает предоставление прав на воспроизведение и распространение произведений на определенной территории<sup>9</sup>. С точки зрения коллизионного права можно сделать вывод о том, что, подобно правилам, применимым к правам, относящимся к материальной собственности, в случае авторского права также следует проводить различие между идеальными и реальными последствиями соглашений, и что первые должны подчиняться статуту договора, а вторые – законодательству страны охраны, предоставляющей защиту по *lex loci protectionis*. Несмотря на возможное совпадение правового эффекта от *lex loci protectionis* с другими привязками, статут исключительного права является самостоятельным и незаменимым в реалиях усложнения оборота результатов интеллектуальной деятельности. Необходимость его включения в национальные правовые порядки в качестве самостоятельной категории *sui generis* является неоспоримой. Правовой эффект от обращения национальными судами к другим привязкам не сможет заменить данного статута с учетом возрастающей экстерриториальности отношений в области оборота исключительных прав.

#### **Расширение общего принципа территориальности при разрешении споров, связанных с оборотом результатов интеллектуальной деятельности: появление новой экстерриториальности**

На практике коллизии пространственного действия норм в сфере защиты интеллектуальных

<sup>9</sup> Ulmer, E. La Propriete Intellectuelle Et Le Droit International Prive, Collection Etudes Série Secteur culturel n° 3 Munich, octobre – 1976. – С. 56.

прав встречаются при разрешении трансграничных казусов, возникающих из различных оснований, в том числе из договорных и внедоговорных споров, при разрешении которых суду необходимо заранее установить: может ли в целом исключительное право быть защищено, существует ли оно? В случае положительного ответа на поставленный вопрос перед судом встает задача установления объема и субъекта-носителя защищаемого исключительного права, соблюдения сроков. Однако для этого следует определить, на какой территории исключительное право имеет защиту, и в связи с этим – какое право надлежит применять. Таким образом, аспект установления территории затрагивает коллизионный вопрос привязки применимых норм.

Традиционно в праве интеллектуальной собственности действует принцип территориальности. Однако его обоснование может варьироваться в зависимости либо от правовой системы, в которой принцип применяется (например, в общем праве, или в континентальном праве, или вне какого-либо квалифицирующего правопорядка в качестве принципов «мягкого права»); либо от содержания споров авторов внутри одной правовой системы; либо от желаемых правовых последствий применения данных принципов. Так или иначе в большинстве правопорядков вопрос о защите прав субъектов авторского права разрешается в порядке международных или региональных соглашений; либо посредством инкорпорации специальных коллизионных правил по типу *lex loci protectionis* в законодательство об интеллектуальной собственности (например, *lex loci protectionis* можно встретить в праве Швейцарии, Италии, Австрии и др.); либо посредством обращения к материально-правовым положениям закона об интеллектуальных правах. Яркую дихотомию в применении режима из данного принципа находим

в странах Европейского союза, где действует Брюссельская конвенция и Регламент ЕС N 44/2001 от 22.12.2000<sup>10</sup>, где закреплен строгий территориальный подход и исключительная компетенция судов для дел о результатах интеллектуальной деятельности, требующих регистрации или депонирования, при этом одновременно остается вторая категория дел с нарушениями иных интеллектуальных прав, не вошедших в перечень Регламента, в связи с которым применяется подход, позволяющий обращаться к юрисдикции судов, не являющихся юрисдикцией места, в котором такая охрана запрашивается. Рассмотрим подходы к принципам территориальности и независимости подробнее, постараемся ответить на вопрос: возможно ли говорить о новой «экстерриториальности» в области действия норм интеллектуального права?

Исторически принцип территориальности использовался национальными судами с целью минимизации использования иностранного либо международного права<sup>11</sup>. Изменение роли принципа территориальности связано с желанием авторов и правообладателей определять свои объекты за рубежом. Влияние данного принципа стало постепенно ослабляться, пока в 1970-х вновь не разгорелась дискуссия по рассматриваемому вопросу, в результате которой появилось два крупных движения ученых: с одной стороны – приверженцы территориальной концепции интеллектуальной собственности; с другой – сторонники универсалистской модели интеллектуальной собственности<sup>12</sup>. В настоящее время ученые придерживаются прагматичного подхода, в соответствии с которым применяется принцип территориальности с вкраплениями ограничителей для осложненных иностранным элементом споров<sup>13</sup>.

Хотя доктрина общего гражданского права стоит на том, что действие права экстерриториально и следует за объектом гражданского пра-

<sup>10</sup> Council Regulation (EC) No 44/2001 of 22 December 2000 on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters [Электронный ресурс] – URL: <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2001/44/oj> (дата обращения: 7 апреля 2024 г.).

<sup>11</sup> Шукурова И.В. Территориальный принцип действия прав интеллектуальной собственности: основные тенденции развития // Современное право, – 2015. – С. 76–81.

<sup>12</sup> Dinwoodie, G.B. Foreign and International Influences on National Copyright Policy: A Surprisingly Rich Picture (F. McMillan, ed.) // Chicago-Kent College of Law, May, – 2007. – С. 295–296.

<sup>13</sup> Например, Мадридская система международной регистрации знаков, которая предусматривает создание национальных систем регистрации.

ва, тем не менее в связи с действием принципов независимости и территориальности исключительных прав возможность экстерриториального подхода практически исключена в ряде европейских государств и на территории Российской Федерации.

Активный практический анализ между территориальностью и экстерриториальностью мы находим в практике США. На основе анализа case-by-case и применимо к отдельным видам интеллектуальных прав как на практике, так и в теории экстерриториальность все же рассматривается<sup>14</sup>. Так, в праве на средства индивидуализации уже в течение длительного времени используется экстерриториальный подход к оценке действия регулирующих норм. Как было отмечено в одном из решений Верховного суда США, «из всех основных прав интеллектуальной собственности права на товарные знаки долгое время были наиболее подвержены экстерриториальному применению»<sup>15</sup>.

Действительно, обращаясь к американскому законодательству об интеллектуальных правах, мы видим, что в отличие от авторских и смежных прав, экстерриториальность действия Закона о товарных знаках (или The Lanham Act)<sup>16</sup> находится в процессе становления, при этом в тексте Закона отсутствуют какие-либо четкие положения, позволяющие определить территорию действия товарного знака. Основополагающим решением в этой связи является дело *Steele v. Bulova Watch Co*<sup>17</sup>. В данном прецеденте владелец товарного знака заявил о нарушении использования товарного знака против гражданина США, который продавал поддельные часы в Мексике. Хотя в какой-то момент нарушитель все же имел регистрацию товарного знака в Мексике для торгового знака «Bulova», мексиканское правительство аннулировало ее до решения Верховного суда. Часть поддельных ча-

сов попала обратно в США. Тем не менее большая часть предполагаемых нарушений была совершена на территории Мексики, а не США. Верховный суд пришел к выводу, что суд США может рассматривать это дело в соответствии с американским законодательством о товарных знаках. Суд постановил, что в соответствии с указанными обстоятельствами юрисдикция была определена надлежащим образом, экстерриториальное применение федерального законодательства о товарных знаках в контексте нарушения прав могло быть разрешено. Суд отметил, что The Lanham Act «наделяет суды Соединенных Штатов Америки широкими юрисдикционными полномочиями», и пришел к выводу о том, что определение «торговли» (commerce), данное Конгрессом в Законе, охватывает «всю коммерческую деятельность, которая может законно регулироваться Конгрессом, включая экстерриториальный контекст»<sup>18</sup>. Кроме того, суд не нашел противоречий с иностранным правом, поскольку мексиканские суды аннулировали мексиканскую регистрацию товарного знака обвиняемого нарушителя, а также установил, что деятельность нарушителя товарного знака и ее последствия не ограничивались пределами территории иностранного государства, а имели место непосредственно на территории США. Приведенное решение имеет большое влияние на понимание экстерриториальности в доктрине интеллектуальных прав США, поскольку хоть судом и было определено применять законодательство США, однако никакой «презумпции» для последующих решений относительно применения права США в спорах со схожими фактическими обстоятельствами создано не было.

В авторском праве США Апелляционные суды США не последовательны в своем подходе и по-прежнему расходятся во мнениях относитель-

<sup>14</sup> *Holbrook, T.R.* Is There A New Extraterritoriality In Intellectual Property? // *Columbia Journal of Law & the Arts*, vol. 44, 2021., Emory Legal Studies Research Paper No. 21-9, [Электронный ресурс] – URL: <https://ssrn.com/abstract=3757627> – С. 461–462.

<sup>15</sup> *Austin, G.W.* Importing Kazaa—Exporting Grokster // *22 Santa Clara Computer and High Tech Law Journal L.J.* 577, 602 – 2006.

<sup>16</sup> The Lanham Act, 15 U.S.C. §§ 1051 et seq был принят Конгрессом в 1946 г. Закон предусматривает национальную систему регистрации товарных знаков и защищает владельца, зарегистрированного на федеральном уровне знака от использования сходных знаков, если такое использование может привести к смешению потребителей, или если возможно размывание известного знака. [Электронный ресурс] // URL: [https://www.uspto.gov/sites/default/files/trademarks/law/Trademark\\_Statutes.pdf](https://www.uspto.gov/sites/default/files/trademarks/law/Trademark_Statutes.pdf) (дата обращения: 8 апреля 2024 г.).

<sup>17</sup> *Steele v. Bulova Watch Co., Inc.*, 344 U.S. 280 (1952). Верховный суд не отменил решение по делу *Bulova*, хотя его недавние действия в отношении презумпции против экстерриториальности, возможно, противоречат ей.

<sup>18</sup> *Steele v. Bulova Watch Co., Inc.*, 344 U.S. 280 (1952). at 283.

но надлежащего объема экстерриториальной защиты, разрешенной Законом об авторском праве США<sup>19</sup>.

Современный тест для возможности обращения к экстерриториальности был выработан американским судом в деле *RJR Nabisco, Inc. v. European Community*<sup>20</sup> с множественностью субъектного состава, который участвовал в глобальной схеме отмывания денег в сотрудничестве с различными организованными преступными группами. В данном решении была разработана двухступенчатая система оценки экстерриториального действия закона. На первом этапе суд должен определить, (1) была ли опровергнута презумпция против экстерриториальности, то есть дает ли закон ясное, утвердительное указание на то, что он применяется экстерриториально, затем (2) определить, относится ли дело к внутреннему применению конкретного закона, обратив внимание на его «направленность». Иными словами, на первом этапе происходит определение классической презумпции против экстерриториальности – по итогам которого для конкретного дела вырабатывают акт толкования закона, который рассматривает закон и историю законодательства, чтобы выяснить позицию Конгресса о территориальных границах закона. На втором этапе происходит фокус-анализ, при котором рассматриваются факты дела в сопоставлении со статутом, он носит фактический характер, что ограничивает прецедентный эффект любого решения<sup>21</sup>. Представляется, что теоретические выводы данного подхода при определенных обстоятельствах могли бы использоваться и в сфере интеллектуальных прав. Тем не менее о формировании новой экстерриториальности действия исключительных прав судить преждевременно, поскольку даже на территории США, где уже существуют прецеденты обращения к новой доктрине, суды исходят из ограничительного обращения к такой возможности.

По сравнению с практической точкой зрения, в теоретическом плане последствия принци-

па территориальности не так очевидны. Трудности толкования данного принципа в интеллектуальном праве автоматически распространяются на национальные конструкции международного частного права. Причин этих трудностей достаточно, однако часть из них можно объяснить недостатками заимствований из международных конвенций, стремительным развитием экономических отношений и, как следствие, отставанием национального регулирования от действительной картины мира. Ряд ученых отмечают, что разделение материально-правовой территориальности и коллизионного принципа *lex loci protectionis* во все не решает теоретических проблем, по крайней мере, не в терминах коллизионной системы<sup>22</sup>.

Рассуждая в соответствии с системным подходом, отметим, что территориальная связь призвана применяться ко всем аспектам категории исключительных прав. Тем не менее инструменты международного права интеллектуальной собственности редко четко определяют этот момент. Более того, следует признать, что в определенных ситуациях постоянная интерпретация принципа территориальности, которую влечет за собой изменение чаши весов в пользу принципа *lex loci protectionis*, может представлять собой риск для правовой определенности национальных правовых систем. Таким образом, возникает проблема сохранения коллизионной нормы, основанной на принципе территориальности. Это требует пересмотра основ решений, составляющих фундамент международного частного права в области интеллектуального права, особенно с точки зрения правовой определенности и предсказуемости решений.

Как отмечал А.Л. Маковский, в нормах ч. 4 ГК РФ авторами были учтены практически все важные нормы международных унифицированных договоров о правовой охране интеллектуальной собственности, в которых Российская Федерация является участницей<sup>23</sup>. В соответствии с та-

<sup>19</sup> Ibid. Holbrook, T. R., С. 472.

<sup>20</sup> *RJR Nabisco, Inc. v. Eur. Cmty.*, 136 S. Ct. 2090 (2016).

<sup>21</sup> Ibid. Holbrook, T. R., С. 482.

<sup>22</sup> *Vivant, M. Propriete Intellectuelle, Lex Loci Protectionis Et Loi Reelle, D.* – 2011. С. 2351.

<sup>23</sup> Проблемы унификации международного частного права: монография / Н.В. Власова, Н.Г. Доронина, Т.П. Лазарева и др.; Отв. ред. А.Л. Маковский, И.О. Хлестова. – М.: ИЗИСП, Юриспруденция – 2012. С. 189–190.

кими договорами и соглашениями, их действие распространяется на территории тех государств, где они возникли, иными словами, такие нормы не могут иметь экстерриториального характера. В настоящий момент экстерриториальность преодолевается посредством достижения двусторонних или многосторонних соглашений между государствами, иначе охраняемые в одном государстве результаты могут быть свободно используемы в других странах.

В отечественном ГК РФ в ст. 1231 закреплён принцип территориального действия исключительных прав, на основании которого иностранцам предоставляется национальный режим. Кроме того, согласно положениям п. 2 данной статьи, «при признании исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации в соответствии с международным договором Российской Федерации содержание права, его действие, ограничения, порядок его осуществления и защиты определяются настоящим Кодексом независимо от положений законодательства страны возникновения исключительного права, если таким международным договором или настоящим Кодексом не предусмотрено иное»<sup>24</sup>. Статья 1231 ГК РФ даёт прямую отсылку к определению действия личных неимущественных и иных интеллектуальных прав к абз. 4 п. 1 ст. 2 ГК РФ, по которому «к отношениям с участием иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных юридических лиц» применяются общие правила, установленные российским гражданским законодательством для участников гражданского оборота. Таким образом, на территории России признаются личные и иные интеллектуальные права, за исключением исключительных прав, иностранцев независимо от того, связана ли Россия и государство иностранца соответствующим международным договором<sup>25</sup>.

Принято считать, что принцип территориальности сам собой трансформируется в коллизионный принцип *lex loci protectionis* или привязку, по которой применяется право страны, в кото-

рой испрашивается охрана для объекта интеллектуальных прав<sup>26</sup>. Тесная связь между этими двумя принципами действительно очевидна в области зарегистрированных прав интеллектуальной собственности. Очевидно, что страна регистрации на постоянной основе является страной охраны, и что именно право этой страны должно применяться в отношении споров, касающихся зарегистрированных в ней результатов интеллектуальной деятельности. Применение права другой страны – например, права страны, в которой обычно проживает правообладатель, – очевидно, не имеет особого смысла, поскольку право может быть даже не зарегистрировано в этой другой стране, и даже если это так, действие регистрации будет ограничено территорией этого государства. Однако, несмотря на тесную связь, важно отметить, что принцип территориальности действует только на уровне материального права и не является коллизионной нормой как таковой. Поэтому данный принцип не мешает законодателю поддерживать или допускать другие решения, если это представляется целесообразным и возможным<sup>27</sup>.

### Выводы

Таким образом, путь определения права, применимого к нарушению исключительных прав, весьма непрост. В случае применения принципа строгой территориальности возникает проблема в виде определения связующего фактора, особенно если предполагаемое нарушение было совершено через социальные сети либо с использованием хостинг-провайдеров, зарегистрированных на территории других государств. Такая ситуация, несомненно, будет наносить ущерб правовой определенности и предсказуемости решений до тех пор, пока не будет полностью решена законодателем. Неоспоримой является также необходимость конкретизации и включения в национальные законодательства привязки *lex loci protectionis*.

Как мы увидели, принцип территориальности, во многом связанный с принципом суверенитета, все больше подвергается многочисленным

<sup>24</sup> Статья 1231 ГК РФ.

<sup>25</sup> См.: Указ. Соч. Проблемы унификации международного частного права С. 190.

<sup>26</sup> Lagarde, P. *Le Principe De Proximité Dans Le Droit International Privé Contemporain*, Recueil des cours – 1986. t. – 196, С. 66.

<sup>27</sup> Kur, A. *Maunsbach U., Choice of Law And Intellectual Property Rights // Oslo Law Review*, – 2019. – С. 47.

вызовам со стороны научного сообщества. Сохранение принципа территориальности в его нынешнем виде, с точки зрения коллизионного права, ставит под угрозу правовую безопасность и законные ожидания сторон. Получается, что отступление в транснациональных отношениях от принципа суверенитета, лежащего в основе принципа территориальности, должно выражаться в коллизионном праве в виде отступления от упомянутой территориальности, возможно, с помощью установления унифицированного подхода к их определению.

Очевидно, что территориальность исключительных прав является сильным ограничителем в регулировании оборота исключительных прав. До сих пор международным сообществом не достигнут консенсус о его преодолении, часть ученых вообще выступает критиками данного пути, а предложения по гармонизации коллизионных привязок продолжают внедряться каждым правопорядком по-своему, что ставит исключительные права и разрешение споров с ними в зависимость от позитивного права того или иного государства. Тем не менее, принимая во внимание дихотомию регулирования договорных и внедоговорных отношений

в сфере интеллектуальной собственности в связи с различным основанием возникновения отношений, а также факт наличия в составе интеллектуальных прав одновременно и личных неимущественных прав (которые вообще сложно или практически невозможно подчинить какому-либо статуту), и исключительных прав позволяет сделать вывод о том, что в конце концов введение для исключительных прав темпоральных и территориальных ограничений является исключительно частноправовым механизмом, поэтому одним из возможных аспектов преодоления территориальности является максимальный разрыв между публичными нормативными правовыми отношениями и частноправовым механизмом защиты, что позволит вывести регулирование оборота прав интеллектуальной собственности на новый конкурентный уровень.

В настоящее время еще рано констатировать формирование новой экстерриториальности исключительных прав, поскольку даже в правопорядках, предпринимающих попытку переосмысления традиционных принципов территориальности и независимости, для данного принципа не удается выработать согласованный подход во всех областях интеллектуального права.

#### Список литературы:

1. Бернская Конвенция по охране литературных и художественных произведений от 9 сентября 1886 г. (дополненная в Париже 4 мая 1896 г., пересмотренная в Берлине 13 ноября 1908 г., дополненная в Берне 20 марта 1914 г. и пересмотренная в Риме 2 июня 1928 г., в Брюсселе 26 июня 1948 г., в Стокгольме 14 июля 1967 г. и в Париже 24 июля 1971 г., измененная 28 сентября 1979 г.) [Электронный ресурс] – URL: <https://docs.cntd.ru/document/1900493> (дата обращения: 5 апреля 2024 г.).
2. Международная Конвенция об охране прав исполнителей, изготовителей фонограмм и вещательных организаций, Рим, 26 октября 1961 г. [Электронный ресурс] – URL: [https://wipolex-res.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/ru/rome/trt\\_rome\\_001ru.pdf](https://wipolex-res.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/ru/rome/trt_rome_001ru.pdf) (дата обращения: 6 апреля 2024 г.).
3. Регламент (ЕС) № 593/2008 о праве, подлежащем применению к договорным обязательствам («Рим I»). – URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32008R0593> (дата обращения: 25 апреля 2024 г.).
4. Регламент (ЕС) № 864/2007 Европейского парламента и Совета от 11 июля 2007 г. о праве, подлежащем применению к внедоговорным обязательствам («Рим II»). URL: – <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/ALL/?uri=celex%3A32007R0864> (дата обращения: 25 апреля 2024 г.).
5. Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 04.03.2011 N 09АП-1103/2011-ГК.
6. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 15.01.2018 N C01-1242/2014 по делу N A53-25852/2013.
7. Лунц Л.А. Курс международного частного права: В 3 т. – М.: Спарк, – 2002. С. 664–665.
8. Проблемы унификации международного частного права: монография / Н.В. Власова, Н.Г. Доронина, Т.П. Лазарева и др.; Отв. ред. А.Л. Маковский, И.О. Хлестова. – М.: ИЗиСП, Юриспруденция – 2012.

9. *Суспицына М.В.* Коллизионное регулирование отношений интеллектуальной собственности: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03. – М., – 2013.
10. *Шугурова И.В.* Территориальный принцип действия прав интеллектуальной собственности: основные тенденции развития // Современное право, – 2015.
11. The Lanham Act, 15 U.S.C. [Электронный ресурс] // URL: [https://www.uspto.gov/sites/default/files/trademarks/law/Trademark\\_Statutes.pdf](https://www.uspto.gov/sites/default/files/trademarks/law/Trademark_Statutes.pdf) (дата обращения: 8 апреля 2024 г.).
12. Council Regulation (EC) No 44/2001 of 22 December 2000 on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters [Электронный ресурс] – URL: <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2001/44/oj> (дата обращения: 7 апреля 2024 г.).
13. Règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement Européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ( Rome II ) OJ L 199, 31.7. – 2007, С. 40–49.
14. *RJR Nabisco, Inc. v. Eur. Cmty.*, 136 S. Ct. 2090 (2016).
15. *Steele v. Bulova Watch Co., Inc.*, 344 U.S. 280 (1952). *Steele v. Bulova Watch Co., Inc.*, 344 U.S. 280 (1952). at 283.
16. *Austin, G.W.* Importing Kazaa–Exporting Grokster // 22 Santa Clara Computer and High Tech Law Journal L.J. 577, 602 – 2006.
17. *Boschiero, N.* Intellectual Property in the Light of the European Conflict of Laws, T.M.C.
18. Asser Press, – 2008.
19. *Dinwoodie, G.B.* Foreign and International Influences on National Copyright Policy: A Surprisingly Rich Picture (F. McMillan, ed.) // Chicago-Kent College of Law, May, – 2007.
20. *Holbrook, T.R.* Is There A New Extraterritoriality In Intellectual Property? // Columbia Journal of Law & the Arts, vol. 44, 2021., Emory Legal Studies Research Paper No. 21-9, [Электронный ресурс] – URL: <https://ssrn.com/abstract=3757627>
21. *Kur, A. Maunsbach U.*, Choice Of Law And Intellectual Property Rights // Oslo Law Review, – 2019.
22. *Lagarde, P.* Le Principe De Proximite Dans Le Droit International Prive Contemporain, Recueil des cours – 1986. t. – 196.
23. *Vivant, M.* Propriete Intellectuelle, Lex Loci Protectionis Et Loi Reelle, D. – 2011.
24. *Ulmer, E.* La Propriete Intellectuelle Et Le Droit International Prive, Collection Etudes Série Secteur culturel n° 3 Munich, octobre – 1976.

УДК 347.1

**Для цитирования:**

Полежаев О.А. Особенности юридической квалификации отношений доступа и соотношение с системой интеллектуальных прав // Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2024. Сентябрь. № 3 (45). С. 130–136.

DOI: 10.58741/23134852\_2024\_3\_13

**For citation:**

Polezhaev O.A. Features of the legal qualification of access relations and the relationship with the intellectual property rights system // Zhurnal Suda po intellektual'nym pravam. 2024. September. N 3 (45). Pp. 130–136. (In Russ.).

DOI: 10.58741/23134852\_2024\_3\_13

DOI: 10.58741/23134852\_2024\_3\_13

## Особенности юридической квалификации отношений доступа и соотношение с системой интеллектуальных прав<sup>1</sup>

**О.А. Полежаев,**

доцент кафедры финансовых сделок и новых технологий в праве Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Исследовательский центр частного права имени С.С. Алексеева при Президенте Российской Федерации» (ИЦЧП), преподаватель кафедры интеллектуальных прав Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук

Настоящая статья посвящена исследованию проблематики правового регулирования отношений, связанных с объектами интеллектуальных прав, выраженными в цифровой среде при помощи NFT-токенов. Доказывается, что правовое господство над РИД, выраженными в цифровой среде, осуществляется на основании права доступа, как права, обеспечивающего обладанием цифровым активом, в котором выражен результат интеллектуальной деятельности. Отношения доступа обладают самостоятельной правовой природой, не совпадающей с системой исключительных прав.

