

Отчет
9 и 10 октября



Форум ВОИС по вопросам интеллектуальной собственности для судей 2024 года

Поощрение международного диалога между работниками судебной системы



WIPO

О Судебном институте ВОИС

Судебный институт Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) был учрежден ВОИС в 2019 году, с тем чтобы в сотрудничестве с профильными секторами ВОИС содействовать эффективному судопроизводству в области интеллектуальной собственности (ИС) в соответствии с национальными правовыми традициями и социально-экономическими обстоятельствами государств-членов.

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

Выражение признательности

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

Риан КАЛДЕН, председательствующий судья, вторая коллегия Апелляционного суда, Единый патентный суд (председатель); Нехад АЛЬХУСБАН, председатель, Амманский суд первой инстанции, Иордания; Олаинка ФАДЖИ, судья, Высший федеральный суд Нигерии; Анхель ГАЛЬГО ПЕКО, председатель, 32-я палата, Апелляционный суд Мадрида, Испания; Дедар Сингх ГИЛЛ, судья Высокого суда, Верховный суд Сингапура; Уго Рамиро ГОМЕС АПАК, председатель, Суд Андского сообщества; Зане ПЕТЕРСОНЕ, судья, Верховный суд Латвии; Джимми В. РЕЙНА, окружной судья, Апелляционный суд США Федерального округа, Соединенные Штаты Америки; и Ли ЧЖУ, заместитель главного судьи, Суд по вопросам интеллектуальной собственности Верховного народного суда Китая.

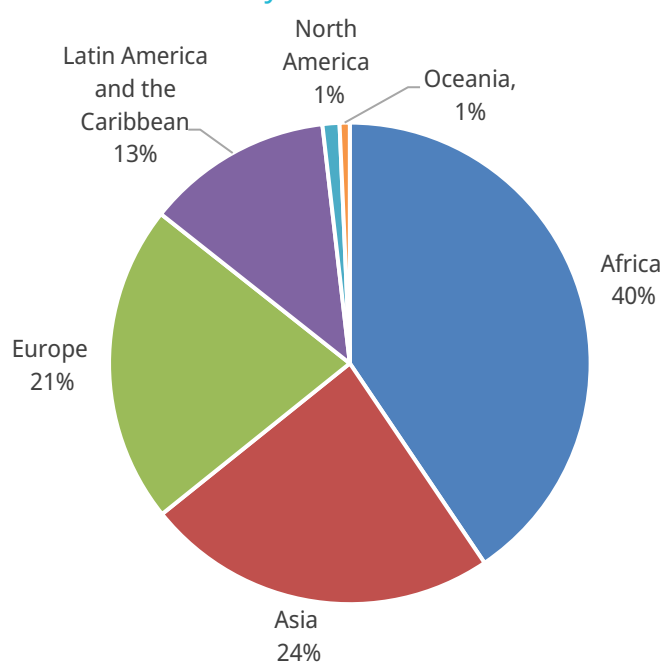
Форум по вопросам интеллектуальной собственности для судей, 2024 год

Поощрение международного диалога между работниками судебной системы

Ежегодный форум ВОИС по вопросам интеллектуальной собственности для судей призван служить площадкой, на которой представители мирового судебного сообщества могут обмениваться знаниями по самым актуальным вопросам интеллектуальной собственности (ИС), возникающим на фоне ускорения инновационной деятельности и расширения трансграничного использования ИС. Участники знакомятся с подходами к судопроизводству в других странах и собирают информацию для повышения эффективности аналитической работы судов в своих странах. Проведение Форума – часть работы ВОИС, призванной расширить возможности судебных органов в области выполнения ими принципиально важной функции по обеспечению сбалансированности и действенности экосистем ИС, инноваций и творчества в государствах-членах.

Форум 2024 года проводился в гибридном формате (как очно в штаб-квартире ВОИС в Женеве, Швейцария, так и виртуально) 9–10 октября 2024 года. В этом году в нем приняло участие в общей сложности более 435 судей из 101 страны и шести региональных судов. Лично присутствовало 127 судей из 61 страны и шести региональных судов. Модераторами и экспертами выступили 46 докладчиков из 37 юрисдикций. Все судьи действовали в личном качестве и выражали собственные мнения и взгляды, которые могут не совпадать с мнениями и взглядами Секретариата или государств – членов ВОИС.

Географическое распределение участников



Темой программы этого года были выбраны актуальные вопросы в традиционных разделах законодательства об ИС, включая исключения и ограничения в авторском

праве, стандартообразующие патенты, товарные знаки со слабыми элементами и охрану коммерческой тайны. Также рассматривались всеобъемлющие сквозные темы развития судебного урегулирования споров в области ИС, включая правовые вопросы, связанные с передовыми технологиями, такими как искусственный интеллект (ИИ), проблемы в области трансграничных разбирательств и различные подходы к бессрочным судебным запретам в качестве последнего средства судебной защиты. Кроме того, обсуждалась судебная реформа и тенденция к созданию специализированных судебных органов по ИС.

Форум проводился на шести языках (английском, арабском, испанском, китайском, русском и французском) с синхронным переводом. С программой и списком участников Форума можно ознакомиться на его [веб-странице](#).

Форум ВОИС по вопросам интеллектуальной собственности для судей 2025 года пройдет в гибридном формате в штаб-квартире ВОИС в Женеве и онлайн 14–15 октября 2025 года.

Краткий отчет

Ниже приводится краткий отчет о прошедших на Форуме дискуссиях. Он не отражает мнений отдельных участников и ВОИС. Обсуждение ограничивалось конкретными аспектами небольшой выборки иллюстративных примеров, поэтому данный отчет не отражает положения дел с развитием права в какой-либо юрисдикции.

Все участники выступали в личном качестве.

Открытие

Форум ВОИС по вопросам интеллектуальной собственности для судей 2023 года открыли помощник Генерального директора, курирующий Сектор экосистем ИС и инноваций ВОИС, г-н Марко Алеман и Председатель Консультативного совета судей ВОИС судья Риан Калден.

Помощник Генерального директора приветствовал судей из разных стран мира, участвующих очно и дистанционно. Его замечания касались трех аспектов работы ВОИС и их связи с работой судебных органов. Во-первых, он рассказал о мерах ВОИС по расширению базы знаний о факторах инноваций, включая исследования, опубликованные в [Глобальном инновационном индексе 2024 года](#). Он отметил, что верховенство права и эффективные судебные органы создают благоприятную среду для инноваций и инвестиций на местах. Кроме того, помощник Генерального директора заметил, что в ряде стран, где активно ведется инновационная деятельность, и сами судебные органы внедряют инновационные решения, создавая специализированные суды, палаты или отделы по ИС, возможно, в связи с ростом количества подаваемых заявок и все более комплексными спорами.

Во-вторых, помощник Генерального директора привлек внимание к международным нормам, установленным договорами ВОИС, и важной роли, которую судьи играют в толковании и применении законов и нормативных актов государств-членов. На воздействие этих договоров, в том числе недавно принятого Договора об интеллектуальной собственности, генетических ресурсах и традиционных знаниях, связанных с генетическими ресурсами, влияли и продолжат влиять судебные решения.

В-третьих, помощник Генерального директора подчеркнул, что в условиях все более многопланового и взаимосвязанного мира Форум открывает возможности для межнационального диалога судебных органов и для проведения сравнительных исследований. Он также указал на дополнительные программы, инструменты и ресурсы, предлагаемые Судебным институтом ВОИС, включая базу данных судебных решений, законов и договоров [WIPO Lex](#), практические справочные пособия и специализированные программы по наращиванию потенциала и повышению

квалификации. В заключение он призвал участников к поиску новых форм содействия их работе со стороны ВОИС.

Судья Калден обратилась к судьям с приветствием в своем качестве Председателя Консультативного совета судей ВОИС. Она отметила, что Форум предоставляет судьям из разных стран мира уникальную возможность наладить контакты и обменяться знаниями и опытом. Она обратила внимание на то, что, несмотря на различия в нормативно-правовой базе и культурном опыте, участников объединяют глобальные вопросы ИС, которые представлены в актуальной и насыщенной программе Форума.

В заключение судья Калден подчеркнула ценность обмена различными точками зрения и налаживания личных контактов на Форуме, что будет способствовать более взвешенным решениям и более согласованным результатам.

Заседание 1. Передовые технологии и судебное урегулирование споров в области интеллектуальной собственности

На этом заседании обсуждались новые судебные дела, в которых рассматривались вопросы ИС, возникающие в связи со стремительно развивающимися передовыми технологиями, в частности, ИИ. В начале заседания участники вспомнили некоторые темы, обсуждавшиеся на форумах 2022 и 2023 годов: судебные процессы относительно системы DABUS, связанные с изобретательством и патентами; сохранение авторских прав на произведения, созданные ИИ; и нарушение прав на товарные знаки в метавселенной. В этом году рассматривались другие вопросы, в том числе правомерность использования товарных знаков в отношении изображений человеческих лиц, сгенерированных ИИ; лицензирование в быстро меняющейся технологической среде; предполагаемые нарушения авторских прав генеративными моделями ИИ; и патентоспособность технологий ИИ и изобретений, созданных с участием ИИ.

Сначала эксперты рассмотрели вопрос о возможности регистрации сгенерированного ИИ изображения человеческого лица в качестве товарного знака, сославшись на решение Апелляционного совета Ведомства интеллектуальной собственности Европейского союза (ВИС ЕС). Было признано, что изображение лица модели можно зарегистрировать, в частности, для услуг модельного агентства. Было отмечено, что Отдел экспертизы ВИС ЕС отклонил заявки на товарные знаки, содержащие сгенерированные ИИ изображения знаменитых исторических личностей, на том основании, что эти изображения не обладают различительной способностью. Эксперты обсудили вопрос о том, должны ли те же стандарты применяться к заявке на товарный знак с изображением человеческого лица, независимо от того, каким образом это изображение было создано. Кроме того, участники рассказали о роли прав публичности и прав на имидж в защите от несанкционированной регистрации образа, визуально сходного с каким-либо человеком.