**Ключевые слова:**

цифровые активы; NFT, объекты интеллектуальных прав; передача исключительного права; лицензионное соглашение; отношения доступа

<sup>1</sup> Настоящее исследование подготовлено в рамках выполнения государственного задания, утвержденного Исследовательскому центру частного права (номер научно-исследовательской работы в ЕГИСУ НИОКТР 123021700042-6 на тему «Правовые формы, обеспечивающие доступ к результатам интеллектуальной деятельности в виртуальном пространстве: анализ правоприменения»).

Проблематика цифровизации объектов интеллектуальных прав не просто актуализировалась, а стала одним из важнейших направлений исследований, особенно в части понимания правовой природы отношений доступа.

Описание юридической квалификации отношений доступа основывается на том, что баланс прав и обязанностей сформированных для защиты правообладателей или пользователь РИД системой интеллектуальных прав не учитывает реального изменения интересов участников правоотношений, как только оно переносится в цифровую среду.

Такие нарушения, как незаконное использование РИД, использование РИД за пределами оговоренных условий и сроков, создание и распространение контрафактной продукции, в цифровой среде перестают быть нарушениями как таковыми, так как участники искомых отношений утрачивают физическую возможность по их совершению. Система распределенных реестров, соединенная со смарт-контрактами, становится нерушимым бастионом в глазах потенциальных нарушителей прав на РИД и основывается не столько на юридических запретах, сколько на фактических положениях.

В настоящее время среди технических специалистов, занимающихся обходом (взломом) систем защиты видеоигр в целях их бесплатного размещения и распространения, существует настоящий конкурс, или даже соревнование на «взлом» видеоигр на время, победителем которого считается тот, кто смог взломать сильнейшую защиту в самое короткое время.

Одна из самых кассовых игр 2023 г. и надежнейших с позиции технической защиты, Hogwarts Legacy, была взломана через 13 дней после официального релиза и выложена в свободный доступ, что причинило правообладателю значительный вред. Проблема заключалась в том, что участник взлома хотя и достиг своей цели, не получил признания и поддержки в своем «профессиональном сообществе», так как он проиграл в конкурсе, по-

обещав обойти систему защиты за 10 дней, а не за 13, чем нарушил свое обещание<sup>2</sup>.

Этот случай важен тем, что в сознании абсолютного большинства профессиональных участников оборота РИД в электронной среде нарушение интеллектуальных прав рассматривается не как возможность или вероятность, а как неизбежный факт, наступление которого является делом времени.

Применяя сложнейшие системы защиты РИД, правообладатели уже не стремятся обеспечить реальную защиту своей интеллектуальной собственности от взлома и незаконного копирования или использования, они пытаются выиграть время для реализации максимально большого количества легальных копий продукта, так как после обхода системы защиты объемы продаж продукта существенно снизятся или даже прекратятся в принципе.

Однако по мере распространения цифровых систем защиты РИД подобная практика стала меняться. По-настоящему революционная история произошла с одной из самых ожидаемых видеоигр, вышедших в конце 2022 г., а именно с The Callisto Protocol.

Кейс видеоигры The Callisto Protocol интересен тем, что ее правообладатель применил принципиально новую систему технической защиты Denuvo (содержащую цифровые системы защиты), обойти которую не смог ни один специалист по нарушению систем защиты. В результате видеоигра попала в свободный и бесплатный доступ для всех третьих лиц только спустя два года – в начале 2024-го, и только по желанию самого правообладателя, который в централизованном порядке отключил систему безопасности, что позволило свободно распространяться ей в сети Интернет<sup>3</sup>.

Таким образом, в настоящее время все большее количество профессиональных участников рынка РИД стали приходить к пониманию того, что существовавший ранее постулат о невозможности обеспечения реальной юридической и технической защиты РИД от незаконного использования может быть опровергнут при условии, если

<sup>2</sup> Hogwarts Legacy взломали и выложили на торрент. Защита не устояла. [Электронный ресурс] <https://www.ixbt.com/news/2023/02/23/hogwarts-legacy-vzломali-i-vylozhili-na-torrent.html> (дата обращения: 11 мая 2024 г.).

<sup>3</sup> The Callisto Protocol лишилась Denuvo и тут же была взломана. [Электронный ресурс] <https://kanobu.ru/news/the-callisto-protocol-lishilas-denuvo-i-tut-zhe-byila-vzломana-484380/> (дата обращения: 11 мая 2024 г.).

объекты интеллектуальных прав будут объективироваться в цифровой форме, в том числе в форме NFT-токенов.

Помещая РИД в форму NFT-токена, правообладатель осознает, что проблема, которая будет разрешена раз и навсегда, это проблема незаконного использования РИД, так как теперь любое использование РИД оказывается физически невозможным без активного содействия правообладателя.

Механика использования РИД, выраженного в цифровом активе (далее – ЦА), выглядит следующим образом. Лицо, намеревающееся использовать РИД, вынуждено обратиться исключительно к правообладателю, так как он является единственным лицом, обладающим физической возможностью использовать выбранный объект интеллектуальных прав посредством предоставления потенциальному пользователю технического доступа, выражающегося в передаче уникального цифрового ключа (кода доступа) к ЦА, в котором находится РИД.

Именно такая модель уже сейчас используется при распространении большинства программ для ЭВМ, работающих при помощи технологий удаленного доступа, при которой сама программа для ЭВМ пользователю предоставляется бесплатно и может даже использоваться, хотя и в сильно ограниченных условиях. Возможность полноценного использования программы возникает только после приобретения ключа доступа, введение которого, как и соблюдение условий использования программы, контролируется системой удаленного доступа.

Таким образом, даже в настоящее время важнейшим объектом юридического интереса при приобретении права использования программы для ЭВМ выступает уже не сам исходный код или тело программы, а код доступа к ней, как механизм, позволяющий извлекать полезные свойства из блага.

Правообладатель осуществляет постоянный контроль за пользователем ЦА, в котором зафиксирован РИД. В любой момент по желанию правообладателя доступ пользователя может быть ограничен (изменены условия и порядок использования ЦА и, как следствие, РИД) или полностью прекращен, что исключает возможность продолжения использования РИД.

Рассматривая физическую составляющую процесса, мы приходим к пониманию, что обла-

дание ЦА означает обладание выраженным в нем РИД, включая возможности пользования и даже распоряжения. С другой стороны, прекращение обладания ЦА означает прекращение и возможностей пользоваться и распоряжаться выраженным в нем РИД. Таким образом, между обладанием ЦА и РИД формируется прямая физическая (функциональная) связь, при которой возникновение одного явления с неизбежностью означает появление и второго, и наоборот – прекращение одного означает утрату и второго.

В отличие от простоты физической составляющей настоящего процесса юридическая сторона гораздо сложнее из-за увеличения количества обстоятельств, имеющих значение для права. Основная сложность заключается в том, как юридически обосновать то, что появление права на ЦА связано с возникновением права на выраженный в нем РИД, по каким правилам последний будет использоваться и можно ли будет применять положения права интеллектуальной собственности в целом.

Любое использование РИД, имеющее целью извлечение выгоды в отечественном и ряде зарубежных правовых порядков, характеризуется сквозь призму исключительного права, закрепляющего пределы юридической власти правообладателя на принадлежащие ему объекты. Исключительное право обладает рядом уникальных юридических признаков, благодаря которым настоящее право может быть выявлено, надлежащим образом квалифицировано и, самое главное, обособлено от иных гражданских прав, без чего эффективное регулирование общественных отношений и разрешение спорных ситуаций не представляется возможным.

Исключительное право, закрепляющее власть над РИД, как и вещное право собственности, носит исключительный характер, однако правовая природа настоящей исключительности сильно отличается. Дело в том, что исключительный характер вещного права проявляется гораздо сильнее и эффективнее при защите интересов собственника.

Исключительность как признак абсолютного права означает, что если право есть у одного лица, то существование тождественного права (права с тождественным содержанием в отношении тождественного предмета) у другого лица является юридически невозможным, в результате чего обес-

печивается единоличное юридическое господство субъекта над благом (вещью или РИД).

Юридическая конфигурация свойства исключительности, присущая вещному праву, значительно отличается от исключительности присущего интеллектуальному праву, в связи с тем что вещь, обладающая физическим выражением, находясь в одном месте и у одного лица, не может оказаться у другого.

Физическая возможность находиться только в одном месте и во власти одного лица пронизывает всю структуру вещного права и юридических отношений присвоения вещи как объекта права собственности. Именно поэтому все вещное право основано на концепции владельческого конститутива, влекущего придание юридической защиты факту нахождения вещи в руках конкретного субъекта, а не права на вещь.

Исключительная возможность нахождения вещи в руках одного лица придает юридическое значение таким явлениям, как традиция, виндикация, манципация, презумпция принадлежности права собственности фактическому обладателю вещи, владению как факту и т.д. Бестелесный характер РИД лишает право возможности использовать фактические действия и состояния как знаки, свидетельствующие об обстоятельствах, имеющих юридическое значение и тем самым упрощающих систему правового регулирования искомых отношений.

Именно поэтому свойство исключительности, присущее системе интеллектуальных прав, отличается от одноименного свойства, присущего вещным правам, так как его потенциал ограничивается установлением юридического запрета, не выражающегося в реальном мире.

Важность понимания истинного юридического значения исключительного права на РИД обусловлено не теоретическими измышлениями и взглядами на наименование категории, а только практическими обстоятельствами.

Сугубо юридическая исключительность, присущая системе интеллектуальных прав, предопределяет итоговый облик права интеллектуальной собственности как системы непосредственного

регулируемого искомых отношений. Юридическое свойство исключительности для права интеллектуальной собственности обладает точно таким же значением, как конструкция «владельческого конститутива» для вещного права.

Нематериальность РИД и невозможность единоличного фактического обладания настоящим благом предопределяют все специфические особенности, которые присущи содержанию исключительного права как механизма, закрепляющего юридическое господство над результатами творческой деятельности. Именно поэтому особенности возникновения, изменения и прекращения интеллектуальных прав, выявления обладателей РИД, формирования юридического содержания прав на РИД и осуществления их обладают уникальными и специфическими особенностями, не встречающимися в других абсолютных правах.

Итоговый правовой режим РИД и содержание исключительного права, обеспечивающего обладание настоящим благом, находятся в органическом единстве и зависимости от понимания, невозможности правообладателя исключить третьих лиц от фактического использования объекта интеллектуальных прав.

Изменение настоящего положения на противоположное, при котором правообладатель имеет физическую возможность исключить третьих лиц от использования принадлежащего ему РИД, влечет самые масштабные изменения в системе интеллектуальной собственности, так как установленный в настоящее время баланс интересов между обществом, правообладателем и пользователем объектов интеллектуальных прав будет нарушен без возможности восстановления.

Подобно тому, как это было в истории юриспруденции на рубеже XVIII – XIX вв., когда для регулирования отношений, связанных с объектами интеллектуальных прав, использовались положения вещного права собственности, что в итоге закончилось увеличением количества проблем и трудностей у участников оборота, с которыми правопорядок не был в состоянии справиться<sup>4</sup>.

<sup>4</sup> Кашанин А.В. Творческий характер как условие охран способности произведения в российском и иностранном авторском праве // Вестник гражданского права. 2007. № 2. С. 75–119.

Именно невозможность правообладателя приобрести фактическое господство над принадлежащим ему РИД позволяет по окончании срока правовой охраны передать РИД в общественное достояние, гарантировать случаи безвозмездного использования РИД в общественно полезных целях, получать образцы РИД в целях сохранения культурного наследия общества и даже устанавливать принудительную или свободную лицензии.

Как только РИД оказывается помещенным в ЦА, подавляющее большинство действий имеющих юридическое закрепление и формирующих пределы и ограничения исключительного права, оказываются за пределами сферы правового регулирования системы исключительных прав, так как их реализация и осуществление будет связано с функционированием самого ЦА, право на который обладает принципиально иной правовой природой.

Проблематика применения системы исключительного права в отношении РИД, выраженных в ЦА, наиболее наглядно раскрывается при осуществлении исключительных прав на объекты, выраженные в цифровой среде.

Обеспечение баланса интересов между пользователем и правообладателями РИД основывается не только на том, что по истечению определенного срока объекты интеллектуальных прав перейдут в общественное достояние, но и на возможности свободного использования в период действия срока правовой охраны. Законодательство большинства государств предусматривают случаи, при которых РИД могут быть использованы безвозмездно и без разрешения со стороны правообладателя. Подавляющее большинство подобных случаев носит общественно полезный характер и направлено на улучшение положения всего общества как потребителя РИД.

Согласно статье 1274 ГК РФ, если использование РИД носит информационный, культурный, образовательный или научный характер, то оно осуществляется без согласования с правообладателем и без выплаты ему обязательного денежного вознаграждения. Случаи свободного использования, привычные в обычной жизни, оказываются невозможными, как только РИД оказывается в цифровой среде. Цифровые системы учета и контроля и использования РИД подчиняются только тем моделям и способам использования

ЦА, которые были непосредственно внесены их создателями.

Пока ни один из правообладателей при передаче РИД в цифровую среду не предусмотрел механизмов, позволяющих использовать размещенные объекты интеллектуальных прав в порядке свободного использования. В такой ситуации, согласно логике работы цифровых систем, все случаи использования РИД носят возмездный характер и должны сопровождаться получением непосредственного разрешения со стороны правообладателя. Следовательно, как только РИД будет объективизирован исключительно в ЦА, участники гражданского оборота фактически лишатся возможности свободно использовать объекты интеллектуальных прав в общественно полезных целях.

Логика работы цифровых систем, а также особенности совершения действий с ЦА могут привести к положению, при котором принцип исчерпания, благодаря которому правопорядки способны защищать потребителей от злоупотреблений исключительным правом со стороны правообладателей, прекратит свое юридическое существование и практическую применимость.

Устанавливаемые правообладателями запреты на использование не одобренных компонентов при обслуживании или ремонте устройств достаточно легко оспариваются в судебных инстанциях, в результате чего правопорядки встают на сторону собственников вещей, обладающих правом свободно выбирать способы ремонта и обслуживания принадлежащих им устройств, без одобрения со стороны обладателей исключительных прав.

Реализация принципа исчерпания всегда упирается в то, что даже если правообладатель откажется от исполнения решения суда, по которому он обязан предоставить возможность собственнику использовать товар без конкретных деталей или элементов, сохраняется техническая возможность по внесению изменений в систему при помощи независимых технических специалистов.

В случае защиты РИД при помощи ЦА подобная техническая возможность исключается в принципе, так как единственным лицом, обладающим физической возможностью изменить порядок работы цифровой системы учета и контроля, является только правообладатель, без активного

содействия со стороны которого вынесенный судебный акт будет неисполнимым в принципе. Таким образом, если правообладатель откажется от добровольного исполнения судебного акта, правопорядок просто утрачивает возможность принудительного исполнения решения суда, в результате чего правоотношение сохраняется в искаженном с позиции права состоянии.

Прямой перенос фактически существующих общественных отношений в цифровую среду сам по себе не способен значительно улучшить положение участников общественных отношений и требует выявления существенных интересов участников складывающихся правоотношений, а также способов используемых субъектами для их достижения.

Отличия между исключительным правом в отношении РИД и правом доступа к ЦА, внутри которого размещен РИД, заключаются в понимании правильного объекта юридического воздействия и, как следствие, – в интересе сторон.

В случае с исключительным правом объектом его юридического воздействия, как и закономерного интереса участника правоотношения, выступает исключительно РИД как самостоятельная правовая сущность, исходя из чего и формируется вся система правового регулирования.

Объектом права доступа выступают только ЦА, вне зависимости от их правовой природы и разновидностей, будь то самостоятельные блага (криптовалюты) или производные/надстроечные блага (ЦФА, ЦП или NFT-токены). Если исключительное право устанавливает юридическую связь между субъектом права и РИД, то право доступа порождает юридическую связь субъекта с ЦА.

Согласно мнению Л. Петрицкого, объектом права является не то, что указано в законе или то, на что направлено юридическое воздействие личности, а только то, что личность мыслит в качестве объекта

приложения своей юридической силы, так как именно это обладает ценностью в глазах личности и становится объектом юридического интереса<sup>5</sup>.

Подобно тому, как вещная собственность дает человеку возможности господствовать в материальном мире и управлять вещами<sup>6</sup>, интеллектуальная собственность позволяет ему господствовать над результатами творческой деятельности, несущими в себе научные или культурные знания<sup>7</sup>, «цифровая собственность» позволяет ему господствовать над информацией, окружающей его существование, а самое главное – способами ее обращения и контроля.

ЦА признаны не столько закрепить господство личности над вещами или РИД, сколько наделить субъекта господством над информацией о них, а также способами управления и передачи этой информацией. Цифровые системы призваны выполнять функцию системы распределения и перераспределения классических благ на принципиально новом уровне и совершенно иных началах, по правилам о ЦА как более совершенным и эффективным средствам использования и распоряжения существующих благ.

Надстроечные ЦА представляет собой своеобразную «матрешку», внутрь которой может быть помещен любой объект гражданских прав, и в особенности РИД. После того как объект прав оказывается выраженным в ЦА, юридический порядок его использования и обладания заменяется на порядок использования цифровой сущности, точно так же как это происходит при помещении права на объект внутрь содержания ценной бумаги.

Право доступа, закрепляющее господство над ЦА, вбирает в себя юридическое содержание права и на тот объект гражданских прав, который был помещен внутрь ЦА, которым может быть как вещное право собственности, обязательственное право требования, так и исключительное право.

<sup>5</sup> *Петражицкий Л.И.* Очерки философии права. Выпуск первый: Основы психологической теории права. Обзор и критика современных воззрений на существо права / Л.И. Петражицкого Профессора Императорского С.-Петербургского университета. – СПб.: Типография Ю.Н. Эрлих, 1900. – [6], 138 с. [Электронный ресурс] <https://naukaprava.ru/catalog/435/939/981/16113/> (дата обращения: 11 мая 2024 г.).

<sup>6</sup> *Алексеев С.С.* Право собственности. Проблемы теории. М.: НОРМА: НИЦ Инфра-М., 2012. [Электронный ресурс]. [https://private-right.ru/wp-content/uploads/2016/07/Alexeev\\_S\\_S\\_Pravo\\_sobstvennosti\\_Problemy\\_teorii\\_2010.pdf](https://private-right.ru/wp-content/uploads/2016/07/Alexeev_S_S_Pravo_sobstvennosti_Problemy_teorii_2010.pdf) (дата обращения: 11 мая 2024 г.).

<sup>7</sup> *Кашанин А.В.* О проблеме распоряжения личными неимущественными правами автора // Вестник гражданского права. 2009. № 4.

Понимание механизма соединения вышеприведенных сущностей обусловлено тем, что именно этот процесс приводит к принципиальному изменению условий и порядка использования РИД, которое становится невозможным без использования ЦА, в результате чего право доступа становится основным и важнейшим юридическим благом, утрата которого влечет прекращения обладания ЦА и, как следствие, выраженным в нем РИД.

Юридическое закрепление подобного подхода способно не только гармонизировать юридическую сторону жизни с физическим, экономическим и социальным ее аспектами, а также придать праву свойство интуитивной понятности; но и внести последовательность в формирующуюся юридическую систему регулирования отношений, связанных с цифровыми активами.

Формируя содержание юридической власти субъекта над объектом права, известное в доктрине права как юридический режим, правопорядок должен с высочайшей степенью точности определить не только перечень мер возможного поведения, но также условия и пределы их осуществления, как и порядок возникновения и прекращения права в целом.

Юридически признаваемый интерес в части обладания ЦА сводится к возможности внесения изменений в информацию, содержащуюся в системе распределенных реестров (пользование) или передаче цифрового актива третьим лицам (распоряжение). Как следствие, возможность совершения действий в отношении любых цифровых активов, основанных на технологии блокчейн, является невозможным без обладания доступом.

Таким образом, владение, пользование и распоряжение ЦА является следствием доступа к цифровому благу, а фактические возможности извлечения полезности из имущества и определения его судьбы сохраняются за субъектом настолько, насколько он способен вносить изменения в систему. При этом сам факт обладания доступом всегда носит протяженный во времени характер, и в силу самых разнообразных факторов лицо, обладающее доступом, может быть выявлено не только в момент совершения распорядительных действий. В связи с тем, что социальная, экономическая и юридическая ценности ЦА основываются на получении функционального доступа к цифровым благам, именно в праве доступа и содержится основополагающая значимость и особая юридическая ценность.

#### Список литературы:

1. *Алексеев С.С.* Право собственности. Проблемы теории. М.: НОРМА: НИЦ Инфра-М., 2012. – 256 с.
2. *Кашанин А.В.* О проблеме распоряжения личными неимущественными правами автора // Вестник гражданского права. 2009. № 4.
3. *Кашанин А.В.* Творческий характер как условие охраноспособности произведения в российском и иностранном авторском праве // Вестник гражданского права. 2007. № 2. С. 75–119.
4. *Петражицкий Л.И.* Очерки философии права. Выпуск первый: Основы психологической теории права. Обзор и критика современных воззрений на существо права / Л.И. Петражицкого Профессора Императорского С.-Петербургского университета. – СПб.: Типография Ю.Н. Эрлих, 1900. – [6], 138 с.

Научная статья  
УДК 347.77

**Для цитирования:**

Комаров С.Г. Правовая охрана алгоритма программы для ЭВМ // Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2024. Сентябрь. № 3 (45). С. 137–150.

DOI: 10.58741/23134852\_2024\_3\_14

**For citation:**

Komarov S.G. Legal protection of the algorithm of a computer program // Zhurnal Suda po intellektual'nyim pravam. 2024. September. N 3 (45). Pp. 137–150. (In Russ.).

DOI: 10.58741/23134852\_2024\_3\_14

DOI: 10.58741/23134852\_2024\_3\_14

# Правовая охрана алгоритма программы для ЭВМ



**С.Г. Комаров,**

частнопрактикующий юрист,  
аспирант Московского университета А.С. Грибоедова,  
лауреат конкурса IP&IT LAW 2024,  
г. Дмитров Московской области

В статье исследуются вопросы правовой охраны алгоритма программы для ЭВМ как отдельного, но более абстрактного охраноспособного элемента, а также в составе программы для ЭВМ. Описаны механизмы охраны алгоритма авторским правом, патентным правом, правом на секрет производства, а также режимом коммерческой тайны. Анализируется опыт охраны алгоритма правопорядками США и России, затрагиваются также европейский и китайский подходы. Выявлены материально-правовые проблемы охраны алгоритма в патентном праве и предложены пути их решения, приведены практико-процессуальные особенности защиты алгоритма в суде нормами о переработке произведения в российском праве, рассмотрен американский подход с использованием «фильтрационного» теста. Автором сделан вывод о возможности охраны алгоритма как ноу-хау с указанием на исследовательскую неопределенность в этом вопросе. Охрана алгоритма режимом коммерческой тайны рассмотрена с точки зрения эффективности превенции нарушения и механизмов, способствующих восстановлению рыночного положения правообладателя разглашенной коммерческой тайны.

**Ключевые слова:**

программа для ЭВМ; алгоритм; небуквальное копирование; авторское право; патентное право; ноу-хау; коммерческая тайна

Алгоритм остается наименее изученным элементом программы для ЭВМ в науке интеллектуального права. Распространено мнение, что регистрация программы для ЭВМ или ее депонирование не охраняют алгоритм, который может быть реализован множеством способов, не совпадающих с зарегистрированной программой, в том числе, на разных языках программирования<sup>1</sup>. При этом программное обеспечение уже много лет ставит в тупик патентное право<sup>2</sup>, в котором в зависимости от юрисдикции алгоритм может признаваться абстрактной идеей, бизнес-методом, математическим методом, правилом игры, интеллектуальной или хозяйственной деятельностью, которые либо принципиально лишены патентоспособности, либо могут быть запатентованы с соблюдением зачастую расплывчатых критериев, интерпретация которых судами и специализированными органами власти неустойчива, а сами патенты часто обходятся или аннулируются. Открытым остается вопрос о возможности охраны алгоритма как секрета производства нормами 75 главы ГК РФ, поскольку неясно, может ли ПО вообще быть признано ноу-хау. Защита алгоритма режимом коммерческой тайны также ненадежна и противоречива. Общепринятые схемы коммерциализации IT-продукта исключают использование такого средства защиты. В иных случаях, когда использование режима коммерческой тайны целесообразно, даже успешная защита при его нарушении не предполагает действительного восстановления от последствий нарушения.

Автором исследуется алгоритм программы для ЭВМ как отдельный охраняемый объект, возможности его охраны, возникающие при охране проблемы и способы их преодоления. В процессе исследования термины «программное обеспечение», «ПО», «компьютерная программа», «программа для ЭВМ» используются в качестве синонимов.

### 1. Понятие алгоритма в интеллектуальном праве. Определение объекта и границ исследования

Являясь не юридической, но междисциплинарной и философско-методологической категорией, алгоритм весьма редко встречается в исследованиях интеллектуального права. В условиях невозможности прямого соотнесения алгоритма с тем или иным объектом интеллектуальной собственности, он упоминается в литературе вопроса, как правило, в узком контексте, в качестве одного из элементов программы для ЭВМ или потенциально патентоспособного способа.