Затем эксперты обсудили охват лицензирования и передачи имущественных прав, особенно в отношении технологий или способов использования, не известных на момент заключения договора. В предварительном постановлении Суда Андского сообщества разъясняется, что в таких договорах должны быть точно указаны жанры, форматы и технологии, на которые распространяется их действие. Общие и расплывчатые положения, такие как «любой другой вид использования, который появится в будущем», недействительны, но упоминания об экспериментальных или зарождающихся технологиях и любых других формах, которые логически вытекают из условий договора, имеют исковую силу.

Затем участники обсудили вопросы авторского права в контексте генеративного ИИ. В незавершенном судебном процессе в Соединенных Штатах Америки (США) по вопросу о предполагаемом нарушении авторских прав при обучении генеративных моделей ИИ и выдаче результата их деятельности еще не было принято решений по существу, но участники приняли к сведению два предварительных постановления. Особый интерес вызвали критерии подачи заявлений и критерии доказательности, касающиеся степени сходства между произведениями истцов и наборами данных для обучения ИИ и результатами работы генеративных ИИ, предположительно нарушающими права.

Кроме того, эксперты обсудили последнее решение Регионального суда Гамбурга (Германия) – это первое решение, в котором государством – членом Европейского союза (ЕС) трактуются и применяются перенесенные в собственное законодательство положения Директивы (ЕС) 2019/790 об исключениях из авторского права для интеллектуального анализа текстов и данных (ИАТД). Суд признал, что исключение для ИАТД в целях научных исследований применимо к некоммерческой организации, несанкционированно использовавшей фотографию истца при создании набора данных для обучения ИИ. В своем заключении суд определил, что к деятельности по разработке моделей ИИ может быть применено исключение в отношении ИАТД, а последующее коммерческое использование полученной базы данных не имеет отношения к этому вопросу. Суд также высказал мнение по вопросам, касающимся общего исключения для ИАТД и требований к эффективной оговорке правообладателя о правах, которая может помешать применению общего исключения.

Эксперты также рассмотрели вопрос о патентоспособности изобретений, созданных с помощью ИИ, и об охраноспособности изобретений, связанных с ИИ, сославшись на необязательные рекомендации Ведомства США по патентам и товарным знакам (ВППТЗ США). ВППТЗ США заявило, что изобретения, созданные людьми с помощью ИИ, патентоспособны при условии, что вклад человека «значителен». Оно также подтвердило, что иски в отношении ИИ будут оцениваться на предмет охраноспособности объектов так же, как и иски в отношении любой другой технологии.

Судебные решения

- Региональный суд Гамбурга, Германия [2024]: *Robert Kneschke v LAION e.V.*, Case No. 310 O 227/23
- United States District Court for the Northern District of California [2024]: *J. Doe 1, et al. v Github, Inc., et al.*, No. 22-cv-06823-JST,2024 WL 235217
- United States District Court for the District of Delaware [2023]: *Thomson Reuters Enter. Centre GmbH v Ross Intelligence Inc.*, 694 F.Supp.3d 467
- Court of Justice of the Andean Community [2022]: [предварительное постановление 68-IP-2021](#)
- Fourth Board of Appeal of the European Union Intellectual Property Office [2024]: *WEERGAVE VAN HET GEZICHT VAN EEN PERSOON (fig.)*, Case No. R2173/2023-4

Дополнительные справочные материалы

- Обновленная версия Рекомендаций по патентоспособности объектов, в том числе по искусственному интеллекту, уведомление Ведомства Соединенных Штатов по патентам и товарным знакам, 89 FR 58128 (17 июля 2024 года)
- Руководство по авторству изобретений в отношении изобретений, для создания которых использовался ИИ, уведомление Ведомства Соединенных Штатов по патентам и товарным знакам, 89 FR 10043 (13 февраля 2024 года)

Заседание 2. Стандартообразующие патенты

На втором заседании были рассмотрены концепции и проблемы, появившиеся в связи с постепенным увеличением числа судебных разбирательств, связанных со стандартообразующими патентами (СОП) и распространением таких разбирательств на новые юрисдикции. Эксперты поделились опытом рассмотрения дел, связанных с СОП, сославшись на недавние важные решения, принятые в их юрисдикциях. Обсуждались, в частности, вопросы определения справедливых, разумных и недискриминационных условий (FRAND) с учетом поведения сторон в ходе переговоров о выдаче лицензии; исчерпания прав; юрисдикции; судебных запретов; и конфиденциальности.

Основными темами обсуждений на этом заседании стали сопоставимость и поведение, то есть анализ судами сопоставимых лицензионных соглашений при расчете ставок на условиях FRAND и вопрос о том, учитывают ли суды поведение сторон в ходе переговоров о выдаче лицензии при определении условий FRAND и если да, то каким образом. Эксперты рассмотрели решение Верховного народного суда Китая, когда для расчета лицензионного вознаграждения за шесть патентов был применен подход сопоставления, при котором сопоставимые лицензионные соглашения выбирались с учетом: условий проведения переговоров о выдаче лицензии; сходства сторон, выдающих лицензии; сходства лицензируемых патентов; и сходства условий лицензий. При установлении размера убытков суд проанализировал поведение и действия патентообладателя и субъекта, отвечающего за реализацию патента, на протяжении переговорного процесса. Суд признал, что обе стороны в равной степени виновны и, следовательно, каждая из них несет ответственность за 50 процентов убытков.

Эксперты и участники также рассмотрели решение Апелляционного суда Англии и Уэльса. Суд отдал предпочтение не наказанию, а компенсации, приняв решение, что патентообладатель должен выплачивать полностью компенсирующую убытки сложную процентную ставку в течение всего периода реализации патента, превышающего сроки исковой давности. В связи с этим делом состоялась дискуссия о том, не приведет ли выбор в пользу компенсации к недобросовестному поведению исполнителей; о выборе между сложными и простыми процентными ставками; и о том, следует ли применять сроки исковой давности к расчету ставок на условиях FRAND.

Кроме того, эксперты рассмотрели постановление, вынесенное Высоким судом Дели, в котором решающую роль сыграли поведение и поступки ответчика. Суд пришел к выводу, что ответчик не вел переговоры добросовестно и намеренно затягивал процесс, что равносильно преднамеренному использованию тактики выжидания. Такое поведение существенно повлияло на определение ставки лицензионного вознаграждения: Суд установил сумму, близкую к максимально возможной на условиях FRAND, основываясь на сопоставимых лицензиях. Также обсуждались

специально разработанные Высшим судом Дели правила защиты конфиденциальной деловой информации, в том числе касающиеся использования соглашений о конфиденциальности.

Были обсуждены вопросы лицензирования и исчерпания прав в производственно-сбытовой цепочке со ссылкой на постановление, вынесенное Федеральным судом Германии (Bundesgerichtshof). В деле, где фигурировало соглашение о предъявлении иска в последнюю очередь, которое могло быть равносильно согласию на производство продукта, суд рассмотрел вопрос об объеме исчерпания прав в производственно-сбытовой цепочке, отметив, что исчерпание может быть распространено на более крупное устройство, чем продукт, на который было дано согласие, по коммерческим или техническим причинам. Затем было обсуждено дело, слушавшееся в Республике Корея, связанное с соглашениями об отказе от иска и применением держателем СОП антимонопольной и конкурентной политики к стратегическому лицензированию в производственно-сбытовой цепочке.

Эксперты и участники также обсудили судебные запреты в рамках споров по СОП. Было представлено исследование, результаты которого показали высокую вероятность получения судебного запрета в связи с СОП в Германии. Также было отмечено, что суды в Индии, как правило, достаточно часто налагают временные запреты. На примере решения Высшего трибунала по судебному округу Боготы (Колумбия) обсуждались сложности, возникающие в случаях, когда стороны с долгосрочными целями подают заявление о наложении предварительного судебного запрета в нескольких юрисдикциях или даже в нескольких судах одной страны.

Кроме того, эксперты рассмотрели вопросы юрисдикции и факторы, которые могут повлиять на выбор суда в глобальном споре об условиях FRAND. Было отмечено, что многие национальные и региональные суды теоретически могут установить глобальную ставку на условиях FRAND по запросу. Участники рассказали о подходах своих стран, уделив особое внимание уникальным соображениям и проблемам юрисдикций, возникающим при рассмотрении споров о СОП.

Участники и эксперты обсудили вопросы альтернативного урегулирования споров (АУС) и посредничества в делах, связанных с СОП, в том числе с привлечением [Центра ВОИС по арбитражу и посредничеству](#). Некоторые эксперты отметили сложность успешного посредничества в делах о СОП, особенно при определении ставки на условиях FRAND. Было отмечено, что при наличии доброй воли обе стороны приходят к соглашению самостоятельно или обращаются в арбитраж, и в этом случае спор не доходит до суда. Поэтому дела, которые попадают в суд, часто связаны с нежеланием сторон сотрудничать и неправомерными действиями.

Было указано на пользу [подборки примеров правоприменительной практики в области СОП в WIPO Lex](#), где представлены заслуживающие внимания решения по СОП, принятые в разных странах мира, что позволяет глубже понять подходы

судебных органов к актуальным и наиболее комплексным правовым вопросам в области СОП.