Так, С.П. Гришаев понимает под алгоритмом идею или математическую формулу, на которой базируется программа для ЭВМ, и, стремясь поставить алгоритм как элемент программы для ЭВМ в область охраны авторского права, относит его к подготовительным материалам к программе ЭВМ<sup>3</sup>. К похожим выводам приходят А.В. Гапанович и И.В. Гапанович, признающие алгоритм составной частью программы для ЭВМ – набором правил и инструкций, относя его к подготовительным материалам программы для ЭВМ, не подлежащих самостоятельной правовой охране<sup>4</sup>. Н.И. Добрякова и А.В. Бахметьева, указывая на частные случаи патентоспособности алгоритма программы для ЭВМ, определяют его в качестве изложенного в виде обеспечивающей достижение технического результата последовательности действий над сигналами (материальный объект), осуществляемой с помощью вычислительной техники (материальных средств)<sup>5</sup>. Однако для целей настоящего исследования такие подходы концептуально неудобны. Попытка «запереть» абстрактную категорию в конкретный правовой институт, причем строго в рамках понятий этого института, обречена породить противоречия. Рефлексия над категориальным объектом,

<sup>1</sup> Федоров С.В. ИТ: Патентовать нельзя секретить, 2016. Режим доступа: <https://habr.com/ru/articles/298796/> (дата обращения: 10 декабря 2023 г.).

<sup>2</sup> Ognjen Zivojnovic Patentable subject matter after Alice – distinguishing narrow software patents from overly broad business methods patents, 2015. University of California, Berkeley, School of Law.

<sup>3</sup> Гришаев С.П. Интеллектуальная собственность: учебное пособие. – М.: Юрист, 2004.

<sup>4</sup> Гапанович А.В., Гапанович И.В. Алгоритм как структурный элемент искусственного интеллекта: междисциплинарный подход // Право интеллектуальной собственности № 01/2023 С. 12-15. DOI: 10.18572/2072-4322-2023-1-12-15.

<sup>5</sup> Добрякова Н.И., Бахметьева А.В. Правовая охрана компьютерных программ в законодательстве России и США // Человеческий капитал и профессиональное образование № 1 (9) 2014. С. 79.

коим выступает алгоритм, требует его плавного сведения от абстракции до предметного уровня рассматриваемой области и дальнейшее его в ней развертывание.

Рассмотрим внеконтекстуальные подходы к определению алгоритма. Согласно толковому словарю С.И. Ожегова алгоритм – совокупность действий, правил для решения данной задачи<sup>6</sup>. Толковый словарь Т.Ф. Ефремовой содержит несколько понятий алгоритма: определенная последовательность операций или вычислений (в математике); программа для электронной вычислительной машины, позволяющая от исходных данных прийти к искомому результату (в информатике); обобщенная схема какой-либо деятельности (в переносном смысле)<sup>7</sup>. Большая советская энциклопедия в широком смысле определяет алгоритм как всякое точно предписание, которое задает вычислительный процесс, начинающийся с произвольного исходного данного и направленный на получение полностью определяемого этим исходным данным результата<sup>8</sup>. Как следует из Оксфордского словаря, алгоритм представляет собой набор правил, которым необходимо следовать для решения конкретной проблемы<sup>9</sup>. Кембриджский словарь включает несколько непротиворечивых определений алгоритма, наиболее полное из которых выглядит следующим образом: набор математических инструкций, которым необходимо следовать в определенном порядке, и которые, особенно при использовании компьютера, помогут

найти ответ на математическую задачу<sup>10</sup>. В результате декомпозиционного анализа приведенных подходов можно сделать ряд выводов: в пределах наличной практики алгоритм в основном имеет математическую природу; алгоритм включает в себя совокупность действий, как правило, выполняемых в определенной последовательности; использование алгоритмов часто связывается с использованием электронных вычислительных машин. При этом алгоритм как философская категория выходит за пределы исключительно математического понимания, поскольку алгоритм состоит не только из арифметических, но и из присутствующих почти в каждом сколь угодно сложном алгоритме логических актов<sup>11</sup>, так же постоянно используемых в практике создания компьютерных программ.

Но что из себя представляет компьютерная программа? Обратимся к уже упомянутым источникам. С учетом смыслового разнообразия и значительного количества областей применения термина «программа» примем во внимание определение, соотносящиеся с объектом исследования. Итак, толковый словарь С.И. Ожегова: программа – описание алгоритма решения задачи на языке ЭВМ<sup>12</sup>. Толковый словарь Т.Ф. Ефремовой: программа – описание алгоритма решения задачи на языке ЭВМ<sup>13</sup>. Большая советская энциклопедия: программа – упорядоченная последовательность действий для ЭВМ, реализующая алгоритм решения некоторой задачи<sup>14</sup>. Оксфордский словарь: программа – набор инструкций в коде, управля-

<sup>6</sup> Толковый словарь Ожегова онлайн. Режим доступа: <https://slovarozhegova.ru/word.php?wordid=320> (дата обращения 12 декабря 2023 г.).

<sup>7</sup> Толковый словарь русского языка Ефремовой. Режим доступа: <https://www.efremova.info/word/algorithm.html#:~:text=Значение%20слова%20алгоритм&text=Определенн%20последовательность%20операций%20или%20вычислений,Обобщенная%20схема%20какой-л.> (дата обращения: 12 декабря 2023 г.).

<sup>8</sup> Большая советская энциклопедия. Режим доступа: <https://www.booksite.ru/fulltext/1/001/008/010/455.htm> (дата обращения: 12 декабря 2023 г.).

<sup>9</sup> Oxford Learner's Dictionaries. Режим доступа: <https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/algorithm?q=algorithm> (дата обращения: 12 декабря 2023 г.).

<sup>10</sup> Cambridge Dictionary. Режим доступа: <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/algorithm> (дата обращения: 13 декабря 2023 г.).

<sup>11</sup> Взгляд на теорию алгоритмов с позиций философии / Н. К. Юрков, Е. Ю. Русяева, А. В. Полтавский // Надежность и качество сложных систем. – 2014. – № 2(6). – С. 40–45.

<sup>12</sup> Толковый словарь Ожегова онлайн. Режим доступа: <https://slovarozhegova.ru/word.php?wordid=24375> (дата обращения: 13 декабря 2023 г.).

<sup>13</sup> Толковый словарь русского языка Ефремовой. Режим доступа: <https://www.efremova.info/word/programma.html> (дата обращения: 13 декабря 2023 г.).

<sup>14</sup> Большая советская энциклопедия. Режим доступа: <https://www.booksite.ru/fulltext/1/001/008/093/071.htm> (дата обращения: 13 декабря 2023 г.).

ющих операциями или функциями компьютера<sup>15</sup>. Кембриджский словарь: программа – серия инструкций, используемых в компьютере для выполнения операции<sup>16</sup>. С учетом необходимости понимания компьютерной программы в аспекте ее алгоритмической природы, для целей исследования будет допустимым утверждать, что компьютерная программа – алгоритм, объективно выраженный в тексте на языке программирования и предназначенный для выполнения электронной вычислительной машиной. Такой подход в достаточной степени гармонизирован с определением программы для ЭВМ, приведенном в ст. 1261 ГК РФ: представленная в объективной форме совокупность данных и команд, предназначенных для функционирования ЭВМ и других компьютерных устройств в целях получения определенного результата, включая подготовительные материалы, полученные в ходе разработки программы для ЭВМ, и порождаемые ею аудиовизуальные отображения. В свою очередь, для целей исследования определим, что алгоритм ПО в контексте интеллектуального права будет рассмотрен в следующих измерениях: 1) в авторском праве – по форме – как упорядоченная система инструкций, объективно выраженных в тексте на языке программирования и предназначенных для выполнения электронной вычислительной машиной; по содержанию – как структура программы для ЭВМ, имеющая множество вариантов реализации в тексте на языке программирования; 2) в патентном праве – как последовательность совершения действий над материальным объектом с помощью материальных средств, осуществляемых посредством программы для ЭВМ; 3) в качестве секрета производства – как сведения о функциях программы для ЭВМ и способах реализации этих функций; 4) в рамках института коммерческой тайны – как сведения об элементах ПО, включая код и структуру, охватываемых режимом коммерческой тайны. Установим в качестве границ исследования проблемы правовой охраны алгоритма в указанных измерениях. Примем во внимание, что, как будет

показано в дальнейшем, охрана алгоритма программы во многом будет отождествляться с охраной ПО в целом, как правило, ввиду невозможности или нецелесообразности выделения алгоритма в качестве отдельного охраняемого элемента, и лишь в некоторых случаях может рассматриваться обособленно.

## 2. Алгоритм программного обеспечения как охраноспособный результат интеллектуальной деятельности

Каково положение алгоритма программного обеспечения с точки зрения интеллектуального права? Очевидно, что алгоритм как таковой, вне его объективной выраженности или предметной реализации не подлежит правовой охране. Вместе с тем, даже будучи объективно выраженным или предметно реализованным, алгоритм не может быть полностью поглощен конкретным объектом интеллектуальной собственности. Ни один отдельно взятый режим охраны не обеспечивает исчерпывающей защиты алгоритма. Более того, нередко случаи, когда те или иные методы защиты в конечном итоге способны принести потенциальному правообладателю больше вреда, чем пользы, например, в результате ошибок при раскрытии информации в процессе патентования. Тем не менее неверным будет утверждать, что та или иная форма охраны алгоритма вовсе лишена смысла. Рассмотрим отдельно различные способы защиты, их плюсы, минусы и проблемы реализации.

### 2.1. Охрана алгоритма авторским правом

Формой объективного выражения алгоритма программного обеспечения является текст. Алгоритм, выраженный в тексте на языке программирования, по сути является исходным текстом программы по смыслу ст. 1261 ГК РФ и защищается нормами авторского права. Факультативным способом защиты программы для ЭВМ и, соответственно, алгоритма, является ее регистрация на основании ст. 1262 ГК РФ в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собст-

<sup>15</sup> Oxford Learner's Dictionaries. Режим доступа: [https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/program\\_1?q=program](https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/program_1?q=program) (дата обращения: 13 декабря 2023 г.).

<sup>16</sup> Cambridge Dictionary. Режим доступа: <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/program> (дата обращения: 14 декабря 2023 г.).

венности (Роспатент). Согласно пункту 27 Правил оформления заявки на государственную регистрацию программы для ЭВМ или баз данных, утвержденных приказом Минэкономразвития РФ от 5 апреля 2016 г. № 211, исходный текст программы депонируется без ограничения его объема. Примем в качестве предпосылки, что в целях получения максимально возможной авторско-правовой защиты алгоритма, исходный текст программы для ЭВМ будет зарегистрирован в полном объеме, что приведет к получению абсолютной защиты алгоритма от буквального копирования. Однако неразрешенной остается проблема небуквального копирования. Вопросы буквального (literal) и небуквального (non-literal) копирования программ уже более сорока лет рассматриваются в западной литературе и судебной практике. И если буквальное копирование является нарушением очевидным и потому встречается редко, а парируется относительно легко, то на небуквальном копировании стоит остановиться подробнее.

Под небуквальным копированием применительно к программному обеспечению понимается копирование элементов программы, не являющихся непосредственно ее кодом, например, структуры, последовательности и организации, пользовательского интерфейса<sup>17</sup>, а также «рерайт» кода. Соответственно, небуквальное копирование охватывает алгоритм как структуру программы вне ее объективного выражения. В этом смысле вопрос о возможности наделения алгоритма авторско-правовой защитой связан с проведением границы между идеей и ее выражением, которую «никто никогда не был в состоянии установить и не сможет»<sup>18</sup> и которая является традиционной проблемой авторского права.

Вместе с тем попытки разрешить проблему авторско-правовой защиты от небуквального копирования в узком смысле – применительно к программному обеспечению, предпринимались. Так, в 80–90-х годах прошлого века суды в США неоднократно признавали небуквальное копирование

структуры программы нарушением авторского права, проводя аналогию с копированием авторского высказывания без использования реальных слов автора<sup>19</sup>. Наиболее значимым прецедентом того периода является дело *Computer Associates International, Inc. v. Altai, Inc.*, итогом рассмотрения которого стала реализация доктрины существенного сходства в авторском праве применительно к небуквальному копированию ПО, что выразилось в создании теста «абстрагирования-фильтрации-сравнения» или фильтрационного теста. Тест состоит из этапов: 1) выявления функциональной идеи программы через анализ различных уровней ее абстракции от низшего к высшему: исходный и объектный код, алгоритм и структура данных, модули, архитектура и структура программы, основная цель; 2) фильтрации каждого уровня абстракции через различные доктрины авторского права, например, доктрину слияния (merger) и доктрину ярмарочной сцены (scenes a faire), исключая из режима охраны общеупотребимые элементы и элементы, продиктованные внешними факторами, например, обусловленные техническими характеристиками компьютера, требуемыми для запуска программы; 3) сравнения оставшихся охраняемых элементов программы с тем, что было создано предполагаемым нарушителем.

Однако несмотря на декларирование потенциальной авторской охраноспособности высших уровней абстракции компьютерной программы, включая алгоритм, на практике суды США, хотя порой и становятся на сторону правообладателя, в наиболее значимых делах приходят к выводам об отсутствии нарушений в этой части, чаще всего по мотиву использования ответчиком общеупотребимых элементов и приемов, необходимых для решения задачи, как это было в деле *Google LLC v. Oracle Am., Inc.* Немаловажную роль при разрешении таких споров играет идея ограничения потенциального ущерба общественным интересам в результате авторской монополии<sup>20</sup>. В настоящее время практика разрешения споров о небуквальном

<sup>17</sup> *Johnson Controls, Inc. v. Phoenix Control Sys., Inc.*, 886 F.2d 1173, 1175 (9th Cir. 1989)

<sup>18</sup> *Nichols v. Universal Pictures Corp.*, 45 F.2d 119, 121 (2d Cir. 1930).

<sup>19</sup> *Whelan Associates, Inc. v. Jaslow Dental Laboratory, Inc.*, 797 F.2d 1222, 1245-46 (3d Cir 1986); *Computer Associates International, Inc. v. Altai, Inc.*, 982 F.2d 693, 701 (2d Cir 1992).

<sup>20</sup> *Google LLC v. Oracle Am., Inc.*, 141 S. Ct. 1183 (2021).

копировании программного обеспечения остается неформализованной, и говорить об устоявшихся подходах к защите алгоритма как одного из высших уровней абстракции ПО авторским правом в США не приходится. При этом нельзя не отметить существенного правоприменительного прогресса рассматриваемого института.

В отечественном законодательстве отсутствует понятие небуквального копирования, как нет в нем и прямого аналога американской доктрины существенного сходства в авторском праве. Более того, небуквальные элементы программного обеспечения на первый взгляд принципиально лишены защиты, поскольку могут быть квалифицированы в качестве идей, концепций, принципов, методов, процессов, систем и способов, на которые в силу п. 5 ст. 1259 ГК РФ авторские права не распространяются.

Вместе с тем российское авторское право содержит институт переработки произведения, развертывание которого на практике потенциально способно дать защиту от небуквального копирования. Помимо создания производного произведения подп. 9 п. 2 ст. 1270 ГК РФ устанавливает весьма широкий спектр действий, подпадающих под переработку – модификацию программ для ЭВМ, признавая таковой любые изменения программы для ЭВМ, в том числе перевод с одного языка на другой, за исключением адаптации – действий в целях функционирования программы на конкретных технических средствах пользователя или под управлением конкретных программ пользователя. С учетом положений приведенной статьи очевидно, что поскольку в качестве критерия отделения модификации от адаптации установлена цель соответствующего действия, любая форма коммерциализации измененной программы или создание ее измененных копий будет считаться нарушением авторских прав. Рассмотрим судебную практику применения положений о переработке программы для ЭВМ на предмет признания нарушением копирования не только кода, но и небуквальных элементов.

Разрешая вопрос о факте переработки, ФАС Уральского округа в деле А60-27815/2012 принял во внимание установленную экспертом функциональную схожесть программ<sup>21</sup>.

Десятый арбитражный апелляционный суд в деле А40-228517/16 на основе признаков заимствования функционала и визуального оформления установил факт переработки программы для ЭВМ<sup>22</sup>.

В оставленном без изменения последующими судебными инстанциями решении Арбитражного суда города Москвы по делу № А40-141340/15-15-1130, признавая действия ответчика нарушением, суд руководствовался тем, что хотя программа ответчика и имеет собственный оригинальный программный код, она более чем на половину заимствует структуры данных и определяемый ими пользовательский интерфейс, а сам оригинальный код был разработан под функционал программы истца методом «обратного инжиниринга»<sup>23</sup>.

В деле № А60-46975/2016 Суд по интеллектуальным правам поддержал выводы судов предшествующих инстанций о том, что установленное в ходе экспертизы значительное количество совпадений логических операций и их функциональных связей в сравниваемых схемах функциональных блоков программного обеспечения ответчика и программы истца является результатом переработки и нарушают права истца<sup>24</sup>.

Таким образом можно утверждать, что институт переработки произведения способен предоставить защиту небуквальных элементов программы, включая алгоритм как структуру программы для ЭВМ, имеющую множество вариантов реализации. Вместе с тем такая защита возможна не во всяком случае, а лишь при определенных обстоятельствах. Так, в приведенных делах судами учитывались участие одних и тех же лиц в непосредственном создании как оригинального, так и спорного ПО, наличие между сторонами отношений по поводу создания спорного ПО и отсутствия доказательств его самостоятельной разработки ответчиком, прямые заимствования в инструкциях

<sup>21</sup> Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 11 июля 2013 г. по делу № А60-27815/2012.

<sup>22</sup> Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 16 марта 2020 г. по делу № А40-228517/16.

<sup>23</sup> Решение арбитражного суда города Москвы от 27 октября 2016 г. по делу № А40-141340/15-15-1130.

<sup>24</sup> Постановление Суда по интеллектуальным правам от 09 сентября 2022 г. по делу № А60-46975/2016.

и сопроводительной документации, хронологию создания программ сторонами. Схожий процессуальный подход в реализации механизмов авторско-правовой защиты используется и в США, где в значимом прецеденте – деле *ZeniMax v. Oculus* – суд исходил из нарушений соглашения о неразглашении разработчиками оригинального продукта при создании нового<sup>25</sup>, в результате чего было признано нарушением установленное экспертом небуквальное копирование в виде написания программы другим кодом, но с аналогичным функционалом<sup>26</sup>. Соответственно, реализовать защиту алгоритма средствами института переработки произведения намного сложнее при независимой разработке ПО третьим лицом. Сама по себе схожесть сопоставляемых объектов, сколько бы явной она ни была, не будет признана нарушением, особенно при одновременной разработке программ для решения одной и той же задачи, то есть как раз в предельно острых конкурентных условиях.

Резюмируем параграф о защите алгоритма авторским правом. Российское законодательство позволяет защитить алгоритм как по форме, т.е. при буквальном копировании кода с помощью общих положений авторского права, так и по содержанию, т.е. при небуквальном копировании структуры и функционала программы – средствами института переработки произведения. При этом объем охраны объекта, поглощающий как частные, так и общие его воплощения весьма широк. К плюсам охраны алгоритма ПО средствами авторского права можно отнести дешевизну и относительную простоту реализации: ни регистрация программы, ни надлежащее оформление отношений, связанных с ее созданием и оборотом, сами по себе не являются сложной ресурсной или организационной задачей. Вместе с тем режим защиты имеет и минусы: насколько он легок в приобретении, настолько же сложен в использовании. Так, в случае возникновения спора на правообладателя ложится сложное бремя доказывания факта нарушения

его прав, ответчик же обладает значительным маневром на поле параллельных разработок, неприкосновенном для инструментов авторского права. Однако существуют средства, преодолевающие эту неприкосновенность.

## 2.2. Охрана алгоритма патентным правом

В патентном праве алгоритм компьютерной программы автором предлагается рассматривать как последовательность совершения действий над материальным объектом с помощью материальных средств, осуществляемых посредством программы для электронной вычислительной машины. Соответственно зачастую именно вопрос патентования алгоритма подразумевается под вопросом патентования ПО, признаваемого непатентоспособным как таковое в большинстве национальных правовых порядков и на международном уровне. Кратко остановимся на истории этой проблематики в контексте ключевых позиций Верховного Суда США как органа, обладающего наибольшим опытом в рассматриваемой области.

Дело *Gottschalk v. Benson* 1972 г. – алгоритмы, представляющие собой программное обеспечение, не подлежат патентованию, если только не имеют существенного применения, выходящего за рамки выполнения алгоритма на компьютере<sup>27</sup>. Дело *Parker v. Flook* 1978 г. – любой алгоритм должен рассматриваться как уже известный из уровня техники, патентоспособным он может быть только при наличии «изобретательской концепции» при его применении на практике<sup>28</sup>, то есть алгоритм может быть запатентован не сам по себе, а как часть заявленного изобретения, что в отношении алгоритмов компьютерных программ интерпретируется некоторыми исследователями как возможность их патентования в составе нового и применимого аппаратного обеспечения<sup>29</sup>. Дело *Diamond v. Diehr* 1981 г. – осуществляемый под управлением компьютерной программы физический процесс может быть запатентован, если сам по себе в целом

<sup>25</sup> *ZeniMax v. Oculus* N.D. Tex. Civil Case No. 3:14-cv-01849-P.

<sup>26</sup> Режим доступа: [https://en.wikipedia.org/wiki/ZeniMax\\_v.\\_Oculus](https://en.wikipedia.org/wiki/ZeniMax_v._Oculus) (дата обращения: 31 декабря 2023 г.).

<sup>27</sup> *Gottschalk v. Benson*, 93 U.S. 63, 71–73 (1972).

<sup>28</sup> *Parker v. Flook*, 437 U.S. 584 (1978).

<sup>29</sup> Ognjen Zivojnovic Patentable subject matter after Alice – distinguishing narrow software patents from overly broad business methods patents, 2015. University of California, Berkeley, School of Law.

отвечает критериям патентоспособности<sup>30</sup>. Дело *Bilski v. Kappos* 2010 г. – отказываясь комментировать патентоспособность какого-либо конкретного изделия, суд указал, что если процесс не проходит тест «машины или трансформации» (то есть не связан с конкретной машиной или аппаратом; не преобразует предмет в другой или изменяет его состояние) это не означает его принципиальной непатентоспособности<sup>31</sup>. Дело *Mayo Collaborative Services v. Prometheus Laboratories* 2012 г. – поддержав выводы дел Бенсона и Флука и вновь указав на необходимость наличия в патентуемом процессе «изобретательской концепции», суд также призвал Конгресс выработать более точные правила патентования в отдельных областях<sup>32</sup>. Дело *Alice Corp. v. CLS Bank Int'l* 2014 г. – процесс, просто требующий реализации на компьютере, непатентоспособен, в этом смысле наличие компьютера самого по себе не означает наличие в процессе физического результата<sup>33</sup>.

Проводя некоторую линию через высказанные в приведенных делах идеи, можно сказать, что Верховный Суд США в общих чертах придерживается следующего подхода: алгоритм сам по себе, являющийся абстрактной идеей и реализованный лишь в качестве компьютерной программы, непатентоспособен, но может быть включен как элемент патентуемого объекта, отвечающего требованиям, предъявляемым к изобретению. Вместе с тем ВС США не дает рекомендаций относительно того, какими именно должны быть критерии патентоспособного ПО, и какой тест для проверки заявок на соответствующие изобретения следует использовать, признавая некоторую правовую неопределенность в этом вопросе.

Отечественная наука также не отрицает возможности патентования алгоритма ПО как элемента в составе изобретений, что обусловлено

исключением из их числа программ для ЭВМ как таковых в силу подп. 5 ч. 5 ст. 1350 ГК РФ. Так, согласно позиции Ревинского О.В. программы вполне можно охранять патентным правом, если понимать их как технические реализации идей, тесно связанные с аппаратным обеспечением самого компьютера<sup>34</sup>. Как пишет Чурилов А.Ю., по общему правилу, изобретение с программной составляющей, то есть содержащее в своей формуле программный компонент, патентоспособно вместе с этой программой, если они вместе представляют собой техническое решение, то есть решают техническую проблему или приводят к определенному техническому результату<sup>35</sup>. Подобный подход, при котором программы сами по себе непатентоспособны, но могут быть запатентованы будучи включенными в изобретение, является характерным для правовых порядков большинства стран, включая США, Китай, Россию, страны Европы. При этом в патентной заявке на компьютерно-реализованное изобретение нет необходимости указывать сам код программы, являющийся лишь способом ее воплощения<sup>36</sup>, поэтому такие патентные заявки содержат лишь алгоритм действий, которые выполняет программа для достижения результата<sup>37</sup>, соответственно, патентная защита предоставляется алгоритму, а не коду.