Судебные решения

- Supreme People’s Court of China [2023]: *Advanced Codec Technologies, LLC v Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Co., Ltd.*, (2022) ZGFZMZ Nos. 907, 910, 911, 916, 917, and 918
- Supreme People’s Court of China [2021]: *OPPO Guangdong Mobile Communications Co., Ltd. and OPPO Guangdong Mobile Communications Co., Ltd. Shenzhen Branch v Sharp Corporation and ScienBiziP Japan*
- Superior Tribunal of the Judicial District of Bogotá, Colombia (Civil Chamber) [2022]: *Telefonaktiebolaget LM Ericsson (Publ) v Apple Colombia S.A.S.*, Nos. 043-2022-00018-01 and 043-2022-00018-02
- Federal Court of Justice, Germany [2023]: *Case No. X ZR 123/20 – CQI-Bericht II*
- Delhi High Court, India [2024]: *Telefonaktiebolaget LM Ericsson v Lava International Ltd.*, 2024: DHC: 2698
- Court of Appeal of England and Wales (Civil Division), United Kingdom [2024]: *InterDigital Technology Corporation and Ors v Lenovo Group Ltd. and Ors*, [2024] EWCA Civ 743

Дополнительные справочные материалы

- Подборка примеров правоприменительной практики в области СОП в WIPO Lex

Сотрудничество ВОИС с судебными органами

На заседании был представлен обзор сотрудничества ВОИС с судебными органами, которое координируется Судебным институтом ВОИС и направлено на поддержку справедливых и эффективных систем правосудия, способствующих развитию сектора экосистем ИС и инноваций. Это сотрудничество ведется в двух основных направлениях: **оказание поддержки судебным органам** и ведение **WIPO Lex** – бесплатной всеобъемлющей платформы юридических данных о законах, договорах и судебных решениях в области ИС, доступной для всех участников экосистемы инноваций.

Деятельность ВОИС по оказанию поддержки судебным органам подразделяется на четыре категории: поощрение международного диалога между судебными органами, подготовка публикаций и ресурсов по судебной тематике, образование работников судебных органов, а также изучение судебных подходов и тенденций. Было подчеркнуто, что работа ВОИС с судебными органами осуществляется под руководством **Консультативного совета судей ВОИС** и строится на основе вклада судей и сотрудничества с судебными органами по всему миру.

В первой области (диалог между судебными органами) ВОИС реализует ряд инициатив, включая ежегодный [Форум по вопросам ИС для судей](#), ежегодный [мастер-класс по судебным разбирательствам в сфере ИС](#) и специализированные [вебинары для судей](#). Форум по вопросам ИС для судей привлекает все больше участников – судей, представляющих все регионы и органы всех уровней. В 2024 году для участия в нем зарегистрировались судьи верховных судов из 30 государств-членов, а также судьи из восьми региональных судов. На мастер-классе ВОИС по судебным разбирательствам в сфере ИС, который проводит специализированный суд по вопросам ИС, в малых группах, в которые входят опытные судьи по ИС, детально обсуждаются конкретные темы, а на вебинарах для судей разбирается какое-либо новое решение суда – в них участвуют судьи из разных юрисдикций, которые делятся своими мнениями.

ВОИС также стремится обеспечивать доступность судебных ресурсов, в частности, издавая публикации, такие как [сборник важнейших судебных решений в области прав ИС](#), [серия справочников для судей по ИС](#) и [Международное руководство по ведению патентных дел для судей](#). Последняя из перечисленных публикаций, в которой представлена всесторонняя информация, вызвала большой интерес: с момента ее выхода в апреле 2023 года она была скачана почти 50 000 раз. Материалы для Руководства подготовили около 70 авторов из десяти юрисдикций, а за подготовку материалов по каждой из них отвечал судья. Публикация издана как в печатном, так и в цифровом формате, причем цифровая версия оформлена так, чтобы ее было удобно использовать и адаптировать под индивидуальные потребности. К концу 2024 года планируется выпустить перевод Руководства на испанский язык, и в дальнейшем в него будут добавляться материалы по новым юрисдикциям, включая Испанию.

Что касается образования работников судебных органов, то ВОИС берет на себя многолетние обязательства в этой сфере перед государствами-членами – партнерами с целью укрепления потенциала их судебных органов на устойчивой основе. Мероприятия включают курсы дистанционного обучения, предлагаемые Академией ВОИС, углубленные коллоквиумы для судей и индивидуальные программы, разработанные с учетом потребностей каждого государства-члена. Были приведены примеры деятельности ВОИС в Объединенной Республике Танзания, Египте и на Филиппинах, при этом было подчеркнуто, что реализуемые в этих странах образовательные инициативы представляют собой долгосрочные проекты, рассчитанные на срок от трех до пяти лет.

Кроме того, признавая растущее значение ИС в национальных стратегиях и все более узкую специализацию судебных органов в разных странах, ВОИС начинает реализацию проекта, ориентированного на специализированные судебные органы по ИС. Этот проект направлен на предоставление аналитической информации и ресурсов странам, желающим создавать в своей системе суды, специализирующиеся на ИС. Были представлены примеры изменений в специализации судов по ИС в ряде стран за последнее время.