Однако несмотря на консенсуальность в вопросе возможности охраны алгоритма ПО патентным правом и соответствующей повсеместной практике патентования, сохраняется существенная неопределенность в применении к программам требований, предъявляемых к изобретениям. Такая неопределенность на фоне очень быстрого развития IT-отрасли влечет регулярный пересмотр подходов к вопросу патентования, результатом чего становятся случаи аннулирования ранее выданных патентов, как это было в деле *Alice Corp. v.*

<sup>30</sup> *Diamond v. Diehr*, 450 U.S. 175 (1981).

<sup>31</sup> *Bilski v. Kappos*, 561 U.S. 593 (2010).

<sup>32</sup> *Mayo Collaborative Services v. Prometheus Laboratories, Inc.*, 566 U.S. 66 (2012).

<sup>33</sup> *Alice Corp. v. CLS Bank Int'l*, 573 U.S. 208 (2014).

<sup>34</sup> Ревинский О.В. Право промышленной собственности: курс лекций. // Москва: Юрсервитум, – 2017. – С. 311.

<sup>35</sup> Чурилов, А. Проблемы определения технического характера изобретения, в состав которого входит программа для ЭВМ / А. Чурилов // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. – 2021. – № 3. – С. 50.

<sup>36</sup> *Fonar Corp. v. General Electric Co.*, 107 F.3d 1543 (Fed. Cir. 1997)

<sup>37</sup> Чурилов, А. Патентная охрана в индустрии видеоигр через призму патентования программ для ЭВМ / А. Чурилов // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. – 2020. – № 12.

CLS Bank Int'l. Как указывает К.А. Мухаметгалиева, охрана ПО патентом – очень трудная задача, которую по всей вероятности не могут решить в современном мире на данном этапе развития системы управления интеллектуальной собственностью<sup>38</sup>. Указанная проблема особенно актуальна для такого компонента программы как алгоритм, который, в отличие, например, от также патентоспособного интерфейса, в значительной степени абстрактен.

Меры по преодолению неопределенности условий предоставления патентной защиты алгоритму программы возможны на двух уровнях.

1. Доктринальном – путем введения всеобщих четких и непротиворечивых критериев патентоспособности ПО, в частности того, как именно должна толковаться категория технического результата применительно к ПО. Однако даже наиболее квалифицированные органы, такие как Верховный Суд США, либо открыто демонстрируют, что им нечего предложить в этом вопросе<sup>39</sup>, либо, как Европейское патентное ведомство, выходят из ситуации, практически неограниченно расширяя возможности патентования ПО, указывая, например, что компьютерные программы могут быть запатентованы при условии, что они облегчают работу с компьютером<sup>40</sup>. На данный момент решение обозначенной проблемы на уровне доктрины затруднительно, поскольку даже при создании соответствующих критериев их обоснованность может быть довольно быстро «обнулена» техническим прогрессом в регулируемой области.

2. Классовом – так, Р.Б. Темурзиевым было предложено включить в пределы патентной защиты либо наоборот исключить из них определенные

классы программ, в частности, путем введения дополнительных пунктов в ст. 1350 ГК РФ<sup>41</sup>. По мнению автора, существует более удобная альтернатива изменению кодифицированного законодательства – указание на такие классы в ведомственных документах Роспатента. Классами патентоспособного программного обеспечения, например, могут быть программы, техническим результатом которых будет функционирование промышленного оборудования, транспортных средств и других технических устройств; повышение производительности вычислительных машин и смежного оборудования путем улучшения функций сжатия данных, увеличения скорости передачи данных, оптимизации работы модулей памяти и т.д. В качестве классов непатентоспособного ПО можно выделить программы, связанные с контролем финансовых операций, выполняющие маркетинговые функции, игровые приложения. Элементы такой классовой системы встречаются в Китае, где законодатель достаточно быстро реагирует на тенденции в ИТ-области. Так, 21 декабря 2023 г. были изменены правила применения патентного закона КНР, в частности, патентоспособными признаны алгоритмы ИИ и обработки больших данных при наличии их технической связи с внутренней структурой компьютера и направленности на решение технической проблемы в повышении эффективности аппаратных вычислений<sup>42</sup>.

По мнению автора классовый подход наиболее оптимален как не требующий фундаментальной переработки категорий патентного права. Реализовывать такой подход удобнее на уровне ведомственных разъяснений органов исполнительной власти по вопросам проведения патентных экспертиз и порядку заполнения заявок на выдачу

<sup>38</sup> Мухаметгалиева К.А. Патентование программного обеспечения // Правовая защита, экономика и управление интеллектуальной собственностью: материалы всероссийской научно-практической конференции, Екатеринбург, 21 апреля 2015 г. – Екатеринбург: [УрФУ], 2015. – Т. 1 – С. 84-91.

<sup>39</sup> См. *Mayo Collaborative Services v. Prometheus Laboratories, Inc.*, 566 U.S. 66 (2012), в котором ВС США «признает роль Конгресса в разработке более точных правил там, где это необходимо».

<sup>40</sup> Чибисов Д.М. Патентование компьютерных программ по праву ВТО: проблемы правовой квалификации и правоприменительная практика / Таджикский национальный Университет 2016 г.

<sup>41</sup> Нужна ли российскому праву интеллектуальной собственности патентно-правовая охрана компьютерных программ? / Р.Б. Темурзиев. – Текст: непосредственный // E-commerce и взаимосвязанные области (правовое регулирование): сборник статей / руководитель авторского коллектива и ответственный редактор М.А. Рожкова. – Москва: Статут, 2019. – С. 289–305.

<sup>42</sup> Режим доступа: <https://www.spruson.com/ip-law/china-issues-new-rules-for-patent-law-and-guidelines-for-examination/> (дата обращения: 7 января 2024 г.).

патентов, ввиду мобильности такого регулирования.

Резюмируем параграф о защите алгоритма патентным правом. В настоящее время общемировая тенденция применения патентной охраны ко все более широкому кругу программного обеспечения соседствует с повышающимися требованиями к качеству патентных заявок на компьютерно-реализованные изобретения, в первую очередь, в части изобретательского уровня. С одной стороны, такое положение дел позволяет защитить патентом на способ все более широкий спектр алгоритмов ПО, реализовав ключевое преимущество такой охраны – надежную, хотя и довольно узкую защиту от параллельных разработок. С другой стороны, возрастают затраты на получение патента, что обусловлено, в том числе, отсутствием устоявшейся практики патентных органов и соответствующими сложностями при составлении заявки. Кроме того, в числе недостатков патентной защиты – территориальная ограниченность и необходимость раскрытия информации. Нельзя также не отметить, что алгоритм как объект патентной охраны весьма уязвим для обходящих патентов, поскольку признаки компьютерно-реализованного изобретения в значительной степени подвержены манипуляциям как менее детерминированные физически составляющими патентуемого способа, что в свою очередь требует тщательного подхода к выбору патентной стратегии.

### 2.3. Охрана алгоритма в качестве секрета производства и режимом коммерческой тайны

Как отмечает ряд авторов, принятые в 2014 году изменения ст. 1465 ГК РФ ставят под вопрос принципиальную охраноспособность компьютерных программ в качестве секрета производства. В частности, Добрякова И.Н. и Бахметьева А.В. пишут, что компьютерные программы в своем большинстве не имеют технических решений, присущих изобретениям и полезным

моделям и не являются способом осуществления профессиональной деятельности, что делает невозможной их охрану как объекта ноу-хау в такой редакции Гражданского кодекса РФ<sup>43</sup>.

Действительно, при буквальном прочтении ст. 1465 ГК РФ возникает закономерный вопрос: если объектом охраны являются сведения о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере и о способах осуществления профессиональной деятельности, то может ли программа для ЭВМ или ее алгоритм рассматриваться в качестве такого объекта в принципе? По мнению автора такое возможно, по крайней мере, в том случае, если программа для ЭВМ является неотъемлемой частью способа осуществления профессиональной деятельности. Тогда алгоритм как совокупность сведений о функциях программы и способах реализации этих функций будет подпадать под сферу регулирования 75 главы ГК РФ. Вместе с тем, даже если специализированное ПО будет являться обязательным элементом способа осуществления профессиональной деятельности, реализация в отношении такого ПО или его алгоритма, как обособленного объекта, правомочий, предусмотренных ст. 1466 ГК РФ, особенно в части запрета на его использование, затруднительна, если вообще возможна.

В отличие от ноу-хау, институт коммерческой тайны не имеет ограничений по области применения. Как отмечает А.Ю. Чурилов, охрана исходного кода возможна режимом коммерческой тайны, обозначая в качестве преимущества такой охраны ПО то, что коммерческую тайну может составлять информация, отдельные элементы которой являются общеизвестными и, следовательно, не охраноспособными в качестве объектов авторского или патентного права, но в совокупности представляющие коммерческую ценность<sup>44</sup>, указывая также в другом исследовании, что режим коммерческой тайны может охранять как исходный код ПО и отдельные аудиовизуальные отображения, так и технический результат, достигаемый в ходе

<sup>43</sup> Добрякова И.И., Бахметьева А.В. Правовая охрана компьютерных программ в законодательстве России и США // Человеческий капитал и профессиональное образование № 1 (9) 2014. С. 80.

<sup>44</sup> Чурилов А.Ю. Проблемы охраны программ для ЭВМ // сборник статей: правовые проблемы укрепления российской государственности. Часть 85. Томский государственный университет, 2020.

работы ПО<sup>45</sup>. И хотя режим коммерческой тайны, благодаря его исключительной гибкости, применим и к отдельным элементам ПО, в том числе, к коду и структуре, при использовании этого режима целесообразно говорить о его введении в отношении программы в целом, инструкций по ее использованию и иной сопроводительной документации, а также в отношении факта и содержания правоотношений, опосредующих создание программы путем подписания соглашений о неразглашении. Вместе с тем в силу правовой специфики рассматриваемого механизма применение режима коммерческой тайны может быть ограничено особенностями использования охраняемого объекта.

Так, любая форма широкой коммерциализации программы, будь то продажа ее копий или предоставление в качестве сервиса, неизбежно влечет неконтролируемые риски утраты конфиденциальности составных элементов ПО, всегда подверженного обратному инжинирингу, признаваемому надлежащим способом получения сведений о коде<sup>46</sup>. Соответственно, охрана алгоритма компьютерной программы в режиме коммерческой тайны имеет практический смысл лишь при определенных условиях. Такими условиями, в частности, могут быть: использование ПО исключительно для нужд организации-обладателя; передача программы в составе лицензии на использование ноу-хау небольшому кругу лицензиатов, в отношении которых возможны меры контроля за соблюдением конфиденциальности.

Помимо столь узкого спектра вариантов сколько-нибудь эффективного применения норм о коммерческой тайне к программным продуктам, к недостаткам этого режима следует отнести его преимущественно превентивную природу, слабо содействующую восстановлению нарушенного права обладателя коммерческой тайны и его положения на рынке. Как следует из ст. 14 ФЗ

«О коммерческой тайне», за нарушение законодательства о коммерческой тайне предусмотрена дисциплинарная, гражданско-правовая, административная или уголовная ответственность. Очевидно, что привлечение работника за разглашение коммерческой тайны даже к самой строгой форме дисциплинарной ответственности – увольнению, не направлено на компенсацию возможных потерь работодателя. То же можно сказать и о санкциях, предусмотренных ст. 13.14 КоАП и ст. 183 УК РФ, являющихся достаточно мягкими, а случаи привлечения к ответственности по указанным статьям – редкими. Так, по сведениям агентства правовой информации, за 2022 г. по ст. 183 УК РФ было осуждено 48 человек, из которых лишь один к реальному лишению свободы<sup>47</sup>. Не являются в достаточной степени эффективными и меры гражданско-правовой ответственности, поскольку обоснование возможного ущерба вследствие разглашения коммерческой тайны представляет собой чрезвычайно сложную задачу. В частности, среди экспертных организаций редко встречаются оказывающие услуги по экспертизе коммерческой тайны, а сама экспертиза не включает вопросы размера причиненного ущерба<sup>48</sup>.

Резюмируем параграф о защите алгоритма как секрета производства и объекта коммерческой тайны. Действующее законодательство сильно ограничивает возможность охраны компьютерных программ, а соответственно, и их алгоритма, в качестве секрета производства. Отсутствие исследований об охране ПО как такового в качестве ноу-хау и судебной практики по применению положений 75 главы ГК РФ к программным продуктам, может как подтверждать нерелевантность этих норм рассматриваемому объекту, так и свидетельствовать в пользу банальной неразвитости практики охраны программ указанными средствами. Тем не менее соответствующий институт

<sup>45</sup> Чурилов А.Ю. Режимы охраны программ для ЭВМ: изобретение, коммерческая тайна или литературное произведение? // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. 2017. № 7. С. 40.

<sup>46</sup> Там же. С. 42.

<sup>47</sup> Агентство правовой информации. Режим доступа: <https://stat.апи-пресс.рф/stats/ug/t/14/s/17> (дата обращения: 13 января 2024 г.).

<sup>48</sup> Право в экономике. Режим доступа: <https://www.pravoekonomika.ru/services/ekspertiza-o-kommercheskoj-tajne#:~:text=Экспертиза%20коммерческой%20тайны%20проводится%3A,основании%20ходатайства%20стороны%20по%20делу> (дата обращения: 13 января 2024 г.).

заслуживает внимания научного сообщества хотя бы в той мере, которая необходима для разрешения вопроса о принципиальной охраноспособности программ для ЭВМ как ноу-хау.

В свою очередь, режим коммерческой тайны может быть применен без ограничений как к программе в целом, так и к отдельным ее элементам. К преимуществам охраны ПО режимом коммерческой тайны можно отнести умеренные издержки, прежде всего организационного характера, на установление и поддержание режима; отсутствие формальных требований к охраняемому объекту; бессрочность охраны при сохранении режима. В числе недостатков: превентивный характер охраны, как правило, не предполагающий действительного возмещения в случае нарушения; невозможность широкой коммерциализации режимного объекта; в случае патентоспособности сведений, составляющих коммерческую тайну, – их патентование третьими лицами в результате параллельных разработок или разглашения тайны.

3. Заключение: обзор выявленных проблем охраны алгоритма и их предпочтительного решения

Рассмотрев с точки зрения различных правовых механизмов охрану алгоритма ПО как результата интеллектуальной деятельности, проблемы его защиты, по мнению автора, можно разделить на два вида: фундаментальные и институциональные. Фундаментальной проблемой охраны алгоритма является высокий уровень его абстракции, не предполагающий охрану ввиду общественной опасности монополизации любых достаточно абстрактных категорий: идей, принципов, методов и т.д. Указанная проблема, если ее вообще считать таковой, очевидно не может и не должна быть решена путем предоставления правовой защиты абстракциям.

Вместе с тем существует достаточно четкая граница, при переходе которой абстрактный алгоритм становится охраноспособен – его воплощение в составе программы для ЭВМ. С этого момента алгоритм сталкивается уже с институциональными проблемами его защиты. В процессе исследования автором было установлено, что во всех институтах интеллектуального права проблемы охраны алгоритма ПО могут быть сведены к проблемам охраны ПО в целом и тождественны им,

за исключением одного случая в авторском праве – копирования алгоритма не как кода, но как структуры программы, то есть копирования ее небуквального элемента. В этом случае алгоритм выступает обособленным объектом, защита которого может быть осуществлена институтом переработки произведений – модификации программ. При этом проблемы реализации такой защиты носят не материально-правовой, а практико-процессуальный характер, и выражаются в сложности доказывания обстоятельств нарушения, и, соответственно, обусловлены фактическими обстоятельствами конкретного дела и не должны решаться материально-правовыми средствами.

Иначе дело обстоит с патентным правом, в котором алгоритм ПО отождествляется с самим ПО, а его код не подлежит охране. Здесь выявленная проблема носит материально-правовой характер и выражается в сложности установления универсальных критериев патентоспособности программ, что обусловлено не только доктринальной противоречивостью объекта, в частности, в вопросе приложения к нему критериев технического результата и промышленной применимости, но и внешними объективными обстоятельствами – быстрым изменением регулируемой сферы общественных отношений. Из перечисленных решений этой проблемы автором отдано предпочтение выделению классов патентоспособных/непатентоспособных программ и их включение, а при дальнейшей необходимости – исключение из нормативных актов специализированных органов государственной власти, без изменения кодифицированного законодательства.

Вопрос о принципиальной охраноспособности алгоритма ПО, да и программ в целом, в качестве секрета производства остается открытым, тема – неизученной, а практика такой охраны, если и существует, до настоящего времени остается за рамками публичного поля, по крайней мере, его судебного аспекта, в связи с чем попытка определения соответствующей проблематики преждевременна. В свою очередь охрана алгоритма как ноу-хау возможна, поскольку сведения о программе и ее компонентах, в том числе алгоритме, могут быть включены в состав сведений о способах осуществления профессиональной деятельности, неотъемлемой частью которых является конкретное ПО.

Как и в случае с авторско-правовой защитой, проблемы охраны алгоритма нормами о коммерческой тайне носят практико-процессуальный характер, что в значительной степени обусловлено неразвитостью соответствующих отношений в отечественном правовом порядке. Так, подавляющая часть судебных споров, в которых ключевые обстоятельства, подлежащие доказыванию, касаются коммерческой тайны – трудовые; гражданско-правовые споры о возмещении ущерба/взыскании договорной неустойки на основании нарушения коммерческой тайны встречаются редко, а при-

сужденные суммы почти всегда незначительны; практика привлечения к административной и уголовной ответственности также скудна, а главное, как и в спорах иной природы, не касается алгоритма ПО или программ в целом.

Таким образом, материально-правовая проблематика охраны алгоритма была выявлена в патентном праве, в иных институтах права интеллектуальной собственности она носит практико-процессуальный характер либо не может быть определена ввиду зачаточного состояния отдельных сфер правоотношений.

#### Список литературы:

1. Добрякова Н.И., Бахметьева А.В. Правовая охрана компьютерных программ в законодательстве России и США // Человеческий капитал и профессиональное образование №1 (9) 2014. С. 79, 80.
2. Гапанович А.В., Гапанович И.В. Алгоритм как структурный элемент искусственного интеллекта: междисциплинарный подход // Право интеллектуальной собственности №01/2023 С. 12-15. DOI: 10.18572/2072-4322-2023-1-12-15.
3. Гришаев С.П. Интеллектуальная собственность: учебное пособие. – М.: Юристъ, 2004.
4. Мухаметгалиева К.А. Патентование программного обеспечения // Правовая защита, экономика и управление интеллектуальной собственностью: материалы всероссийской научно-практической конференции, Екатеринбург, 21 апреля 2015 г. – Екатеринбург: [УрФУ], 2015. – Т. 1 – С. 84-91.
5. Ревинский О.В. Право промышленной собственности: курс лекций. // Москва: Юрсервитум, – 2017. – С. 311.
6. Темурзиев Р.Б. Нужна ли российскому праву интеллектуальной собственности патентно-правовая охрана компьютерных программ? – Текст: непосредственный // E-commerce и взаимосвязанные области (правовое регулирование): сборник статей / руководитель авторского коллектива и ответственный редактор М. А. Рожкова. – Москва: Статут, 2019. – С. 289-305.
7. Федоров С.В. Патентовать нельзя секретить, 2016. URL: <https://habr.com/ru/articles/298796/>
8. Чибисов Д.М. Патентование компьютерных программ по праву ВТО: проблемы правовой квалификации и правоприменительная практика / Таджикский национальный Университет 2016 г.
9. Чурилов А.Ю. Проблемы определения технического характера изобретения, в состав которого входит программа для ЭВМ / А. Чурилов // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. – 2021. – № 3. – С.50.
10. Чурилов А.Ю. Проблемы охраны программ для ЭВМ // сборник статей: правовые проблемы укрепления российской государственности. Часть 85. Томский государственный университет, 2020.
11. Чурилов А.Ю. Патентная охрана в индустрии видеоигр через призму патентования программ для ЭВМ / А. Чурилов // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. – 2020. – № 12.
12. Чурилов А.Ю. Режимы охраны программ для ЭВМ: изобретение, коммерческая тайна или литературное произведение? // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. 2017. № 7. С. 40.
13. Юрков Н.К., Русяева Е.Ю., Полтавский А.В. / Взгляд на теорию алгоритмов с позиций философии // Надежность и качество сложных систем. – 2014. – № 2(6). – С. 40–45.

- 
14. Толковый словарь Ожегова С.И. URL: <https://slovarozhegova.ru>
  15. Толковый словарь русского языка Ефремовой Т.Ф. <https://www.efremova.info>
  16. Большая советская энциклопедия URL: <https://www.booksite.ru/fulltext/1/001/008/130/index.htm>
  17. Оксфордский словарь URL: <https://www.oxfordlearnersdictionaries.com>
  18. Кембриджский словарь URL: <https://dictionary.cambridge.org>
  19. Ognjen Zivojnovic Patentable subject matter after Alice – distinguishing narrow software patents from overly broad business methods patents, 2015. University of California, Berkeley, School of Law.

Научная статья  
УДК 347.771

**Для цитирования:**

Чернышов М.С. Проблемы правовой охраны алгоритмов // Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2024. Сентябрь. № 3 (45). С. 151–169.

DOI: 10.58741/23134852\_2024\_3\_15

**For citation:**

Chernyshov M.S. Problems of legal protection of algorithms // Zhurnal Suda po intellektual'nym pravam. 2024. September. N 3 (45). Pp. 151–169. (In Russ.).

DOI: 10.58741/23134852\_2024\_3\_15

DOI: 10.58741/23134852\_2024\_3\_15

# Проблемы правовой охраны алгоритмов

**М.С. Чернышов,**

студент магистратуры СПбГУ «Информационное право и защита данных»,  
юрист практики ИС, ИТ и телекоммуникаций Nextons,  
победитель конкурса «IP&IT LAW – 2024»,  
г. Санкт-Петербург, Россия  
ORCID: 0009-0001-3385-872X  
Author ID: 1247362

Целью настоящей работы является обзор способов, с помощью которых возможно предоставить охрану алгоритмам на примере компьютерно-реализуемых способов и бизнес-методов. В рамках текста статьи алгоритм определяется как определенная последовательность действий, которую необходимо выполнить для достижения конкретного результата. Автор рассматривает алгоритмы как объекты авторского права, патентного права и как ноу-хау. Делается вывод о том, что авторское право не является эффективным способом охраны алгоритмов, так как им охватывается защита только внешней формы, но не содержания. Охрана алгоритмов в качестве ноу-хау (секретов производства) также признается автором неэффективной в силу того, что при утечке конфиденциальных сведений исключительное право прекращается. Автор, сравнив американский и российский правовые порядки, приходит к выводу, что наилучшей защиты алгоритма можно достичь путем его охраны в качестве объекта патентного права, так как при соблюдении определенных условий патентом можно защитить саму идею, которую выражает алгоритм. В сложившейся практике России и США ключевым аспектом, влияющим на возможность предоставления алгоритмам правовой охраны в качестве объектов патентного права, является наличие определенного технического результата. При этом автор отмечает, что российская правоприменительная практика сформировала устойчивые подходы в отношении патентования компьютерных алгоритмов; в отношении патентоспособности бизнес-методов устойчивые критерии до сих пор не сформировались<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Автор статьи благодарит В.В. Архипова и Р.А. Ахобекову за ценные критические замечания, которые были высказаны при подготовке настоящей работы.

**Ключевые слова:**

алгоритм; авторское право; патентное право; патент; изобретение; ноу-хау; компьютерная программа; бизнес-метод

**Введение**

Возникновение термина «алгоритм» связывают с именем персидского ученого Мухаммеда аль-Хорезми, жившего в первой половине IX в. Его книга о правилах сложения многозначных чисел была переведена на латинский язык под заголовком «*Algoritmi de numero Indorum*» («Индийское искусство счета, сочинение Аль-Хорезми»)<sup>2</sup>. Алгоритм можно определить как последовательность инструкций или шагов, которые необходимо выполнить для решения задачи или достижения определенной цели. В нормативной документации Российской Федерации алгоритмом названо предписание о выполнении в соответствующем порядке деятельности человека, необходимой для достижения определенной цели<sup>3</sup>. Некоторые ученые отмечают, что сущность алгоритма заключается только лишь в знаковой форме и характеризуется понятиями, отвлеченными от вещественной формы его реализации<sup>4</sup>.

На продумывание и составление алгоритма может быть потрачено значительное количество интеллектуальных человеческих усилий, времени и других ресурсов. По этой причине создатели алгоритмов заинтересованы в том, чтобы иметь какое-либо правовое преимущество в отношении их идеи перед остальными конкурентами, чтобы оправдать собственные инвестиции в разработку алгоритма. Это предопределяет наличие социально-экономической потребности у участников рынка в существовании способов охраны алгоритмов от их неправомерного использования третьими лицами.