Наконец, в базе правовой информации в области ИС WIPO Lex содержатся законы 200 юрисдикций, договоры и растущая подборка судебных решений по вопросам ИС. За последние девять месяцев число уникальных посетителей базы данных превысило 1,2 млн, а число юрисдикций в подборке судебных решений продолжает расти. На момент запуска базы данных в 2020 году в ней содержались решения по ИС из десяти государств-членов, а в настоящее время в ней можно найти решения из 45 юрисдикций, 12 из которых начали предоставлять информацию в последние 12 месяцев. Была признана важнейшая роль отдельных судей в содействии участию их стран в составлении подборки судебных решений WIPO Lex. Было особо отмечено, что недавно в WIPO Lex была добавлена подборка дел по стандартообразующим патентам (СОП), в которую в настоящее время входят 100 судебных решений из девяти юрисдикций. Было также упомянуто, что в WIPO Lex представлен обзор административной структуры судебных органов в области ИС по 25 юрисдикциям, информацию для которого предоставляют национальные органы.

В заключение заседания было подчеркнуто, что в своей работе с судебными органами ВОИС опирается на судебное сообщество, насчитывающее более 3200 судей из 163 стран, которые участвуют в деятельности Судебного института ВОИС с 2018 года. Это поистине межконтинентальное сотрудничество показывает, насколько важны вопросы ИС для судебных систем всего мира.

Заседание 3. Конфиденциальная информация и коммерческая тайна

На заседании 3 был рассмотрен опыт различных юрисдикций в рассмотрении споров, связанных с конфиденциальной информацией, которая может считаться коммерческой тайной. Эксперты рассмотрели вопросы, касающиеся доказательств, определения охранных способностей конфиденциальной информации, исков о нарушении конфиденциальности, привлечения к гражданской или уголовной ответственности, средств судебной защиты, а также конфиденциальности и управления коммерческой тайной в онлайн-среде.

Заседание началось с краткого обзора изменений в законодательстве о коммерческой тайне в США, включая, в частности, влияние Закона о защите коммерческой тайны 2016 года (DTSA), в котором впервые предусмотрена возможность предъявления иска на основании положений федерального законодательства, гражданского и частного права. Было упомянуто не только о росте числа дел о коммерческой тайне в США за годы, прошедшие с момента принятия DTSA, но и об экстратерриториальном действии этого закона.

Затем эксперты рассмотрели вопрос об охране коммерческой тайны в ЕС. Сначала они обсудили решение Высокого суда Ирландии с указанием оснований для иска по

положениям общего права, возможность использовать которые сохраняется после введения в действие Директивы (ЕС) 2016/943 о коммерческой тайне. В ходе обсуждения была подчеркнута важность доверия к истцам и их экспертам, а также была затронута тема доктрины «нечистых рук», которая для данного спора не была актуальной.

На примере решения Верховного суда Латвии были обсуждены аспекты Директивы ЕС о коммерческой тайне, касающиеся средств судебной защиты, и вопрос их включения в латвийское законодательство. Эксперты рассмотрели специальные предварительные меры, предусмотренные Директивой, такие как предоставление ответчиком гарантий в качестве альтернативы предварительному судебному запрету, с учетом уникальных аспектов коммерческой тайны по сравнению с другими правами ИС. Также были рассмотрены последние средства судебной защиты, включая возможность альтернативной компенсации. Особое внимание в Директиве уделяется пропорциональности средств судебной защиты; предметом обсуждения на заседании также стало применение этого принципа в судебном решении по делу в Латвии. Участники проявили особый интерес к положению Директивы о сохранении конфиденциальности в ходе судебных разбирательств и к тому, как оно было реализовано в Латвии.

Далее эксперты рассмотрели вопрос о защите конфиденциальной информации и коммерческой тайны в Сингапуре. Было отмечено, что защита коммерческой тайны и конфиденциальной информации в Сингапуре осуществляется не на основании отдельного законодательного акта, а путем подачи гражданского иска о нарушении конфиденциальности. В решении Апелляционного суда был предложен модифицированный механизм подачи исков о нарушении конфиденциальности, обеспечивающий более надежную защиту интересов истца во избежание убытков вследствие неправомерных действий, в частности, недобросовестных действий ответчика в отношении конфиденциальной информации. Согласно измененному подходу, если информация обладает таким качеством, что ее можно считать конфиденциальной, и она была передана в обстоятельствах, из которых следует обязательство конфиденциальности, то презюмируется нарушение конфиденциальности. Необходимость доказывать несанкционированное использование информации в ущерб истцу отсутствует. Участники обсудили различные стратегические соображения, связанные с исками о нарушении конфиденциальности.