В работе анализируется три основных устоявшихся способа защиты алгоритмов: авторским

правом, патентным правом и охраной в качестве секретов производства. Цель настоящего исследования – изучить российский и иностранный опыт в этой области на примере защиты компьютерных алгоритмов и бизнес-алгоритмов (бизнес-методов), обозначить проблемные аспекты и определить, какой из способов охраны в каких случаях будет наиболее эффективным.

**1. Алгоритм как объект права**

Следует определиться с тем, в качестве какого объекта права можно квалифицировать алгоритм. В статье 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) алгоритмы не перечисляются в качестве самостоятельного охраняемого результата интеллектуальной деятельности. Также в п. 5 ст. 1259 ГК РФ установлено, что авторские права не распространяются на идеи, концепции, принципы, методы, процессы, системы, способы, решения технических, организационных или иных задач, открытия, факты, языки программирования, геологическую информацию о недрах. Тем не менее в соответствии со сложившейся в России и мире правоприменительной практикой алгоритмы могут охраняться следующим образом.

1. Как объекты авторского права. С помощью этого способа можно защищать объективно выраженную форму алгоритма (текст, иллюстрации и т.д.).

2. Как объекты патентного права. Так, на официальном сайте Федерального института промышленной собственности указывается, что в отношении идеи правовая охрана может быть предоставлена, если она будет выражена в виде технического решения или решения внешнего вида

<sup>2</sup> Алгоритм. Википедия [Электронный ресурс]. URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/Алгоритм> (дата обращения: 20 января 2024 г.).

<sup>3</sup> ГОСТ Р 43.2.9-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Информационное обеспечение техники и операторской деятельности. Язык операторской деятельности. Алгоритмизированное изложение сведений в технической интегрально-лингвосемантизированной информации (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 30 июля 2019 г. № 430-ст).

<sup>4</sup> Мамиофа И.Э. О правовом регулировании отношений по созданию и использованию алгоритмов АСУ // Известия высших учебных заведений. Правоведение. 1975. № 5. С. 112.

изделия, которые соответствуют установленным условиям патентоспособности<sup>5</sup>.

3. Как секрет производства (ноу-хау). В соответствии ГК РФ секретом производства признаются сведения любого характера о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере и о способах осуществления профессиональной деятельности, имеющие действительную или потенциальную коммерческую ценность вследствие их неизвестности третьим лицам.

По мнению автора настоящей работы, способы ведения бизнеса (бизнес-алгоритмы) и логику функционирования компьютерной программы следует относить к разновидностям алгоритмов, потому что оба этих явления представляют собой определенную последовательность действий, которую необходимо соблюдать для достижения конкретного результата. Также следует отметить, что в отношении именно этих видов алгоритмов сложилась обширная практика их защиты, исследование которой поможет достаточно глубоко изучить проблему.

## 2. Авторско-правовая охрана алгоритмов

Как уже отмечалось, с помощью авторского права можно охранять не сам алгоритм как идею, а только его конкретное объективированное выражение в виде программного кода, текста, изображения т.д. Например, если компьютерная программа защищается авторским правом, то предметом охраны будет записанный исходный код, а не логика функционирования, которую этот код выражает. Вследствие этого на основе одного алгоритма может быть написано множество программ с различающимся исходным кодом, но основанных на одной и той же логике (идее) ре-

шения задачи<sup>6</sup>. В результате разными разработчиками создается множество аналогичных программ, конкурирующих друг с другом на рынке<sup>7</sup>. При этом заимствование алгоритма компьютерной программы, защищенной авторским правом, не будет являться нарушением: как указывает Суд по интеллектуальным правам, сходство или совпадение целей и функций одной программы для ЭВМ с целями и функциями другой программы не может само по себе служить основанием для выводов об использовании одного объекта в другом<sup>8</sup>.

Даже если программное обеспечение является проприетарным, и его исходный код не публикуется в открытом доступе, все равно существует вероятность того, что лежащий в основе логики функционирования программы алгоритм может быть раскрыт и позаимствован. Здесь речь идет о реверс-инжиниринге, в результате которого может быть частично воссоздан исходный код, по результатам изучения которого раскроются алгоритмы, которым подчинена внутренняя логика функционирования программы.

В отношении охраны бизнес-методов существуют те же проблемы: защищать их как логическую последовательность действий от использования конкурирующими субъектами в своей хозяйственной деятельности с помощью авторского права также невозможно.

На основании изложенного следует заключить, что средства авторского права нельзя считать пригодным инструментом для осуществления полноценной охраны алгоритмов, так как один и тот же алгоритм допускает различные, независимые одна от другой формы выражения его сущности, и поэтому его заимствование по содер-

<sup>5</sup> Ответы на часто задаваемые вопросы, касающиеся патентования изобретений и полезных моделей. Официальный сайт ФИПС [Электронный ресурс]. URL: <https://fips.ru/to-applicants/inventions/otvety-na-chasto-zadavaemye-voprosy-kasayushchiesya-patentovaniya-izobreteniy-i-poleznykh-modeley.php?ysclid=lqwhu9amyc84848374> (дата обращения: 18 января 2024 г.).

<sup>6</sup> Ревинский О.В. Современный подход к правовой охране компьютерного программного обеспечения // Российский химический журнал. 2000. № 5. С. 50.

<sup>7</sup> См., например: Савельев А.И. отмечает: «В отсутствие патента конкуренты смогут, проанализировав такой алгоритм, выразить по-иному идеи и принципы, заложенные в нем, избежав обвинений в нарушении авторских прав его первоначально создателя. Разумеется, поскольку ресурсов и времени на такую «разработку» было затрачено существенно меньше, цена альтернативного программного продукта будет ниже, что делает первоначальный инновационный продукт неконкурентоспособным». См.: Лицензирование программного обеспечения в России: законодательство и практика / А.И. Савельев. М.: Инфотропик Медиа, 2012. С. 69.

<sup>8</sup> См.: пункт 1.8 Обзора практики Суда по интеллектуальным правам по вопросам, возникающим при применении норм Гражданского кодекса Российской Федерации о правовой охране программ для ЭВМ и баз данных от 18 ноября 2021 г. № СП-21/26.

жанию может быть вполне самостоятельным по форме представления<sup>9</sup>.

Однако неоспоримым преимуществом авторско-правовой охраны является то, что она возникает незамедлительно. Так, авторское право на произведение возникает моментально в силу одного только факта создания объекта, отвечающего условиям охраноспособности: являющегося результатом творческого труда автора и выраженного в объективной форме<sup>10</sup>.

Таким образом, авторское право будет охранять конкретный код или текст, но не идею, которую они выражают.

### 3. Патентно-правовая охрана алгоритмов

Чтобы защитить логическое (сущностное) содержание алгоритма, следует прибегнуть к его охране в качестве объекта патентного права. Далее будут рассмотрены проблемы патентования способов ведения бизнеса и компьютерных алгоритмов, с которыми столкнулись американский<sup>11</sup> и российский правопорядки.

#### 3.1. Патентование бизнес-методов в США

Вопрос о возможности предоставления правовой охраны методам ведения бизнеса («business methods») неоднократно поднимался в США. Действующий раздел 101 Закона США о патентах от 19 июля 1952 г.<sup>12</sup> указывает на критерии патентоспособности изобретения, в соответствии с которыми содержание формулы изобретения обязательно

должно соответствовать одной из четырех категорий патентоспособных объектов: способу (другими словами, методу или процессу), устройству, производству или составу вещества. Бизнес-методы имеют историю патентования в США в качестве способов, отсчет которой следует вести с 1998 г.

Изначально запрет на патентование абстрактных явлений как таковых был высказан Верховным Судом США (далее – ВС США) еще в 1852 г. в деле *Le Roy v. Tatham*, в котором орган указал, что абстрактный принцип не является патентоспособным, потому что принцип в абстрактном виде – это фундаментальная истина, первоначальная основа, основание<sup>13</sup>. Одним из ранних судебных решений, указывающим на принципиальную невозможность патентования конкретно бизнес-методов, является решение Апелляционного суда второго округа США 1908 г. по делу *Hotel Security Checking Co. v. Lorraine Co.*<sup>14</sup>, в котором суд постановил, что система бухгалтерского учета для предотвращения хищений со стороны официантов не может получить правовую охрану в качестве изобретения<sup>15</sup>. Орган суда отметил: «Ни одна абстрактная идея, какой бы блестящей она ни была, не может быть предметом патента независимо от средств, предназначенных для ее реализации».

Радикально противоположная позиция была высказана впоследствии в решении Апелляционного суда США по федеральному округу в деле *State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group* 1998 г.<sup>16</sup>, которым было установлено, что охрану

<sup>9</sup> *Мамиофа И.Э.* Право и программирование // Ученые записки Тартуского государственного университета. 801 выпуск. Правовые проблемы программирования вычислительной техники и изобретательства. Труды по социальным проблемам кибернетики. Тарту: Тартуский государственный университет, 1988. С. 14–15.

<sup>10</sup> См.: определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 17 сентября 2020 г. № 305-ЭС20-8198 по делу № А40-46622/2019.

<sup>11</sup> Для исследования был выбран правопорядок США по причине того, что проблема патентования алгоритмов там имеет давнюю историю и хорошо проработана.

<sup>12</sup> U.S.Code: Title 35. § 101 – Inventions patentable. Cornell Law School [Электронный ресурс]. URL: <https://www.law.cornell.edu/uscode/text/35/101> (дата обращения: 18 января 2024 г.).

<sup>13</sup> *Афанасьев Д.* О соотношении изобретений, открытий и абстрактных идей // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. 2019. № 1. С. 17.

<sup>14</sup> *Hotel Security Checking Co. v. Lorraine Co.*, 160 F. 467 (1908). Caselaw Access Project [Электронный ресурс]. URL: <https://cite.case.law/f/160/467/> (дата обращения: 18 января 2024 г.).

<sup>15</sup> Цитата из решения суда: «Указанный патент, по мнению суда, охватывает просто систему бухгалтерского учета, применимую к условиям, существующим в гостиницах и ресторанах. Фундаментальный принцип работы предложенной системы так же стар, как и искусство бухгалтерского учета, а именно: отнесение товаров работодателя на счет агента, который их принимает. Патентообладатель изменил и приспособил ее к своему бизнесу, но для этого ему не потребовалось проявлять изобретательские способности».

<sup>16</sup> *State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group, Inc.*, 149 F.3d 1368 (Fed. Cir. 1998). JUSTIA US Law [Электронный ресурс]. URL: <https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/F3/149/1368/560460/> (дата обращения: 18 января 2024 г.).

в качестве изобретения может получить метод ведения бизнеса, если он дает полезный, конкретный и осязаемый результат<sup>17</sup>. Изобретение, о котором шла речь в деле State Street, представляло собой способ отслеживания информации, связанный с инвестированием<sup>18</sup>. Суд указал: «С момента принятия Закона США о патентах 1952 г. на способы ведения бизнеса распространялись и должны были распространяться те же правовые требования к патентоспособности, что и на любой другой способ или метод». Таким образом, в силу прецедентного характера решений судов в США было создано совершенно новое нормативное правило в отношении патентоспособности бизнес-методов.

После этого прецедента в США началось массовое патентование бизнес-методов. Решение по делу State Street активно критиковалось: по мнению некоторых специалистов, в результате этого прецедента произошел взрывной рост регистрации самых разных изобретений, в том числе таких, целесообразность существования которых сомнительна (таких, как способ качания на качелях<sup>19</sup> или способ игры с кошкой<sup>20</sup> с использованием лазерной указки). Отмечается, что по этой причине эксперты Ведомства по патентам и товарным знакам США постоянно были перегружены, вследствие чего сильно увеличился средний срок рассмотрения патентных заявок<sup>21</sup>.

Такое ничем не ограниченное патентование методов ведения бизнеса продолжалось до 2010 г., пока ВС США не принял решение по делу *Bilski v. Kappos*, в котором была затронута проблема патентования методов ведения бизнеса в компьютеризированной форме. В соответствии с материалами дела истец Бернард Бильски подал патентную заявку в отношении методов хеджирования рисков при торговле сырьевыми товарами в Ведомство по патентам и товарным знакам США. Ведомство отклонило заявку со ссылкой на то, что охрана испрашивалась в отношении абстрактной идеи, которая не может охраняться по правилам ст. 101 Закона США о патентах. ВС США согласился с тем, что Бильски стремился запатентовать абстрактную идею сама по себе (что невозможно в силу закона)<sup>22</sup>. Также орган отметил, что ранее применяемый в судебной практике тест «устройство-или-трансформация»<sup>23</sup> отныне не является единственным критерием, который определяет патентоспособность различных объектов, связанных с абстрактными идеями. Решение по делу *Bilski* много критиковалось по причине того, что ВС США так и не провел четкие границы между патентоспособными и непатентоспособными объектами, а только усилил состояние неопределенности<sup>24</sup>.

Чтобы вернуть правовую определенность в сферу патентного законодательства, Ведомст-

<sup>17</sup> Цитата из решения суда: «Суд утверждает, что преобразование устройством данных, представляющих собой дискретные суммы в долларах, путем серии математических вычислений в окончательную цену акций представляет собой практическое применение математического алгоритма, формулы или расчета, поскольку дает **полезный, конкретный и осязаемый результат** (выделено мною – М.Ч.) – окончательную цену акций, которая на мгновение фиксируется для целей учета и отчетности и даже принимается и полагается регулирующими органами и при последующих сделках».

<sup>18</sup> Патент на изобретение US5193056A «Система обработки данных для конфигурации финансовых услуг». Google Patents [Электронный ресурс]. URL: <https://patents.google.com/patent/US5193056A/en?q=US5193056> (дата обращения: 18 января 2024 г.).

<sup>19</sup> Патент на изобретение US6368227B1 «Способ раскачивания на качелях». Google Patents [Электронный ресурс]. URL: <https://patents.google.com/patent/US6368227B1/en?q=US6368227> (дата обращения: 18 января 2024 г.).

<sup>20</sup> Патент на изобретение US5443036A «Метод тренировки кошки». Google Patents [Электронный ресурс]. URL: <https://patents.google.com/patent/US5443036A/en?q=US5443036> (дата обращения: 18 января 2024 г.).

<sup>21</sup> *Datzov Nikola*. The Machine-or-Transformation Patentability Test: The Reinvention of Innovation (October 6, 2010). Hamline Law Review, Vol. 33, p. 325 (2010).

<sup>22</sup> *Bilski v. Kappos*, 561 U.S. 593 (2010). Caselaw access project [Электронный ресурс]. URL: <https://cite.case.law/us/561/593/3644410/> (дата обращения: 18 января 2024 г.).

<sup>23</sup> Суть теста «устройство-или-трансформация» (machine-or-transformation) заключается в том, что для определения, является ли метод (способ, процесс) патентоспособным, необходимо наличие одного из двух следующих условий: 1) метод непосредственно связан с функционированием конкретного аппарата или устройства; 2) метод заключается в преобразовании одного материального объекта в другой. Один из первых случаев применения данного теста Верховным Судом США случился в 1972 г. в деле *Gottschalk v. Benson*.

<sup>24</sup> *Темурзиев Р.Б.* Нужна ли российскому праву интеллектуальной собственности патентно-правовая охрана компьютерных программ? (работа, заслужившая специальное поощрение в рамках конкурса IP&IT LAW – 2018) // E-commerce и взаимосвязанные области (правовое регулирование). 2019. С. 294–295.

во по патентам и товарным знакам США впоследствии опубликовало Временное Руководство для определения патентпригодности (соответствия закону) формулы изобретения на способ, в котором было предписано рассматривать заявку в целом, а не только формулу изобретения. В Руководстве были приведены следующие примеры непатентоспособных объектов: основополагающие экономические методы (хеджирование, маркетинг); идеи обучения (запоминание, повторение); указание того, «как следует осуществлять бизнес» (бизнес-методы)<sup>25</sup>. После этого резко выросло число отказов в предоставлении патентов на бизнес-идеи.

Темпы патентования бизнес-методов замедлились еще сильнее в 2014 г., когда ВС США вынес решение по делу *Alice Corp. v. CLS Bank International*<sup>26</sup>. Этот прецедент активно применяется в США до сих пор. Согласно материалам дела, компания *Alice Corp.* (истец), являвшаяся патентообладателем в отношении способов подсчета финансовых рисков, реализуемых с помощью компьютерной системы<sup>27</sup>, утверждала, что *CLS Bank* незаконно использует в своей хозяйственной деятельности аналогичную технологию, чем нарушает ее права как патентообладателя. Суд отказал в удовлетворении требований истца, а также признал патенты, принадлежащие *Alice Corp.*, недействительными по причине того, что они представляют собой абстрактную идею посреднических экономических расчетов путем выполнения обычных компьютерных функций. ВС США отметил, что упоминание о том, что такой бизнес-метод реализуется на компьютере, не дает оснований квалифицировать его в качестве патентоспособного. В тексте решения указывалось, что недопустимо предоставлять патентную охрану «строительным блокам человеческой изобретательности». Суд указал в решении, что запатентованный *Alice* способ подсчета финансовых рисков является абстрактной идеей, потому что он представляет собой фундаментальную экономическую практику. Судьи ВС США предположили, что фор-

мула изобретения с большей вероятностью соответствовала бы требованиям патентной приемлемости, если бы она была направлена на улучшение функционирования самой компьютерной технологии (то есть на материальное воздействие на сам компьютер).

Тем не менее в решении *Alice* судьи дополнительно отметили, что изобретение не становится непригодным для патентования только в силу того, что оно связано с абстрактной концепцией (потому что прямо или косвенно на абстрактные принципы и идеи опирается почти любое созданное изобретение). Было указано следующее: «Следует проводить различие между патентными заявками, в которых заявлены “строительные блоки человеческой изобретательности”, и теми заявками, которые объединяют эти блоки в нечто большее. В первом случае возникает риск непропорционального ограничения свободного использования идей, лежащих в их основе, а во втором случае такой риск отсутствует, вследствие чего в соответствии с законом такие изобретения уже могут получить патентную охрану».

Таким образом, американская судебная практика уже больше ста лет исследует вопрос о патентоспособности методов ведения бизнеса. Ключевые проблемы, с которыми сталкивается судебная практика, заключаются в неоднозначном истолковании того, могут ли бизнес-методы относиться к такой разновидности изобретений, как способ, а также в том, какой характер должен носить достигаемый с помощью способа результат (материальный или утилитарный) для признания его патентоспособным. Суды пытаются удержать баланс между полным запретом и чрезмерной свободой в патентовании бизнес-методов, так как с экономической точки зрения важно дать хозяйствующим субъектам дополнительный стимул к инвестированию ресурсов в исследование бизнес-стратегий, не позволив при этом отдельным организациям присваивать права на фундаментальные идеи.

<sup>25</sup> Ревинский О.В. Право промышленной собственности. Курс лекций. 2-е изд. М.: Юрсервитум, 2018. С. 316.

<sup>26</sup> *Alice Corp. v. CLS Bank Int'l*, 573 U.S. 208 (2014). JUSTIA. U.S. Supreme Court [Электронный ресурс]. URL: <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/573/208/> (дата обращения: 18 января 2024 г.).

<sup>27</sup> Патент на изобретение US6912510B1 «Способы обмена обязательствами». Google Patents [Электронный ресурс]. URL: <https://patents.google.com/patent/US6912510> (дата обращения: 18 января 2024 г.).

### 3.2. Патентование способов ведения бизнеса в Российской Федерации

Проблема патентования бизнес-методов актуальна и для российского правового порядка. Как указывается в п. 1 ст. 1350 ГК РФ, в качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, относящееся к продукту или способу, в том числе к применению продукта или способу по определенному назначению. В соответствии с подп. 4 п. 5 ст. 1350 ГК РФ не могут охраняться в качестве изобретений правила и методы игр, интеллектуальной или хозяйственной деятельности. Очевидно, что российский законодатель стремится ограничить патентование абстрактных идей.

Тем не менее правоприменительная практика складывается противоречивым образом. Так, по мнению У.С. Цилюрик, предоставление патентно-правовой охраны бизнес-методам в России в качестве способов является явно ошибочным, противоречит действующему закону (так как бизнес-методы не являются техническими решениями по своей сути) и создает препятствия для свободного доступа граждан к знаниям и опыту, имеющим значение для развития благосостояния всего общества<sup>28</sup>. Специалистом отмечается неоднозначная практика Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) в части патентования способов обучения (которые тоже по своей сути являются алгоритмом – то есть определенной последовательностью действий). Так, с одной стороны, было отказано в предоставлении защиты «способу обучения геометрической стрижке волос» по причине того, что заявленное предложение обеспечивает достижение результата, который не носит технического характера, так как не является характеристикой технического

эффекта, явления, свойства, а достигается лишь благодаря соблюдению определенного порядка при осуществлении обучения на основе договоренности между обучающим и обучаемым; следовательно, заявленное решение относится к правилам и методам и методам интеллектуальной деятельности, и в силу подп. 4 п. 5 ст. 1350 ГК РФ ему не может быть предоставлена правовая охрана<sup>29</sup>. С другой стороны, ведомство выдало патент на «способ обучения плаванию»<sup>30</sup>.

Аналогичная ситуация с неоднозначной практикой Роспатента прослеживается и в отношении оценки патентоспособности решений, отвечающих признакам правил и методов хозяйственной деятельности (подп. 4 п. 5 ст. 1350 ГК РФ). Так, с одной стороны, существуют случаи предоставления патентной охраны в качестве изобретения «способу оценки финансовых рисков» (технический результат заявлен как снижение уровня рисков при управлении пассивами и активами, повышении эффективности инвестиционной деятельности)<sup>31</sup>, «способу рекламирования» (технический результат сформулирован как снижение уровня рисков при управлении пассивами и активами, повышении эффективности инвестиционной деятельности)<sup>32</sup> и т.д. С другой стороны, было отказано в охране «способа определения коллективных скидок», потому что патентное ведомство не посчитало техническим результат, заключающийся в увеличении круга лиц, получающих информацию о товарах и скидках на товары<sup>33</sup>.

У.С. Цилюрик заключает, что такая противоречивая практика Роспатента свидетельствует о нецелесообразной трате времени и денежных средств заявителями, возлагающими надежды на успешное патентование своего бизнес-реше-

<sup>28</sup> Патентование способа как объекта изобретения: вопросы теории, правоприменительной практики и совершенствования законодательства. У.С. Цилюрик. Журнал Суда по интеллектуальным правам [Электронный ресурс]. URL: <http://ipcmagazine.ru/patent-law/patenting-a-method-as-an-object-of-invention> (дата обращения: 18 января 2024 г.).

<sup>29</sup> См.: Заключение Палаты по патентным спорам от 19 октября 2015 г. об отказе в выдаче патента на изобретение (Приложение к решению Роспатента от 30 декабря 2015 г. по заявке № 2013123267/12).

<sup>30</sup> Патент на изобретение RU 2 677 527 C1 «Способ обучения плаванию». Яндекс Патенты. URL: [https://yandex.ru/patents/doc/RU2677527C1\\_20190117](https://yandex.ru/patents/doc/RU2677527C1_20190117) (дата обращения: 18 января 2024 г.).

<sup>31</sup> Патент на изобретение RU 2 212 706 C2 «Способ оценки финансовых рисков». Яндекс Патенты [Электронный ресурс]. URL: [https://yandex.ru/patents/doc/RU2212706C2\\_20030920](https://yandex.ru/patents/doc/RU2212706C2_20030920) (дата обращения: 18 января 2024 г.).

<sup>32</sup> Патент на изобретение RU 2 222 835 C1 «Способ рекламирования» [Электронный ресурс]. URL: [https://yandex.ru/patents/doc/RU2222835C1\\_20040127](https://yandex.ru/patents/doc/RU2222835C1_20040127) (дата обращения: 18 января 2024 г.).

<sup>33</sup> См.: Заключение Палаты по патентным спорам от 12 сентября 2016 г. об отказе в выдаче патента на изобретение (Приложение к решению Роспатента от 10 ноября 2016 г. по заявке № 2013131832/08).

ния, и государством, ошибочно предоставляющим правовую охрану непатентоспособным в силу закона решениям. Это утверждение неоспоримо.

Таким образом, сложившаяся в России практика патентования бизнес-методов (и наряду с ними способов обучения) является противоречивой, что представляет угрозу для принципов правовой определенности и формального равенства<sup>34</sup>. Ключевой проблемой в вопросе патентования способов ведения бизнеса в России является выявление единого мнения о том, что является и что не является техническим результатом такого способа. Однозначный ответ на этот вопрос в практике до сих пор не сформулирован.

Ориентиром для Роспатента может выступить ранее процитированная мысль судей ВС США о том, что патентование «строительных блоков человеческой изобретательности» является недопустимым. По мнению автора, если в патентной заявке на способ не указывается конкретный материальный (а не утилитарный) результат, то такое решение не может охраняться патентом, иначе существует риск неоправданного ограничения свободы обмена знаниями и идеями.

### 3.3. Патентование компьютерных алгоритмов в США

Практика патентования компьютерных алгоритмов в США имеет длительную историю. Изначально в 1972 г. ВС США постановил, что алгоритм, преобразующий десятичные числа в двоичном коде в эквивалентные двоичные числа на компьютере, не подлежит охране в качестве изобретения<sup>35</sup>. Шесть лет спустя Суд подтвердил этот вывод, указав, что математический алгоритм расчета диапазонов температуры и давления для выполнения

химического процесса также не может охраняться как изобретение (способ)<sup>36</sup>. Специалисты отмечают, что в течение 1970-х гг. в правоприменительной практике органов США действовала доктрина мысленного шага (Mental Step Doctrine), которая сводилась к тому, что компьютерные программы сами по себе не могут выступать объектами патентного права, так как они являются не более чем умозрительными цепочками действий (идеями). Это объяснялось тем, что любые программы представляют собой последовательность вычислительных операций, которые гипотетически могут быть произведены человеческим умом «с карандашом и бумагой» без использования компьютера<sup>37</sup>.

Однако сложившееся положение дел начало меняться после решения ВС США по делу *Diamond v. Diehr* в 1981 г.<sup>38</sup>, в котором было отмечено, что контроль над выполнением какого-либо физического процесса посредством запуска компьютерной программы не должен исключать патентоспособность такого изобретения в целом. Формула изобретения, о которой шла речь в этом деле, включала в себя способ, в котором с помощью компьютерного алгоритма происходило управление процессом затвердения синтетического каучука в соответствии с математическим уравнением<sup>39</sup>. При этом, как отметил ВС США, для получения патента формула изобретения должна составляться таким образом, чтобы в ней был указан патентоспособный в соответствии с действующим американским законодательством объект, например, усовершенствованный технический способ, а не просто улучшенный метод вычисления, относящийся к непатентуемым абстрактным идеям<sup>40</sup>.

Уже упоминавшийся прецедент Апелляционного суда США по федеральному округу по

<sup>34</sup> Как указывал Конституционный Суд РФ в Постановлениях от 11 ноября 2003 г. № 16-П и от 21 января 2010 г. № 1-П, неопределенность содержания правовых норм влечет неоднозначное их понимание и, следовательно, неоднозначное приращение, создает возможность неограниченного усмотрения в процессе правоприменения и ведет к произволу.

<sup>35</sup> *Gottschalk v. Benson*, 409 U.S. 63, 34 L. Ed. 2d 273, 93 S. Ct. 253 (1972). Caselaw Access Project [Электронный ресурс]. URL: <https://cite.case.law/us/409/63/> (дата обращения: 18 января 2024 г.).

<sup>36</sup> *Parker v. Flook*, 437 U.S. 584, 57 L. Ed. 2d 451, 98 S. Ct. 2522 (1978). Caselaw Access Project [Электронный ресурс]. URL: <https://cite.case.law/us/437/584/> (дата обращения: 18 января 2024 г.).

<sup>37</sup> *Темурзиев Р.Б.* Указ соч. С. 294.

<sup>38</sup> *Diamond v. Diehr*, 450 U.S. 175, 67 L. Ed. 2d 155, 101 S. Ct. 1048 (1981). Caselaw Access Project [Электронный ресурс]. URL: <https://cite.case.law/us/450/175/> (дата обращения: 18 января 2024 г.).

<sup>39</sup> Патент на изобретение US4344142A «Прямое цифровое управление прессами для формования резины». Google Patents [Электронный ресурс]. URL: <https://patents.google.com/patent/US4344142A/en?q=US4344142> (дата обращения: 18 января 2024 г.).

<sup>40</sup> *Fuller III R.A.* Algorithm patentability after *Diamond v. Diehr* // *Indiana Law Review* 1982. Vol. 15, № 3 P. 732.

делу State Street Bank в 1998 г. ознаменовал радикальный отказ от Mental Step Doctrine и создание нового правила: теперь программы, преобразующие данные, могли быть запатентованы даже в том случае, если в процессе их функционирования не происходит никакого физического воздействия над объектами материального мира. Теперь достаточно было доказать, что компьютерный алгоритм приносит полезный результат. После этого в США начался всплеск патентной активности в сфере программного обеспечения (software).

Как и в случае с бизнес-методами, такое чрезвычайно свободное патентование компьютерных алгоритмов продолжалось до 2010 г., пока не было вынесено решение ВС США по делу *Bilski v. Karpas*, после которого в американском праве стал использоваться следующий трехступенчатый тест для определения патентоспособности изобретений (включая те, что используют программы). Во-первых, сначала определяется, можно ли отнести заявленный объект под одну из четырех патентоспособных категорий из Раздела 101 Закона о патентах США<sup>41</sup>. Во-вторых, изобретение должно иметь практическую применимость (полезный характер). В-третьих, изобретение должно пройти ранее упомянутый *machine-or-transformation test*, заключающийся в непосредственной связи способа с устройством либо в преобразовании с помощью способа объектов материального мира<sup>42</sup>.

В 2014 г. в решении по делу *Alice Corp. v. CLS Bank* году было дополнительно уточнено, что одно лишь включение в патентную формулу указания на то, что полезный результат достигается

с использованием компьютера, не может сделать абстрактную идею патентоспособным объектом. Теперь, чтобы компьютерный алгоритм мог быть запатентован, он должен дополнительно соответствовать еще и одному из следующих критериев:

- 1) алгоритм может быть реализован только с помощью какой-либо специальной технологии,
- 2) алгоритм улучшает другую технологию на материальном уровне,
- 3) алгоритм совершенствует материальные функции самого компьютера<sup>43</sup>.

После решения по делу *Alice Corp.* темпы патентования программного обеспечения в США существенно замедлились<sup>44</sup>. В течение последующих двух лет американскими судами было вынесено 400 решений со ссылкой на решение по делу *Alice Corp.*, в которых подтверждалась правомерность отказов Ведомства по патентам и товарным знакам США в предоставлении патентной охраны компьютерным алгоритмам. Специалисты также отмечают, что после этого прецедента сложилась серьезная неопределенность в отношении того, какие именно компьютерные алгоритмы могут быть запатентованы<sup>45</sup>.

Таким образом, в американской системе права суды пытаются выявить критерии патентоспособности компьютерного алгоритма, главным образом толкуя содержание категории абстрактных идей. В последние десятилетия, чтобы сдерживать темпы патентования программного обеспечения, суды увязывают патентоспособность компьютерного алгоритма с его непосредственным влиянием на объекты материального мира (компьютер или иные объекты) и наличием полезного результата.

<sup>41</sup> Так, компьютерная программа может пройти этот тест и получить патентную охрану в качестве устройства или способа, если она будет использоваться в связке с компьютером или иным программируемым устройством.

<sup>42</sup> Савельев А.И. М.: Инфотропик Медиа, 2012. С. 83.

<sup>43</sup> How to Patent Software: A Complete Guide (2023). Chhabra Law Firm's Blog [Электронный ресурс]. URL: <https://www.clfip.com/ip/blog/how-to-patent-software/#Can-Software-Be-Patented> (дата обращения: 18 января 2024 г.).

<sup>44</sup> В официальной статистике Ведомства по патентам и товарным знакам США показано, что к 2015 г. (то есть всего через год после вынесения решения по делу *Alice*) у большинства крупных патентообладателей либо сильно уменьшилось, либо осталось без изменений количество выданных патентов на изобретения, относящихся к разработке, установке и управлению программным обеспечением (обработкой данных). См.: Count of 1969–2015 Utility Patent Grants, By Calendar Year of Grant With Patent Counts Based on Primary Patent Classification. Class 717, DP: Software Development, Installation, and Management (Data Processing). U.S. PATENT AND TRADEMARK OFFICE [Электронный ресурс]. URL: [https://www.uspto.gov/web/offices/ac/ido/oeip/taf/tecasga/717\\_torg.htm](https://www.uspto.gov/web/offices/ac/ido/oeip/taf/tecasga/717_torg.htm) (дата обращения: 18 января 2024 г.).

<sup>45</sup> Patenting software and beyond: a guide to understanding Alice and its impact. Henry Patent Law Firm [Электронный ресурс]. URL: <https://henry.law/blog/understanding-alice/> (дата обращения: 18 января 2024 г.).

#### 3.4. История развития вопроса о возможности патентования компьютерных алгоритмов в СССР и Российской Федерации

Для отечественного правопорядка проблема патентования программного обеспечения не является новой. Так, вопрос о возможности патентования компьютерных алгоритмов в качестве изобретений начал активно обсуждаться еще в СССР в 1970–80-е гг. в связи с активным развитием ЭВМ. Изначально в тексте Положения об открытиях, изобретениях и рационализаторских предложениях от 21 августа 1973 г. № 584, утвержденного Советом министров СССР, не содержалось никакого специального регулирования ЭВМ или алгоритмов. В пункте 21 Положения изобретение определялось как «новое и обладающее существенными отличиями техническое решение задачи в любой области народного хозяйства, социально-культурного строительства или обороны страны, дающее положительный эффект<sup>46</sup>». И.Э. Мамиофа, советский эксперт в области изобретательского права, пришел к выводу, что новый компьютерный алгоритм может быть сформулирован как предмет изобретения по правилам изложения формулы на способ, а также что в отношении алгоритмов возможно проводить экспертизу на предмет выявления их существенной новизны. На этом основании автор высказывал гипотезу, что алгоритмы как частный вид способа могут получать непосредственную охрану авторским свидетельством (документом, устанавливающим право на изобретение)<sup>47</sup>. По его мнению, из Положения

1973 г. нельзя вывести однозначный запрет на признание изобретением нового алгоритма как технического способа обработки информации на ЭВМ, если он имеет существенные отличия от известных алгоритмов и дает положительный эффект.

Тем не менее, в дальнейшем сложившаяся нормотворческая и правоприменительная практика Государственного комитета Совета Министров СССР по делам изобретений и открытий пошла по пути исключения алгоритмов из круга охраняемых изобретений, вследствие чего Всесоюзный научно-исследовательский институт государственной патентной экспертизы отказывал в приеме подобных заявок<sup>48</sup>. Впервые нормы о защите изобретений, относящихся к вычислительной технике, были включены в Разъяснение Государственного Комитета Совета Министров СССР по делам изобретений и открытий «О признании изобретениями объектов вычислительной техники, характеризующихся математическим обеспечением ЭВМ» от 13 ноября 1975 г. № 4<sup>49</sup>, в котором отмечалось, что изобретениями могут быть признаны, в частности, способы, характеризующиеся выполнением в определенной последовательности ряда действий над материальными носителями информации с помощью материальных объектов. В Разъяснении прямо исключается возможность выдачи патента в отношении объекта, который представляет из себя математическое решение задачи, в частности, алгоритм или программу для ЭВМ (п. 3 Разъяснения).

Впоследствии А.Б. Гельб и И.Э. Мамиофа в конце 1980-х гг. отмечали, что и зарубежное патент-

<sup>46</sup> Специалисты А.Б. Гельб и И.Э. Мамиофа возражали против указанного положения советского законодательства о том, что изобретением может быть только техническое решение: «Напомним, что изобретение – это тоже не машина и не технологический процесс (т.е. не устройство и не способ), а лишь предписание, что надо сделать и как надо делать, чтобы в результате использования этого предписания (изобретения) получить реальную машину или в натуре осуществить способ, технологический процесс. Алгоритм находится в таком же отношении к реальному процессу переработки входных данных в результат на выходе ЭВМ, в каком формула технического изобретения – к реализации изобретенного способа в технологическом процессе. **Поэтому следует признать, что правовой охране в качестве изобретений принадлежат новые и неочевидные способы обработки информации в ЭВМ, выраженные в алгоритме** (выделено мною – М.Ч.) решения утилитарной задачи, когда и поскольку этот способ осуществляется промышленным путем». См.: Гельб А.Б., Мамиофа И.Э. Правовые проблемы охраны в СССР изобретений-алгоритмов, относящихся к программному управлению устройствами вычислительной техники и технологическими процессами // Ученые записки Тартуского государственного университета. 864 выпуск. Социальные и правовые вопросы развития вычислительной техники и научно-технического творчества. Труды по социальным проблемам кибернетики. Тарту: Тартуский государственный университет, 1989. С. 118–120.

<sup>47</sup> Попова И.В. Программное обеспечение ЭВМ как объект авторского права. 1997. Электронная библиотека Белорусского государственного университета [Электронный ресурс]. URL: <https://elib.bsu.by/handle/123456789/29922> (дата обращения: 18 января 2024 г.).

<sup>48</sup> Мамиофа И.Э. О правовом регулировании отношений по созданию и использованию алгоритмов АСУ. С. 113.

<sup>49</sup> Алексеева О.Л. Ретроспективный обзор российских нормативных актов и методических документов в области патентования ИТ-решений // Вестник ФИПС. 2022. Т. 1, № 2. С. 25.

ное законодательство, и изобретательское право СССР столкнулись с острыми вопросами о том, могут ли выдаваться патенты на такие объекты:

1) программы для ЭВМ;

2) способы обработки информации в ЭВМ, выраженные в алгоритмах решения вычислительной или логической задачи<sup>50</sup>.

Советское законодательство того периода отвечало на эти вопросы отрицательно.

В Законе СССР от 31 мая 1991 г. № 2213-1 «Об изобретениях в СССР» было прямо отмечено, что алгоритмы и программы для вычислительных машин не признаются изобретениями<sup>51</sup> (п. 3 ст. 1 Закона)<sup>52</sup>. Впоследствии Патентный закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3517-1 включил в себя аналогичное положение (в п. 3 ст. 4), но 7 февраля 2003 г. оно было оттуда исключено. Сегодня ч. 4 Гражданского кодекса РФ уже не содержит прямого запрета на защиту компьютерных алгоритмов в качестве изобретений (в отличие от программ для ЭВМ).

### 3.5. Патентование компьютерных алгоритмов в современной России

Действующее российское патентное законодательство определяет изобретение как такое техническое решение, суть которого заключается в преобразовании объекта техники, способа или объекта природы, с помощью которого можно решить техническую проблему и получить технический результат. Следовательно, изобретения, относя-

щиеся к компьютерно-реализуемому способу, должны не только решать определенную техническую проблему, но и создавать новый технический результат, который был бы вызван изменениями в объекте техники<sup>53</sup>. При этом программное обеспечение само по себе не может охраняться в качестве изобретения или полезной модели в силу прямого указания закона (п. 5 ст. 1350, п. 5 ст. 1351 ГК РФ). Но, как верно отмечает М.А. Рожкова, если программное обеспечение будет отвечать установленным законом требованиям к изобретениям (полезным моделям), патент может быть выдан на него как на техническое решение<sup>54</sup>.

Статья 1350 ГК РФ указывает, что в качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, относящееся к продукту или способу, в том числе к применению продукта или способа по определенному назначению. В действующем Приказе Минэкономразвития России от 21 февраля 2023 г. № 107 «О государственной регистрации изобретений» в п. 42 раздела III раскрывается, что к техническим результатам относятся результаты, представляющие собой явление, свойство, а также технический эффект, являющийся следствием явления, свойства, объективно проявляющиеся при осуществлении способа или при изготовлении либо использовании продукта. В Приказе прямо отмечается, что техническими не являются результаты, которые, в частности:

1) достигаются лишь благодаря соблюдению определенного порядка при осуществлении тех

<sup>50</sup> Гельб А.Б., Мамиофа И.Э. Правовые проблемы охраны в СССР изобретений-алгоритмов, относящихся к программному управлению устройствами вычислительной техники и технологическими процессами // Ученые записки Тартуского государственного университета. 864 выпуск. Социальные и правовые вопросы развития вычислительной техники и научно-технического творчества. Труды по социальным проблемам кибернетики. Тарту: Тартуский государственный университет, 1989. С. 113.

<sup>51</sup> Мамиофа И.Э. крайне критически отнесся к этому факту, когда проанализировал текст проекта отмеченного закона: «Порочной концепцией проекта является отказ от патентования нетехнических решений (например, математических или экономико-математических решений технических и производственных проблем), в особенности – алгоритмов для ЭВМ (выделено мною – М.Ч.), т.е. новых способов автоматизированной обработки информации. <...> Между тем, таким изобретениям принадлежит решающая роль в обеспечении перехода общества к высокой степени его компьютеризации». См. Мамиофа И.Э. Критический анализ проекта закона об изобретательстве в СССР // Ученые записки Тартуского государственного университета. 864 выпуск. Социальные и правовые вопросы развития вычислительной техники и научно-технического творчества. Труды по социальным проблемам кибернетики. Тарту: Тартуский государственный университет, 1989. С. 167.

<sup>52</sup> Закон СССР от 31 мая 1991 г. № 2213-1 «Об изобретениях в СССР», опубликован в Ведомостях Съезда народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР, 1991 г., № 25, ст. 703.

<sup>53</sup> Алексеева О.Л., Зайцев Ю.С. Проблемные вопросы права и методологии патентования ИТ-технологий и предложения по их разрешению // Интеллектуальная собственность как базовое условие обеспечения технологического суверенитета Российской Федерации. 2022. С. 16.

<sup>54</sup> Цивилистическая концепция интеллектуальной собственности в системе российского права. Монография. / По общей ред. М.А. Рожковой. М.: Статут, 2018.

или иных видов деятельности на основе договоренности между ее участниками или установленными правилами;

2) заключаются только в получении информации и достигаются только благодаря применению математического метода, программы для электронной вычислительной машины или используемого в ней алгоритма.

Таким образом, в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами для того чтобы компьютерный алгоритм мог получить охрану в качестве изобретения, необходимо, чтобы его реализация в итоге приводила к преобразованию самого компьютера либо к преобразованию другого материального объекта при осуществлении способа, в котором компьютер выполняет роль материального средства, воздействующего на материальный объект<sup>55</sup>. Если компьютерный алгоритм патентуется как изобретение, то он должен соответствовать критериям новизны, изобретательского уровня и промышленной применимости (абз. 2 п. 1 ст. 1350 ГК РФ).

О.В. Ревинский отмечает, что программа, введенная в память компьютера, обеспечивает реализацию некоторого способа в соответствии с алгоритмом, а потому может охраняться нормами патентного права в составе этого способа<sup>56</sup>. Поэтому, чтобы компьютерный алгоритм мог быть запатентован как способ, он должен быть описан через те действия, которые под его управлением выполняет компьютер. Ученый определяет технический результат как непосредственно связанное с техникой свойство, появляющееся и (или) проявляющееся при выполнении технического способа или при изготовлении либо использовании продукта<sup>57</sup>. Если способ осуществляется внутри компьютера, то техническим результатом может являться, например, ускорение вычислений или снижение потребления электроэнергии<sup>58</sup>. Также в качестве

изобретения может быть заявлен способ, в характеристике которого имеются действия над материальным объектом с помощью материальных средств, а вычислительные (информационные) операции взаимосвязаны с остальными действиями способа и включены в их последовательность<sup>59</sup>.

Суд по интеллектуальным правам в одном из своих решений отмечал<sup>60</sup>, что заявка на выдачу патента на изобретение может относиться к алгоритму программы для ЭВМ, изложенному в виде обеспечивающей достижение технического результата последовательности действий над сигналами (материальный объект), осуществляемой с помощью вычислительной техники (материальных средств). В таком случае имеются основания для признания заявленного объекта техническим решением и дальнейшей проверки его патентоспособности. В указанном решении орган подтвердил законность выдачи патента на изобретение «Способ управления соединениями внутри сети подвижной радиотелефонной связи», представляющего собой компьютерный алгоритм, обеспечивающий такой способ взаимодействия абонентских устройств при помощи ПО, в рамках которого реализована возможность одновременно сообщить вызываемому абоненту о попытке вызова, произведенного вызывающим абонентом в условиях недостаточности средств на его счете положительного остатка, а вызываемому абоненту – о состоянии его счета. Таким образом, орган признал, что с помощью данного способа достигается технический результат, и отнес его к категории изобретений, а не программ для ЭВМ.

В практике Роспатента сложились следующие практические подходы к определению технического результата, достигаемого с помощью компьютерно-реализуемых алгоритмов. Так, регулярно патентуются решения, заключающиеся в: 1) изменении параметров видеоизображения или

<sup>55</sup> Алексеева О.Л., Зайцев Ю.С. Компьютерные изобретения: развитие методологии патентования // Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. 2023. № 2. С. 15.

<sup>56</sup> Ревинский О.В. Право промышленной собственности. С. 318.

<sup>57</sup> Ревинский О.В. Технический результат: в поисках дефиниции // Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. 2020. № 3. С. 14-18.

<sup>58</sup> Ревинский О.В. Возможности патентной охраны новшеств (на примере компьютерных программ) // Вестник Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова. Серия «История. Политология. Право». 2021. № 3. С. 20.

<sup>59</sup> См.: Ревинский О.В. Право промышленной собственности. С. 320.

<sup>60</sup> См.: Решение Суда по интеллектуальным правам от 8 июня 2018 г. по делу № СИП-789/2016.

звука, результатом которого становится повышение четкости изображения; 2) кодировании или шифровании информации для ее передачи по каналам связи или хранения; 3) улучшении технических характеристик самого компьютера как технического устройства (например, увеличение скорости обработки данных)<sup>61</sup>.

В качестве примера успешно запатентованного в России компьютерно-реализуемого решения можно привести патент на изобретение № 2587426C2 «Система и способ обнаружения направленных атак на корпоративную инфраструктуру», патентообладателем которого является Лаборатория Касперского<sup>62</sup>. Технический результат этого изобретения заключается в повышении безопасности вычислительного устройства. Формула изобретения раскрывает последовательность (алгоритм) действий антивирусной программы, а принцип действия проиллюстрирован в виде блок-схем (**Приложение 1**). Другой успешный пример: патент на относящееся к вычислительной технике изобретение № 2728497 «Способ и система определения принадлежности программного обеспечения по его машинному коду», которое было включено в список «100 лучших изобретений России» за второе полугодие 2020 г.<sup>63</sup> Проиллюстрирован он также в виде блок-схем (**Приложение 2**). Технический результат этого изобретения заключается в обеспечении автоматической идентификации программного обеспечения по последовательности выполняемых им машинных команд.

Чтобы в отношении компьютерного алгоритма был получен необходимый объем правовой охраны, предельно важно правильно сформулировать формулу изобретения. В современном российском законодательстве формула изобретения предназначается для определения объема пра-

вовой охраны изобретения, предоставляемой на основании патента (п. 2 ст. 1354 ГК РФ). Еще А.А. Пиленко в своей работе «Право изобретателя», изданной в 1903 г., отмечал, что «составление правильной патентной формулы сопряжено с громадными трудностями: это – целая наука» и «патентная формула есть центральный нерв всего монопольного правомочия, с которым вместе оно стоит и падает»<sup>64</sup>. Это утверждение верно и сегодня. Для того чтобы содержание формулы было раскрыто подробно, используется описание изобретения и иллюстрации в виде блок-схем.

А.П. Евсеев следующим образом обобщает рекомендации по составлению патентной заявки, сформулированные по итогам изучения практики Роспатента:

1) в содержании заявки на выдачу патента на изобретение необходимо четко показать причинно-следственную связь между работой компьютерного алгоритма и конкретным материальным техническим результатом;

2) преобразование информации в результате функционирования программы без каких-либо изменений в материальном мире не является техническим результатом;

3) если отсутствует возможность отобразить конкретный технический результат от работы компьютерного алгоритма, то следует прибегнуть к объединению в материалах заявки компьютерного алгоритма с аппаратно-техническим комплексом<sup>65</sup>.

Таким образом, российская правоприменительная практика сформулировала устойчивые признаки патентоспособного компьютерного алгоритма. Ключевым является то, что в патентной заявке должен быть описан конкретный материальный технический результат, который достигается по итогам использования такого алгоритма.

<sup>61</sup> Алексеева О.Л., Зайцев Ю.С. Проблемные вопросы права и методологии патентования IT-технологий и предложения по их разрешению. С. 16.

<sup>62</sup> Патент на изобретение RU 2 587 426 C2 «Система и способ обнаружения направленных атак на корпоративную инфраструктуру». Яндекс Патенты [Электронный ресурс]. URL: [https://yandex.ru/patents/doc/RU2587426C2\\_20160620](https://yandex.ru/patents/doc/RU2587426C2_20160620) (дата обращения: 18 января 2024 г.).

<sup>63</sup> Перечень изобретений, получивших правовую охрану и включенных в базу победителей номинации Роспатента «100 лучших изобретений России» за второе полугодие 2020 года [Электронный ресурс]. URL: <https://rospatent.gov.ru/content/uploadfiles/100-best-2p-2020.pdf> (дата обращения: 18 января 2024 г.).