Затем эксперты перешли к обсуждению другой юрисдикции – Южной Африки, где защита коммерческой тайны главным образом осуществляется путем подачи исков на основании положений общего права и отдельный закон о коммерческой тайне отсутствует. В решении Верховного апелляционного суда перечислены ключевые элементы, которые южноафриканские суды принимают во внимание при оценке исков о нарушении конфиденциальности. Поддержав решение суда низшей инстанции о незаконном использовании конфиденциальной информации и коммерческой тайны, суд подтвердил, что рассматриваемая информация квалифицируется как

коммерческая тайна, поскольку она носит секретный или конфиденциальный характер, для сохранения ее секретности были приняты обоснованные меры, она имеет экономическую ценность для истца и ее можно применить в рассматриваемой отрасли. Суд счел важным, что отсутствие положения об ограничении торговли или письменного соглашения о конфиденциальности между ответчиком и бывшим сотрудником, который якобы поделился с апеллянтom информацией, не лишает ответчика прав и не умаляет их. Участников особенно заинтересовало это, казалось бы, подразумеваемое обязательство перед работодателем.

Было представлено решение Верховного народного суда Китая, которое дало основания для обсуждения экспертами вопроса о привлечении к гражданской или уголовной ответственности в делах о нарушении коммерческой тайны. Это решение продемонстрировало связь между гражданским и уголовным судопроизводством по делам о коммерческой тайне в Китае, где оба процесса могут вестись одновременно. При изложении решения было отмечено, что признание отсутствия оснований для уголовной ответственности не подразумевает автоматического завершения соответствующего гражданского дела, поскольку для привлечения к ответственности в рамках уголовного судопроизводства требуется более высокий уровень доказательств. Эксперты и участники обсудили, возможно ли в их юрисдикциях уголовное преследование за нарушение коммерческой тайны, и отметили, что там, где такая возможность есть, дела такого рода возбуждаются нечасто. Также были представлены различные подходы к гражданскому и уголовному судопроизводству.

В завершение заседания были рассмотрены преимущества защиты коммерческой тайны с помощью специальных законов по сравнению с общими законами, такими как законы о недобросовестной конкуренции и незаконном присвоении; также упоминались бремя доказывания и обстоятельства, при которых коммерческая тайна может быть раскрыта в интересах общественности.

Судебные решения

- Supreme People's Court of China [2020]: *Atlantic Company v Song Zuxing*
- High Court of Ireland [2010]: *Koger Inc. and Anor v O'Donnell and Ors*, [2010] IEHC 350
- Supreme Court of the Republic of Latvia [2021]: *SIA "Colemont FKB Latvia" v Person A, Person B, Person C, and SIA "Partner Broker"*, Case No. C33670516 (SKC-15/2021)
- Court of Appeal of Singapore [2020]: *I-Admin (Singapore) Pte Ltd. v Hong Ying Ting and others*, [2020] SGCA 32
- Supreme Court of Appeal of South Africa [2018]: *Pexmart CC and Others v H. Mocke Construction (Pty.) Ltd. and Another*, (159/2018) [2018] ZASCA 175

Заседание 4. Сила товарных знаков: слабые элементы и их защита

Заседание 4 было посвящено сложностям, связанным с товарными знаками с низкой различительной способностью; были отмечены уникальные проблемы, связанные с обеспечением и поддержанием охраны таких знаков. Эксперты обсудили эти трудности, подчеркнув необходимость детального анализа объема предоставляемой охраны и оценки вероятности смешения. Участники заседания сравнили принятые в различных юрисдикциях подходы к вопросам, связанным с возражениями, нарушениями и аннулированием, подчеркнув необходимость обеспечения баланса между правами на товарные знаки и честной рыночной конкуренцией.

Эксперты задали тон обсуждению, указав на важнейшую роль различительной способности как необходимого условия для регистрации товарного знака. Было отмечено, что наличие в товарных знаках слабых элементов, таких как описательные или общие термины, затрудняет оценку различительной способности и вероятности смешения. Такие сложности показывают, насколько важна экспертиза по абсолютным основаниям, и как первоначальная оценка может повлиять на последующие споры в системе обеспечения правоприменения.

Эксперты рассказали о примечательных делах, рассмотренных судами Тринидада и Тобаго, Азербайджана и Чили, в которых заявки на регистрацию товарных знаков оспаривались по абсолютным основаниям. В важнейшем решении Трибунал по промышленной собственности Чили отказал в регистрации знака, включающего термины из языка коренных народов. Суд счел, что знак вызывает ассоциации с элементами культурной самобытности коренного народа и поэтому может ввести потребителей в заблуждение и нарушать права на сохранение культурного наследия.