<sup>64</sup> Пиленко А.А. Право изобретателя. Тома I–II. М.: издательство М.М. Стасюлевича, 1902–1903 гг. § 135. Охранительное свидетельство: выдача его // СПС «Гарант».

<sup>65</sup> Проблемы регистрации патента на ПО: судебная практика и рекомендации. Экономика и жизнь [Электронный ресурс]. URL: <https://www.eg-online.ru/article/466250/> (дата обращения: 18 января 2024 г.).

В качестве же абстрактной идеи, не воздействующей на объекты материального мира, компьютерный алгоритм патентоваться не может.

Такая практика представляется правильной, отвечающей требованиям закона и потребностям общества, так как, с одной стороны, через строгую привязку способа к техническому результату (материальному эффекту) компьютерный алгоритм не охраняется в качестве абстрактной идеи, патентование которой может серьезно замедлить человеческое развитие, а с другой стороны, у субъектов хозяйственной деятельности все равно остается возможность оправдать свои вложения в исследование компьютерных алгоритмов.

### **3.6. Патентование алгоритмов. Общие выводы**

Таким образом, возможность патентования компьютерных алгоритмов воспринимается в науке и практике неоднозначно. Проведенное исследование проблемы патентования компьютерных алгоритмов в США и Российской Федерации демонстрирует, насколько важно для развития общества установление сбалансированных требований патентного законодательства. Патентное право должно поощрять инновационную и изобретательскую активность и не должно допускать возникновение чрезмерно обременительных для общества правовых монополий на использование абстрактных идей (к которым относятся и алгоритмы), замедляющих развитие научно-технического прогресса. Так, противники патентования компьютерных алгоритмов опасаются возникновения фирм-монополий на рынке программного обеспечения, получивших огромное количество патентов на самые разные разработки, использование которых другими участниками рынка они будут активно запрещать. Несогласие выражают и защитники открытого ПО, которые стремятся к свободному обмену идей и непрерывному технологическому развитию<sup>66</sup>. Однако следует учитывать, что зачастую развитие новой компьютерной разработки может быть сопряжено с колоссальными инвестициями в виде денежных средств, времени и человеческого труда. Патентное право позволяет

закрепить монопольное право на использование разработки за патентообладателем, что позволяет ему окупить свои инвестиции.

Патентование бизнес-методов тоже находит как сторонников, так и противников. С одной стороны, обладание патентом поможет организации защитить и оправдать свои инвестиции в разработку инновационных подходов к осуществлению хозяйственной деятельности. С другой стороны, в результате патентования различных бизнес-методов может быть существенно ограничена конкуренция между хозяйствующими субъектами.

Не стоит забывать и о рисках, которые несет правопорядку деятельность патентных троллей, вред от деятельности которых может существенно возрасти, если патентование алгоритмов будет слишком свободным. Также следует иметь в виду, что направление патентной заявки подразумевает публичное раскрытие свойств и характеристик изобретения, поэтому после ее подачи с содержанием алгоритма сможет ознакомиться любой желающий, и последующий отказ в выдаче патента повлечет за собой утрату компанией своего преимущества на рынке.

Таким образом, с помощью института патентного права возможно охранять суть (содержание) алгоритма как некоторой абстрактной идеи, которую можно защитить от использования другими лицами.

По мнению автора настоящей работы, в конечном итоге в возможности предоставления такой формы охраны заинтересовано все общество в целом, так как наличие дополнительных стимулов к исследованию и разработке новых компьютерных и бизнес-алгоритмов будет способствовать общественному и научному развитию. Однако чрезмерно широкие патентные права могут подавлять инновации, налагая серьезные ограничения на возможность использования существующих достижений научно-технического и хозяйственного прогресса. Поэтому в законодательстве и правоприменительной практике очень важно выдержать баланс между абсолютной свободой и полной невозможностью патентования алгоритмов.

Если говорить о сложившейся российской практике, то в отношении патентования компьютер-

<sup>66</sup> Темурзиев Р.Б. Указ. соч. С. 298.

ных алгоритмов такой баланс выдерживается через строгую привязку компьютерно-реализуемого способа к техническому результату. Практика же патентования способов ведения бизнеса в России явно нуждается в нахождении единообразного подхода к тому, возможно ли с помощью таких способов достижение технического результата; очевидно, Роспатент не должен давать охрану в качестве изобретений тем бизнес-методам, которые имеют исключительно утилитарный характер и не воздействуют на объекты материального мира.

#### 4. Охрана алгоритмов в качестве секретов производства

Если алгоритм был разработан в целях его использования преимущественно внутри организации, то можно прибегнуть к его охране в качестве секрета производства. Так, в качестве секрета производства (trade secret) охраняется рецепт изготовления напитка Coca-Cola<sup>67</sup> или поисковый алгоритм Google<sup>68</sup>. В Российской Федерации секретом производства (ноу-хау) являются сведения любого характера, имеющие ценность вследствие их неизвестности третьим лицам, которые могут охраняться с использованием или без использования режима коммерческой тайны<sup>69</sup>. Обладателю ноу-хау принадлежит исключительное право его использования любым законным способом. Так, бизнес-метод может получить охрану в качестве способа осуществления профессиональной деятельности (ст. 1465 ГК РФ). В отношении же компьютерных программ О.В. Ревинский отмечает, что их охрана в качестве секретов производства с практической точки зрения осуществляется в первую очередь благодаря договорам на передачу научно-технической продукции, заключаемым между обладателями конфиденциальной информации и ее получателями, а также путем введения различных мер пре-

дотвращения разглашения этой информации теми лицами, которые имеют к ней доступ<sup>70</sup>. Следовательно, сохраняя в секрете саму программу, остается в тайне и компьютерный алгоритм, лежащий в основе ее функционирования.

Преимущество охраны алгоритмов в качестве секрета производства заключается в том, что охранять их таким образом возможно без ограничений по сроку, а также без необходимости проведения государственной регистрации, что существенно оптимизирует процесс установления защиты. От процедуры патентования охрана в качестве секрета производства выгодно отличается тем, что она возникает мгновенно (а не по итогам рассмотрения заявки), действует бессрочно, может быть установлена в отношении крайне широкого круга сведений и не предполагает раскрытия сведений об объекте охраны для всеобщего доступа.

Тем не менее, у охраны алгоритмов в качестве ноу-хау есть и недостатки. Так, А.А. Пиленко следующим образом критиковал существовавший в Российской Империи институт секретов фабричного производства, аналогичный современному ноу-хау в Российской Федерации: «Так называемые секреты фабричного производства охраняются в одном исключительном случае и русским правом, но в сущности могут быть полезными только крайне редко. Причиной этого являются два обстоятельства: во-первых, не все изобретения могут быть эксплуатируемы в тайне <...> Во-вторых, для многих изобретений охранение секрета сопряжено с такими трудностями, что вызываемые ими расходы не окупают получаемой прибыли»<sup>71</sup>. В общем и целом это критическое замечание справедливо и в отношении охраны компьютерных и бизнес-алгоритмов в качестве секретов производства: алгоритм может быть забыт, утрачен, раскрыт конкурентами и т.д. К тому же, как указывается

<sup>67</sup> Arkansas Tech University [Электронный ресурс]. URL: <https://www.atu.edu/asbt/dc/docs/Patents-and-Trade-Secrets.pdf> (дата обращения: 30 января 2024 г.).

<sup>68</sup> Protecting algorithms as trade secrets. Time for change? Legal Compass The Journal [Электронный ресурс]. URL: <https://www.thelegalcompass.co.uk/post/protecting-algorithms-as-trade-secrets-time-for-change> (дата обращения: 30 января 2024 г.).

<sup>69</sup> Верховный Суд РФ в п. 144 Постановления Пленума от 23 апреля 2019 г. № 10 напомнил, что в силу закона сохранение конфиденциальности сведений именно путем введения режима коммерческой тайны не является обязательным.

<sup>70</sup> Ревинский О.В. Компьютерное программное обеспечение в составе имущества фирмы // Имущественные отношения в Российской Федерации. 2010. № 2. С. 31.

<sup>71</sup> Пиленко А.А. Право изобретателя. Тома I–II. М.: издательство М.М. Стасюлевича, 1902–1903 гг. § 7. Различные юридические институты, которые предлагаемы были // СПС «Гарант».

в ст. 1467 ГК РФ, с момента утраты конфиденциальности сведений исключительное право на ноу-хау прекратится. Это характеризует его как недостаточно надежный инструмент охраны.

### Заключение

Таким образом, настоящее исследование показало, что с помощью авторского права возможно охранять внешнюю форму, в которой выражен алгоритм; с помощью патентного права можно при соблюдении определенных условий защитить саму идею, лежащую в основе алгоритма; в качестве секрета производства можно защитить алгоритм как разработку, использование которой предполагается внутри организации.

1. Самую сильную (и в то же время наиболее сложную в реализации) правовую охрану алгоритмам предоставляет именно патент. Исследование истории развития вопроса о патентовании в США показало, что ключевым аспектом, влияющим на возможность предоставления алгоритмам правовой охраны в качестве способов, является меняющийся подход к содержанию технического результата: обязательно ли он должен быть материальным или достаточно только утилитарного эффекта. Широчайшая свобода в патентовании различных алгоритмов, установленная прецедентом по делу *State Street* в 1998 г., начала ограничиваться уже через 12 лет. В последние же десятилетия в практике США сложилась тенденция на усложнение критериев патентоспособности для алгоритмов. По мнению автора, такая тенденция является правильной, так как в вопросе патентования алгоритмов произошло смещение от крайних позиций к более сбалансированному подходу, что лучше отвечает интересам общества и назначению патентного права.

### Список литературы:

1. *Алексеева О.Л.* Компьютерные изобретения: развитие методологии патентования / О.Л. Алексеева, Ю.С. Зайцев // Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. 2023. № 2. С. 14–25.
2. *Алексеева О.Л.* Проблемные вопросы права и методологии патентования IT-технологий и предложения по их разрешению / О.Л. Алексеева, Ю.С. Зайцев // Интеллектуальная собственность как базовое условие обеспечения технологического суверенитета Российской Федерации: Сборник докладов XXVI Международной научно-практической конференции Роспатента, Москва, 29 сентября 2022 года / Вып. редактор Е.Г. Царёва. М.: Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный институт промышленной собственности», 2022. С. 15–18.
3. *Алексеева О.Л.* Ретроспективный обзор российских нормативных актов и методических документов в области патентования IT-решений / О.Л. Алексеева, Ю.С. Зайцев // Вестник ФИПС. 2022. Т. 1, № 2. С. 23–31.

2. В современной России в правоприменительной практике сформировались критерии, которые необходимы для успешного получения патента на компьютерный алгоритм, что следует воспринимать позитивно. В отношении же бизнес-методов такие критерии еще не устоялись, что угрожает не только свободе распространения идей, но и конституционному принципу правовой определенности. При решении вопроса о патентовании бизнес-методов Роспатенту следует стремиться не только к достижению единообразного толкования положений законодательства об изобретениях (в частности, определить, возможно ли с помощью бизнес-метода достижение технического результата), но и найти баланс между интересами общества и предпринимателей. Бизнес-метод, который не оказывает никакого материального эффекта, не должен получать охрану в качестве изобретения. Здесь будет справедливым замечание ВС США о том, что на «строительные блоки человеческой изобретательности» не должна выдаваться правовая монополия, чтобы не препятствовать свободному распространению знаний и идей.

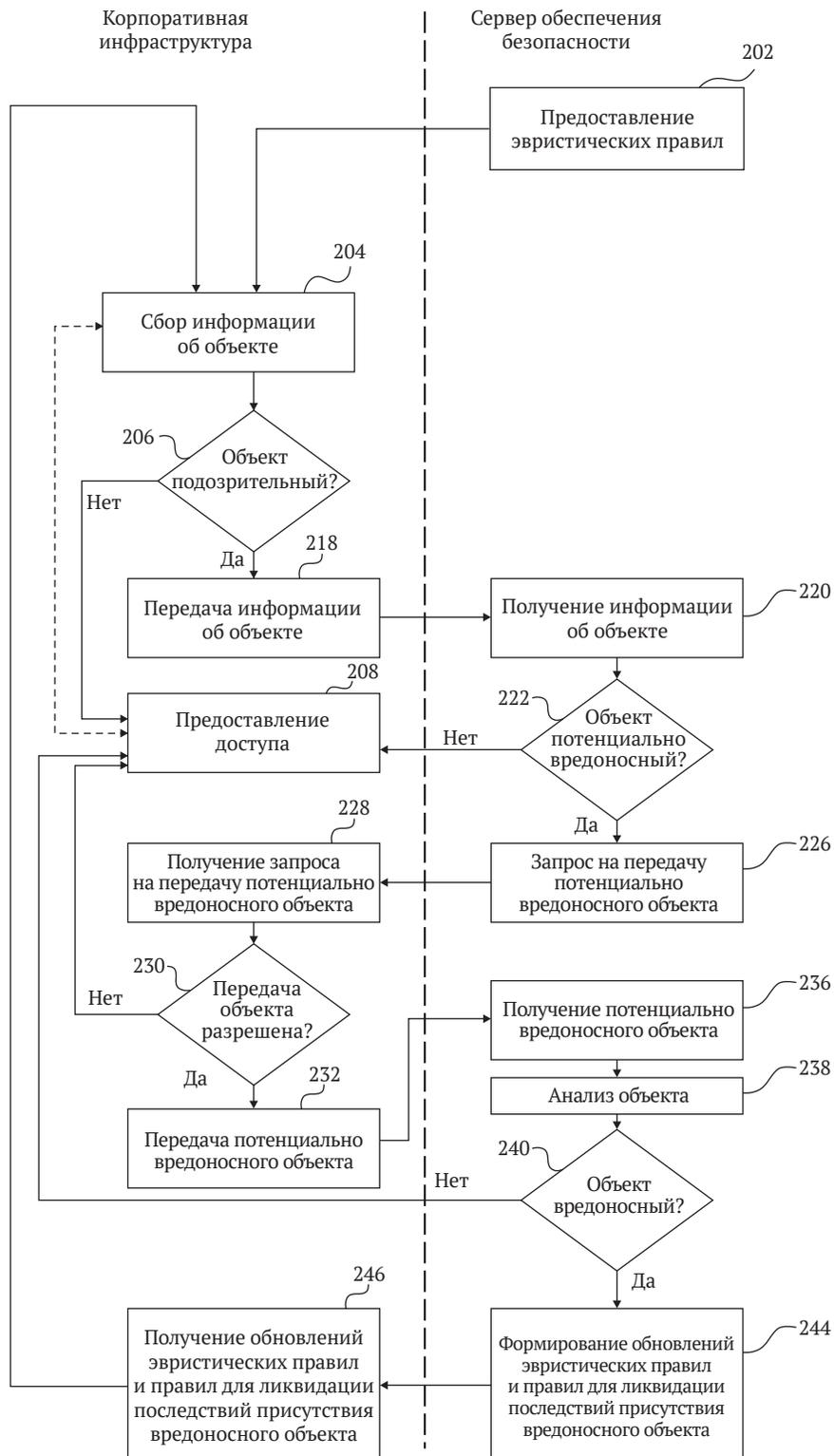
3. Прибегать к авторско-правовой охране алгоритма целесообразно только в том случае, когда конкретное объективированное выражение алгоритма в виде текста или программного кода важнее его идеи (логической структуры). Несомненным преимуществом авторского права является моментальность его возникновения.

4. Защищать алгоритм как секрет производства следует в первую очередь тогда, когда он является внутренней разработкой и направлен на его использование преимущественно внутри организации. Однако такой способ охраны может оказаться неподходящим, если будет затруднительно сохранять содержание алгоритма в тайне.

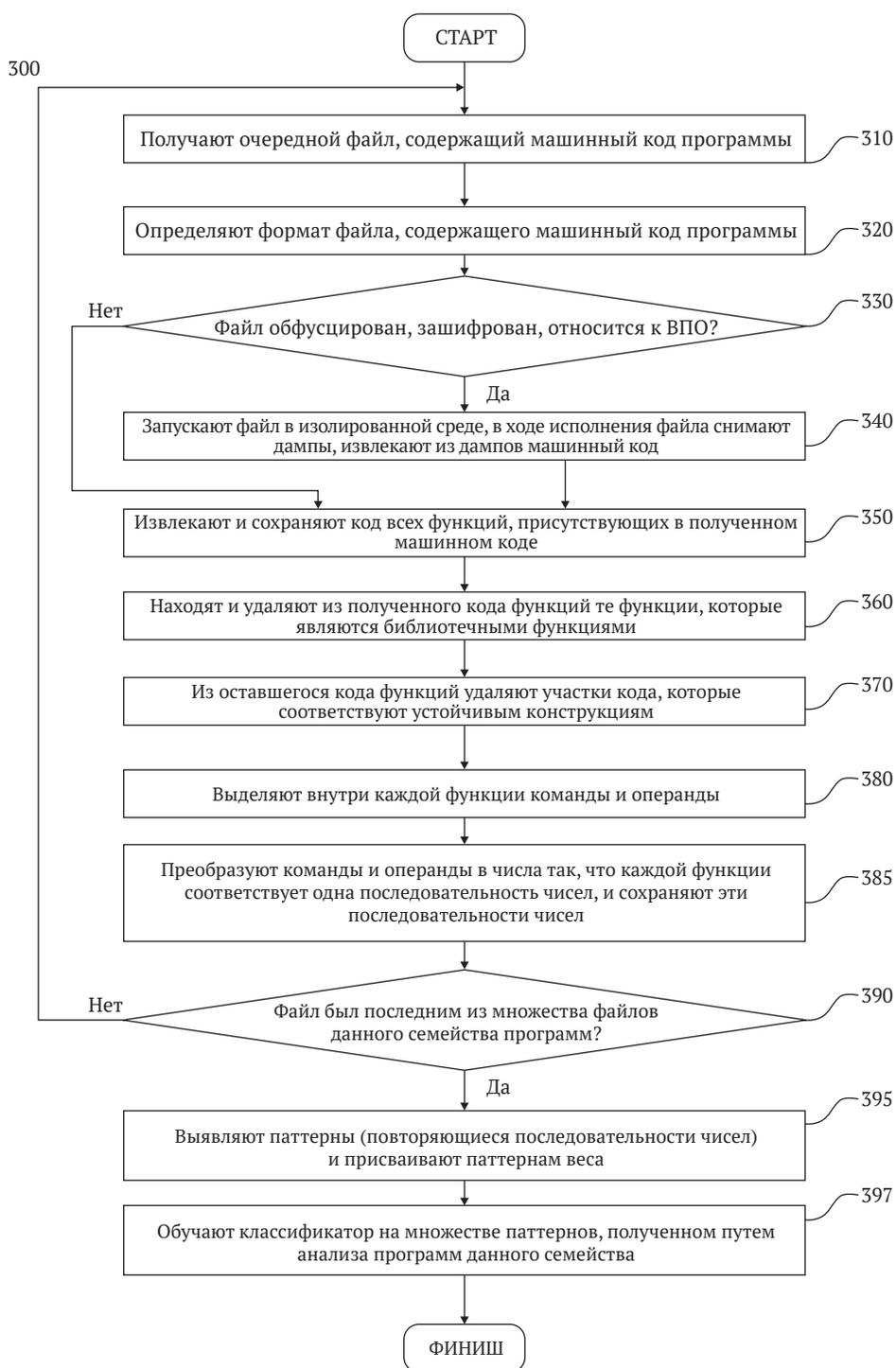
4. *Афанасьев Д.* О соотношении изобретений, открытий и абстрактных идей / Д. Афанасьев // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. 2019. № 1. С. 13–20.
5. *Гельб А.Б., Маmioфа И.Э.* Правовые проблемы охраны в СССР изобретений-алгоритмов, относящихся к программному управлению устройствами вычислительной техники и технологическими процессами / А.Б. Гельб, И.Э. Маmioфа // Ученые записки Тартуского государственного университета. 864 выпуск. Социальные и правовые вопросы развития вычислительной техники и научно-технического творчества. Труды по социальным проблемам кибернетики. Тарту: Тартуский государственный университет, 1989. С. 112–126.
6. Лицензирование программного обеспечения в России : законодательство и практика / *А.И. Савельев*. М.: Инфотропик Медиа, 2012. 432 с.
7. *Маmioфа И.Э.* Критический анализ проекта закона об изобретательстве в СССР / И.Э. Маmioфа // Ученые записки Тартуского государственного университета. 864 выпуск. Социальные и правовые вопросы развития вычислительной техники и научно-технического творчества. Труды по социальным проблемам кибернетики. Тарту: Тартуский государственный университет, 1989. С. 154–168.
8. *Маmioфа И.Э.* О правовом регулировании отношений по созданию и использованию алгоритмов АСУ / И.Э. Маmioфа // Известия высших учебных заведений. Правоведение. 1975. № 5. С. 110–119.
9. *Маmioфа И.Э.* Право и программирование / И.Э. Маmioфа // Ученые записки Тартуского государственного университета. 801 выпуск. Правовые проблемы программирования вычислительной техники и изобретательства. Труды по социальным проблемам кибернетики. Тарту: Тартуский государственный университет, 1988. С. 5–16.
10. Патентование способа как объекта изобретения: вопросы теории, правоприменительной практики и совершенствования законодательства. *У.С. Цилюрик*. Журнал Суда по интеллектуальным правам [Электронный ресурс]. URL: <http://ipcmagazine.ru/patent-law/patenting-a-method-as-an-object-of-invention> (дата обращения: 18 января 2024 г.).
11. *Пиленко А.А.* Право изобретателя. Тома I–II. М.: издательство М.М. Стасюлевича, 1902-1903 гг. // СПС «Гарант».
12. *Попова И.В.* Программное обеспечение ЭВМ как объект авторского права. 1997. Электронная библиотека Белорусского государственного университета [Электронный ресурс]. URL: <https://elib.bsu.by/handle/123456789/29922> (дата обращения: 18 января 2024 г.).
13. *Ревинский О.В.* Право промышленной собственности. Курс лекций. 2 изд. М.: Юрсервитум, 2018. 431 с.
14. *Ревинский О.В.* Возможности патентной охраны новшеств (на примере компьютерных программ) / О.В. Ревинский // Вестник северо-восточного федерального университета им. М.К. Аммосова. Серия: История. Политология. Право. 2021. № 3. С. 17–21.
15. *Ревинский О.В.* Компьютерное программное обеспечение в составе имущества фирмы / О.В. Ревинский // Имущественные отношения в Российской Федерации. 2010. № 2. С. 28–36.
16. *Ревинский О.В.* Современный подход к правовой охране компьютерного программного обеспечения / О.В. Ревинский // Российский химический журнал. 2000. № 5. С. 49–56.
17. *Ревинский О.В.* Технический результат: в поисках дефиниции / О.В. Ревинский // Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. 2020. № 3. С. 14–18.
18. *Темурзиев Р.Б.* Нужна ли российскому праву интеллектуальной собственности патентно-правовая охрана компьютерных программ? (работа, заслужившая специальное поощрение в рамках конкурса IP&IT Law – 2018) / Р.Б. Темурзиев // E-commerce и взаимосвязанные области (правовое регулирование): Сборник статей / Руководитель авторского коллектива и отв. редактор М.А. Рожкова. М.: Статут, 2019. С. 289–305.
19. Цивилистическая концепция интеллектуальной собственности в системе российского права. Монография / По общей ред. М.А. Рожковой. М.: Статут, 2018. 271 с.
20. *Datzov Nikola.* The Machine-or-Transformation Patentability Test: The Reinvention of Innovation (October 6, 2010). Hamline Law Review, Vol. 33, p. 281–325 (2010).
21. *Fuller III R.A.* Algorithm patentability after *Diamond v. Diehr* // Indiana Law Review 1982. Vol. 15, № 3 P. 713–732.

## Приложения

**ПРИЛОЖЕНИЕ 1.** Схема алгоритма работы одного из вариантов реализации системы обнаружения направленных атак на корпоративную инфраструктуру



**ПРИЛОЖЕНИЕ 2.** Иллюстрация накопления данных для обучения классификатора, используемого для определения принадлежности программного обеспечения к определенному семейству программ по его машинному коду



**Для цитирования:**

Зуйков С.А. О блокировке копий («зеркал») пиратских сайтов // Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2024. Сентябрь. № 3 (45). С. 170–173.

DOI: 10.58741/23134852\_2024\_3\_16

**For citation:**

Zuykov S.A. Regarding blocking copies ("mirrors") of pirated websites // Zhurnal Suda po intellektual'nyim pravam. 2024. September. N 3 (45). Pp. 170–173. (In Russ.).

DOI: 10.58741/23134852\_2024\_3\_16

DOI: 10.58741/23134852\_2024\_3\_16

# О блокировке копий («зеркал») пиратских сайтов



**С.А. Зуйков,**

*евразийский патентный поверенный, управляющий партнер  
«Зуйков и партнеры»*

*В обзоре показаны критерии, по которым сайт признается копией (зеркалом) заблокированного пиратского сайта, а также изменения, которые приняты законодателем в июне текущего года в целях упрощения процедуры ограничения доступа к сайту.*

**Ключевые слова:**

авторское право; пиратские сайты; законодательство

Помимо очевидной пользы, которую приносит сеть Интернет, она также является благодатной почвой для нарушения авторских и смежных прав. Одним из самых распространенных нарушений является создание так называемых пиратских сайтов, на которых без разрешения правообладателей размещаются объекты авторских и смежных прав (фильмы, музыка, электронные и аудиокниги и т.п.) или ссылки, обеспечивающие доступ к данным объектам.

В свое время данная проблема получила настолько широкое распространение, что зако-

нодатель был вынужден принять ряд законов, направленных на борьбу с пиратством в сети Интернет. В частности, в 2013–2014 гг. были приняты поправки в ГК РФ, процессуальные кодексы (АПК РФ, ГПК РФ) и в федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (далее – Закон об информации), которые в том числе определили порядок ограничения доступа к контенту, распространяемому с нарушением авторских и (или) смежных прав.

Однако, как отмечают эксперты<sup>1</sup>, данные поправки, названные «антипиратским законодательством», являются недостаточно эффективными, поскольку при удалении нелегального контента или блокировке пиратских сайтов появляются новые информационные ресурсы, наполненные теми же объектами авторских прав. Так, например, сразу после ограничения доступа к пиратскому сайту в большинстве случаев появляется его «зеркало» – практически идентичный сайт, который также обеспечивает нелегальный доступ к контенту, а иногда и несколько подобных копий. Масштабы проблемы таковы, что за последние два года Роскомнадзор заблокировал почти 25 тысяч «зеркал» пиратских сайтов<sup>2</sup>.

Для решения этой проблемы в 2017 г. была введена упрощенная процедура блокировки копий заблокированных пиратских сайтов. Так, в отличие от оригинального пиратского сайта, который блокируется на основании решения суда, доступ к его «зеркальному» сайту ограничивается в административном порядке на основании решения федерального органа исполнительной власти (ст. 15.6-1 Закона об информации). В настоящий момент таким органом является Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

Таким образом, правообладателям, которые хотят ограничить доступ к копии заблокированного пиратского сайта, нужно обращаться не в суд, а в Минцифры России. Однако при обращении с соответствующим заявлением нужно иметь в виду, что само по себе сходство наименований сайтов и совпадение размещенной на нем информации еще не дает оснований считать сайты копиями и не гарантирует, что Минцифры России признает сайт таковым.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 7 октября 2017 г. N 1225, сайт могут признать копией, если он сходен до степени смешения с сайтом в сети Интернет, доступ к которому ограничен по решению Московского городского суда в связи с неоднократным и неправомерным раз-

мещением информации, содержащей объекты авторских и (или) смежных прав, или информации, необходимой для их получения, с использованием сети Интернет.

С признанием сайта копией (зеркалом) заблокированного пиратского сайта принимаются во внимание, в частности, следующие критерии:

- внешнее сходство заблокированного пиратского сайта и его предполагаемой копии (шаблон, цветовая гамма, расположение элементов);

- сходство наименований и доменных имен сайтов;

- совпадение полностью или в части размещенной на сайтах информации: объектов авторских (смежных) прав или ссылок, которые обеспечивают доступ к ним;

- совпадение учетных записей (аккаунтов) пользователей, которые используются для их аутентификации и предоставления доступа к их личным данным и настройкам;

- наличие признаков технического взаимодействия между сайтами, например, автоматическая переадресация пользователей с заблокированного сайта, синхронизация индекса положений копии заблокированного сайта и заблокированного сайта в поисковой выдаче, использование одной системы управления, резервирование имен на сетевом адресе;

- совпадение контактных данных администраторов копии заблокированного сайта и заблокированного сайта.

Решение о признании спорного сайта копией заблокированного принимается на основании экспертизы, которую проводят специалисты в составе не менее 3-х человек.

В настоящее время действует следующая процедура ограничения доступа к сайту-зеркалу.

1. В случае обнаружения в сети Интернет зеркального сайта федеральный орган исполнительной власти или правообладатель направляет в Минцифры России соответствующую информацию. Информацию можно направить в том числе в электронном виде, авторизовавшись на

<sup>1</sup> Гончаров А.И., Иншакова А.О., Матыцин Д.Е. Имплементация цифровых технологий в правовое регулирование оборота результатов интеллектуальной деятельности и совершенствование защиты прав их авторов // Юрист. 2022. N 2. С. 15–28.

<sup>2</sup> <https://www.pnp.ru/social/roskomnadzor-zablokiroval-25-tysyach-kopiy-piratskikh-saytov-za-dva-goda.html> (дата обращения: 2 июля 2024 г.)

Госуслугах и заполнив соответствующую форму (<https://156-fz.minsvyaz.ru>).

2. Минцифры России в течение суток принимает мотивированное решение о признании спорного сайта копией заблокированного или отказывает в удовлетворении заявления.

3. В случае признания спорного сайта зеркалом заблокированного пиратского сайта, Минцифры России направляет копию соответствующего решения в Роскомнадзор.

4. Роскомнадзор в течение суток уведомляет оператора связи (провайдера хостинга, операторов поисковых систем). Последние обязаны в течение суток ограничить доступ к сайту-зеркалу и прекратить выдачу сведений о нем в поисковой системе.

Однако практика показала неэффективность такого порядка и его чрезмерную сложность.

В этой связи в январе 2024 г. в Государственную Думу РФ был внесен законопроект № 537002-8 «О внесении изменений в статью 15-6-1 Федерального закона “Об информации, информационных технологиях и о защите информации”» (в части уточнения порядка ограничения доступа к информации, распространяемой с нарушением авторских и смежных прав)<sup>5</sup>. Целью поправок в Закон об информации является совершенствование и оптимизация механизма защиты авторских прав в сети Интернет, связанного с ограничением доступа к сайтам-зеркалам (копиям уже заблокированных «пиратских» сайтов).

Как следует из пояснительной записки к законопроекту, в первую очередь планируется оптимизировать процедуры межведомственного взаимодействия Минцифры России и Роскомнадзора, а именно передать полномочия по принятию решения о признании сайта «зеркалом» пиратского ресурса и направлению такого решения владельцу сайта-зеркала непосредственно Роскомнадзору как регулятору. В результате оптимизации процесс ограничения доступа к сайтам-зеркалам сократится с трех до двух суток.

Кроме того, поправки направлены на устранение правового пробела, касающегося прекращения выдачи сведений о зеркальном сайте в поис-

ковой системе. Речь идет о ситуации, когда обязанность прекратить в поисковой системе выдачу сведений о сайтах-зеркалах возлагается исключительно на операторов поисковых систем, распространяющих рекламу, которая ориентирована на российских потребителей. Соответственно, операторы поисковых систем, работающие в российском сегменте сети Интернет, но прекратившие распространять рекламу, направленную на привлечение внимания российских потребителей, не подпадают под названные требования Закона об информации.

Предлагаемые поправки к Закону об информации позволят распространить обязанность по прекращению выдачи сведений о сайте-зеркале в поисковой выдаче на всех операторов поисковых систем безотносительно распространения ими рекламы для отечественных потребителей.

Правительство РФ поддержало законопроект, при этом отметив в официальном отзыве на необходимость уточнения информации в пояснительной записке о сокращении процесса ограничения доступа к зеркалам до двух суток, поскольку положениями законопроекта предусматривается сокращение временных затрат при межведомственном взаимодействии, а не самого процесса ограничения доступа.

Кроме того, Правительство РФ обратило внимание на необходимость внесения корреспондирующих изменений в нормы Закона об информации, касающиеся операторов поисковых систем, т.к. в данном законе понятие оператора системы дается через конкретизацию аудитории российского сегмента сети Интернет. Очевидно, что такая доработка необходима в целях обеспечения унифицированного подхода в законодательном регулировании вопроса.

Также в отзыве указано на целесообразность предусмотреть в уведомлении, которое направляется владельцу копии заблокированного сайта, информации о принятом мотивированном решении о признании сайта в сети Интернет копией заблокированного сайта. В новой редакции ст. 15-6-1 Закона об информации предусмотрено, что такое уведомление будет направляться в электронном

<sup>5</sup> <https://sozd.duma.gov.ru/bill/537002-8>

виде на русском и английском языках. Это также соответствует решению о распространении единого подхода к деятельности всех операторов поисковых систем, независимо от того, распространяют ли они рекламу, которая направлена на привлечение внимания потребителей, находящихся на территории Российской Федерации или нет.

Поправки были приняты, законопроект успешно прошел все процедуры и в итоге 22 июня 2024 г. был опубликован Федеральный закон от 22 июня 2024 г. N 158-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и ст. 11 и 15 Федерального закона «О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на территории Российской Федерации» (далее – Закон 158-ФЗ).

Однако в отраслевом сообществе поправки получили неоднозначную оценку. Так приветствуется сокращение временных затрат при процедуре блокировки до двух дней за счет передачи Роскомнадзору соответствующих функций. Эксперты отзываются о таком решении, как о рациональном и техническом, отмечая, что у Роскомнадзора хватает кадров на то, чтобы проводить процедуру блокировки самостоятельно, включая принятие соответствующего решения.

Вместе с тем есть опасения, что при ускоренной процедуре исключительно силами и по решению Роскомнадзора под блокировку могут попадать сайты, которые только внешне или по написанию похожи на запрещенные ресурсы. Понятно,

что владелец такого сайта сможет обжаловать решение о блокировке, однако на это потребуется определенное время, что в итоге повлияет на посещаемость сайта и приведет к потере части его аудитории.

Кроме того, критикуется подход к решению проблемы, поскольку само по себе сокращение сроков блокировки не влияет на оперативность, с которой создаются бесчисленные «зеркала», а также на доступность пиратского контента на торрентах. В этой связи упрощение процедуры выглядит полумерой, недостаточной для решения проблемы в целом.

Еще больше критики вызывают поправки, которые обязывают все поисковые платформы, включая иностранные, блокировать ссылки с нелегальным контентом и удалять зеркала из поисковой выдачи. Опасения экспертов связаны с тем, что большие поисковые платформы с большим количеством пользователей, например, такие как Google, Yahoo, Bing, Microsoft могут быть не только не заинтересованы, но и не готовы к подобной работе. Поэтому даже при желании выполнить требования Роскомнадзора, они, возможно, не смогут так оперативно блокировать доступ к сайтам. Такое положение дел создаст юридическое обоснование для применения санкций за неисполнение предписаний ведомства.

Согласно статье 3 Закона 158-ФЗ он вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением изменений в Закон об информации, которые вступят в силу с 1 октября 2024 г.

---

**Recommendations of the Scientific Advisory Council at the Intellectual Property Rights Court on issues related to the definition of criteria for creative activity using the example of photographs****Aristov, Vladislav Vladislavovich**

Leading specialist of legal entity legislation department of Private Law Research Centre

**Tupichinskii, Artem Sergeevich**

Postgraduate student of the Department of Civil Law and Procedure and International Private Law, LI RUDN Senior lawyer for the support of intellectual property and IT projects, GC M.Video-Eldorado

**Some considerations on the ownership of the exclusive right to the result of intellectual activity created by the spouse in marriage**

Using comparative legal material and the method of teleological interpretation, the article examines the reasons for the non-inclusion by the domestic legislator of exclusive rights to the results of intellectual activity in the common property of spouses. In particular, it has been established that in Russia this approach is motivated by a general ban on the fragmentation of copyright and its special legal nature. The potential conflict of rules on service and marital results of intellectual activity is considered. Based on the experience of foreign legal systems, the issue of the necessity to consider the value of exclusive rights as part of the common property of spouses for the purposes of dividing common property is investigated. The options for improving domestic legislation in the context of considering the rights to the results of intellectual activity created in marriage as the common property of spouses are proposed.

*Keywords:* intellectual property; exclusive right; share in exclusive right; result of intellectual activity; common property of spouses; division of common property of spouses

**Tsaur, Maria Anatolievna****The thorny road of copyright recognition**

The progressive development of science and technology has changed many spheres of people's lives, and this influence is gaining momentum every year. This development has not bypassed the sphere of culture and art. Art begins to be widely used and closely intertwined with new techniques and technologies. In this amazing symbiosis all new forms of creativity and, consequently, new subjects and objects of law are born. The article considers the stages of legal formation and recognition of certain objects of intellectual rights, created with the help of technical means, but which ceased to be the result of technology long ago and became a full-fledged art, for example, as a phonogram.

*Keywords:* intellectual rights; copyright; history of legal recognition; photography; phonograms

**Petkilev, Petr Igorevich**

Peoples Friendship University of Russia (RUDN University)

**Free use of the work in the context of the Resolution of the Constitutional Court of the Russian Federation dated June 25, 2024 No. 33-P**

The paper examines the procedure for the free use of photographs of works of fine art or photographic works that are permanently located in a place open to free access, taking into account the conclusions set out in the Resolution of the Constitutional Court of the Russian Federation No. 33-P dated June 25, 2024. The article consistently argues for the controversial nature of individual arguments of the Constitutional Court of the Russian Federation. It is proved that the interpretation of paragraph 1 of Article. of the Civil Code of the Russian Federation, set out in the judicial act, is expansive in its scope.

*Keywords:* Constitutional Court, free use, copyright

**Kraulin, Konstantin Konstantinovich****Prospects for compulsory licensing of copyright objects in the Russian Federation, using the example of the experience of the Republic of Belarus**

The article assesses the prospects for compulsory licensing of copyright objects in the Russian Federation, taking into account the prerequisites for the formation of such regulation in the form of foreign economic restrictions and the departure of foreign copyright holders. The author consistently examines the consequences of the events of 2022–2023 for the domestic market of intellectual property objects on the example of the software market, as well as proposed legislative initiatives in this regard aimed at legalizing the use of copyright objects by foreign copyright holders. A significant part of the article is devoted to the analysis of the relevant experience of the Republic of Belarus, where the necessary legal basis for such use without the consent of the departed copyright holders has already been formed. The conclusion defines a list of issues that, in the author's opinion, should be taken into account by the Russian legislator – if a decision is made at the state level to extend the institution of compulsory license to copyright objects of foreign copyright holders.

*Keywords:* compulsory license; prospects of compulsory license; objects of copyright

**Turkin, Roman Eduardovich**

Master's degree in private law (The Private Law Research Centre under the President of the Russian Federation named after S.S. Alexeev), Deputy head of the legal department of ANO "Tourism and Hospitality of Moscow"

**On the issue of compulsory licenses in copyright**

In the context of proposals to introduce compulsory licenses into Russian copyright legislation, the author considers Russian and foreign experience of compulsory licensing in order to assess the feasibility of implementing these proposals from the point of view of their legal and economic consequences. The purpose of the study is to find an answer to the question of whether the institute of compulsory license might become part of the system of Russian copyright law, and if so, what conditions and procedures for granting compulsory license will ensure the functioning of this institute without undermining the political and legal foundations of exclusive right as an incentive to creativity and innovation.

*Keywords:* compulsory license; limits of exclusive right; copyright

**Salitskaya, Elena A.**

Cand. Sci. (Law)

Bauman Moscow State Technical University

**Storozhenko, Olga M.**

Cand. Sci. (Law)

Bauman Moscow State Technical University

**Remuneration for service objects of patent rights: controversial points of the current legislation**

The article is devoted to the issues of paying remuneration to employees, who have created service inventions, utility models and industrial designs. The Rules for payment of remuneration for service inventions, service utility models, service industrial designs approved by the Decree of the Government of the Russian Federation of November 16, 2020 No. 1848 are analyzed in comparison with the previous version of the rules. The validity of the approaches to calculating remuneration, embedded in the Rules, and the convenience of their application are analyzed too. Key positions on the problem of calculating remuneration for service results, reflected in the publications of Russian researchers, are presented in the article. The authors identify the shortcomings of the current Rules for the payment of remuneration. The need for the balance between interests of employees and employers in the legal regulation of calculating and paying remuneration for service objects of patent rights is highlighted.

*Keywords:* service results of intellectual activity; patent rights; exclusive right; right to remuneration; service invention; service utility model; service industrial design; employee - author of the service result; employer

**Rozhkova, Marina Alexandrovna**

Holder of a Higher Doctorate in Law, Chief Researcher at the Institute of Legislation and Comparative Law under the Government of the Russian Federation, Advisor to the Dean of the Faculty of Law of the State Academic University for the Humanities, Professor of the Russian State Academy of Intellectual Property, IP CLUB President

**Ersh, Alexandra Vladimirovna**

PhD in Jurisprudence, Associate Professor of Intellectual Rights Department of Kutafin Moscow State Law University, First Class State Counsellor of Justice, IP CLUB Vice-president

**Enterprise as a business: topical issues of determining the composition of the property complex and the use of trade name**

The article considers historical approaches to the concept of “enterprise”, and also place attention on the fact that the most recent of art. 132 of the Civil Code of the Russian Federation has become a prerequisite for the formation in judicial practice of an approach by virtue of which only that property complex, which necessarily includes real estate objects or rights to them, can be considered as an enterprise. The authors critically assess this practice, proposing to complete the reform of art. 132 of the Civil Code of the RF in the part concerning the term “enterprise”.

In addition, the article attempts to assess the relationship between a trade name and an enterprise. Based on the results of the analysis, the authors infer that it is possible to recognize a domain name as a trade name if it is subject to all the requirements for a trade name, in particular, the requirement of sufficient popularity of this trade name within a certain territory and its recognizability among consumers.

*Keywords:* enterprise; business; trade name; property complex; domain name; website; intellectual property

**Minakova, Alina Igorevna**

Legal counsel on international issues of DOUBLEGIS LLC

**Certain issues related to early termination of legal protection of a trademark**

The subject of this study is certain issues that arise in relation to early termination of legal protection of a trademark and are of interest from theoretical and practical points of view. In particular, the author considers the possibility of maintaining legal protection of a trademark in disputes related to its non-use, in the presence of cumulative legal protection or registration of a trademark in black and white without indicating color. The influence of the unspecified list of services of class 35 of the Nice Classification on the conclusion about the loss of distinctiveness of the designation, as well as the consequences of termination by the rights holder of the status of an individual entrepreneur in the context of early termination of legal protection of a trademark, are established. When studying these issues, the author relies on law enforcement practice and foreign experience.

*Keywords:* early termination of legal protection of a trademark; cumulative legal protection; registration of a trademark without specifying a color; unspecified list of services; loss of distinctiveness

**Efimova, Lyudmila Georgievna**

Doctor of Law, Professor,

Professor of the Department of Financial Transactions and New Technologies in Law of the Russian School of Private Law of the S.S.Alekseev Research Institute of Private Law

**Legal nature of the agreement for the provision of services for attracting investments and the agreement for the provision of services for investment assistance**

The article discusses the concept and types of crowdfunding used in financing the results of intellectual activity. Crowdfunding should be considered the most promising type of crowdfunding for the purpose of financing innovation. The article lists the types of contracts concluded on the investment platform. Then the problem of determining the legal nature of an agreement on the provision of services to attract investments and an agreement on the provision of services to assist in investment is solved. Based on an analysis of the norms of Russian and European legislation, the views of researchers on

the legal nature of these agreements, the author substantiated the conclusion that the Russian agreement on the provision of services for attracting investments and the agreement on the provision of services to assist in investment are mixed type agreements that combine elements of the agreement paid provision of services and an organizational agreement on accession to the rules of the investment platform, which regulates the membership relations of platform participants related to their participation as a platform operator, persons attracting investments, or investors. The European structure of the contract between providers of crowdfunding services and their clients, regulated by Regulation (EU) No. 2020/1503 of the European Parliament and of the Council of 7 October 2020 on European providers of crowdfunding services for businesses and amending Regulation (EU) No. 2017/1129 and Directive (EU) No. 2019/1937 should be classified as actual mediation agreements.

*Keywords:* investment platform, crowdfunding, crowdlending, legal nature of the agreement on the provision of services to attract investments; legal nature of the contract for the provision of services for assistance in investment, actual mediation, agency agreement, contract for the provision of paid services

**Nikolaeva, Zlata Evgenievna**

Master of Private Law (RSPL),

Bachelor of Law, Faculty of Law, Lomonosov Moscow State University

**The conflict of laws implications of the definition of the exclusive right statute: the transformation of legislation in light of emerging new extraterritoriality principle in copyrights and related rights**

In this article, the author endeavors to trace the evolution of the impact of the *lex loci protectionis* principle, considering the intricacies of intellectual property rights turnover in the context of the delocalization of copyright and related legal disputes. The author scrutinizes the current normative legal framework for determining the applicable law in cases involving a foreign element, drawing upon the experiences of leading European jurisdictions and common law systems. The article also examines the United States' approach to resolving conflicts between territorial and extraterritorial principles governing exclusive rights. In conclusion, the author argues that it is essential to formalize in national legislation a specific statute on exclusive rights under Article 1231 of the Civil Code of the Russian Federation. Additionally, the author emphasizes the untimeliness of incorporating the principle of extraterritoriality into the existing legal framework.

*Keywords:* exclusive rights statute, principle of extraterritoriality, delocalized results of intellectual activities

**Polezhaev, Oleg Aleksandrovich**

Docent Department of Financial deals and New Technologies in Law of the Federal State Budgetary Scientific Institution "The Private Law Research Centre under the President of the Russian Federation named after S.S. Alekseev"; Lecturer of IP Department at Kutafin Moscow State Law University (MSAL), PhD in Law

**Features of the legal qualification of access relations and the relationship with the intellectual property rights system**

This article is devoted to the study of the problems of legal regulation of relations related to objects of intellectual rights expressed in the digital environment using NFT tokens. It is proved that the legal domination over the RID expressed in the digital environment is carried out on the basis of the right of access, as a right ensuring the possession of a digital asset in which the result of intellectual activity is expressed. Access relations have an independent legal nature that does not coincide with the system of exclusive rights.

*Keywords:* digital assets, NFT, objects of intellectual rights, transfer of exclusive rights, license agreement, access relations

**Komarov, Semyon Gennadievich**

Private lawyer

**Legal protection of the algorithm of a computer program**

The article examines the issues of legal protection of a computer program algorithm as a separate, most abstract protectable element, as well as part of a computer program. The mechanisms for protecting the algorithm by copyright, patent law, trade secret rights, as well as the trade secret regime are described. The experience of protecting the algorithm by the law enforcement agencies of the United States and Russia is analyzed, and European and Chinese approaches are touched upon. The substantive and legal problems of protecting an algorithm in patent law are identified and ways to solve them are proposed, the practical and procedural features of protecting an algorithm in court by the rules on processing a composition in Russian law are given, and the American approach using the "Abstraction-Filtration-Comparison" test is considered. The author concluded that it is possible to protect the algorithm as know-how, pointing out the research uncertainty in this matter. The protection of the algorithm under the trade secret regime is studied from the point of view of the effectiveness of preventing violations and mechanisms that contribute to the restoration of the market position of the copyright holder of the disclosed trade secret.

*Keywords:* computer program, algorithm, non-literal copying, copyright, patent law, know-how, trade secret

**Chernyshov, Matvei Sergeevich**

IP, IT and Telecommunications practice group, Nextons law firm

**Problems of legal protection of algorithms**

The purpose of this paper is to review the ways in which it is possible to provide security to algorithms using the example of computer-implemented methods and business methods. Within the text of the article an algorithm is defined as a certain sequence of actions to be performed to achieve a specific result. The author considers algorithms as objects of copyright, patent law and as know-how. It is concluded that copyright is not an effective way to protect algorithms, as it covers the

protection of only the external form, but not the content. Protection of algorithms as know-how (trade secrets) is also recognized by the author as ineffective due to the fact that if confidential information is leaked, the exclusive right is terminated. The author, having compared the American and Russian legal orders, comes to the conclusion that the best protection of an algorithm can be achieved by protecting it as an object of patent law, because if certain conditions are met, a patent can protect the very idea expressed by the algorithm. In the current practice in Russia and the United States, the key aspect influencing the possibility of granting legal protection to algorithms as objects of patent law is the presence of a certain technical result. At the same time, the author notes that the Russian law enforcement practice has formed stable approaches to patenting computer algorithms; as for patentability of business methods, stable criteria have not been formed yet.

*Keywords:* algorithm, copyright, patent law, patent, invention, know-how, computer program, business method

**Zuykov, Sergey Anatolyevich**

Eurasian Patent Attorney

Managing Partner, Zuykov and partners

**Regarding blocking copies (“mirrors”) of pirated websites**

The review discusses how access to mirrors of blocked pirate websites is currently restricted. It also explains the criteria used to identify a mirror and how the government plans to simplify the process of blocking these websites.

*Keywords:* copyright, pirated websites, legislation