Неоднократно поднимался вопрос о важности доказательств использования товарного знака на рынке. Оценивая различительную способность товарного знака компании «Dairy Dairy», Высокий суд Тринидада и Тобаго постановил, что словесный знак «Dairy Dairy» обладает различительной способностью, тогда как визуальный элемент «льющейся и расплескивающейся жидкости», часто встречающийся в рекламе молочных продуктов, носит описательный характер. Трибунал по промышленной собственности Чили постановил, что словесные элементы «SUPER» и «PAN» в знаке компании «SUPERPAN» носят описательный характер, на том основании, что этот термин не имеет широкого применения на рынке. Эти дела показывают, насколько важны при оценке различительной способности фактические данные, в том числе о рыночном использовании.

Далее эксперты рассмотрели описательный характер на примере двух постановлений Бакинского административного суда. Одно из них касалось использования знака «Taste on filter» для табачных изделий, который был признан описательным. Другое касалось знака «FACE ID» – суд постановил, что этим термином описывается технология распознавания лиц. Оба дела показывают, как восприятие потребителей и лингвистическое значение влияют на возможность регистрации описательных терминов в качестве словесных знаков.

Эксперты и участники также рассмотрели слабые элементы товарного знака в контексте анализа вероятности смешения. Два дела, рассмотренные Апелляционными советами ВИС ЕС, продемонстрировали, как на оценку этого параметра влияют слабые элементы, присутствующие в обоих рассмотренных знаках. Эксперты обсудили подход, принятый апелляционными советами ВИС ЕС и Суда общей юрисдикции Европейского союза, которые обычно выносят заключение, что общие слабые элементы не создают вероятности смешения. В ходе анализа было указано, что в таких решениях большое значение имеют доказательства использования товарного знака на рынке.

Далее были рассмотрены стандарты доказательств в делах о вероятности смешения со ссылкой на дела, рассмотренные судами Канады и Турции, а также Судом общей юрисдикции Европейского союза.

В решении Федерального суда Канады рассматривался вопрос о различительной способности зарегистрированного товарного знака электронных товаров «IQ» и о возможности спутать его с незарегистрированным товарным знаком «IQ buds», под которым на рынок поставляются наушники и слуховые аппараты. Ответчик представил исчерпывающие доказательства, включая частое использование знака «IQ» на рынке (не опираясь на опросы потребителей), в результате чего суд пришел к выводу, что знак «IQ» носит описательный характер.

На заседании также было обсуждено дело о приобретенной различительной способности, рассмотренное Большой палатой по гражданским делам Кассационного суда Турции. В этом деле истец утверждал, что его товарный знак, в котором фигурирует слово тасго, приобрел различительную способность. Суд согласился с этим утверждением, отметив, что, учитывая широкое использование словесного элемента «тасго», сходство с конкурирующим знаком может ввести потребителей в заблуждение.

Участники заседания обсудили недавнее решение Суда общей юрисдикции Европейского союза о вероятности смешения зарегистрированного изобразительного знака «ePay» и словесного знака «GPAУ», на регистрацию которого была подана заявка, на рынке сервисов электронных платежей Болгарии. Заявитель утверждал, что потребители этого товара – профессионалы, которые обычно понимают английский язык и сочтут описательным иностранный термин рау, используемый в обоих знаках, но ему не удалось убедить суд в своей правоте. Также обсуждался вопрос различительной способности отдельных букв в товарных знаках; суд пришел к выводу, что буква «е» в зарегистрированном знаке носит описательный характер, поскольку означает электронные услуги, а буква «g» обладает средней различительной способностью и не занимает в заявленном знаке настолько важного места, чтобы предотвратить вероятность смешения, возникающую из-за общего различительного элемента «рау».

В завершение заседания были обсуждены критерии доказательности и трудности, связанные с доказыванием приобретенной отличительной способности. Эксперты обсудили роль доказательств, полученных в ходе опросов, заметив, насколько они важны для понимания потребительского восприятия, а также уникальные проблемы, возникающие при взаимодействии с многоязычными потребителями. В завершение обсуждения прозвучал призыв применять справедливый подход к анализу в делах о товарных знаках с учетом таких аспектов, как потребительское восприятие, трудности в сборе доказательств и конкурентные практики.

Чтобы стимулировать обмен мнениями в ходе тематических дискуссий, в начале заседания также был проведен интерактивный опрос, касающийся дел, которые планировалось представить. В самом конце заседания эксперты вернулись к этим вопросам и проанализировали ответы участников.

Судебные решения

- Baku Administrative Court, Azerbaijan [2022]: [Apple Inc. v Intellectual Property Agency of the Republic of Azerbaijan, 2-1\(112\)-833/2022](#)
- Baku Administrative Court, Azerbaijan [2023]: [British American Tobacco \(Brands\) Inc. v Intellectual Property Agency of the Republic of Azerbaijan, e-2-1\(112\)-7623/2023](#)
- Federal Court of Canada [2022]: [Gentec v Nuheara IP Pty Ltd., et al., 2022 FC 1715](#)
- Industrial Property Tribunal of Chile [2023]: [mark MAR DE JUAN FERNÁNDEZ, TDPI N°001824-2023](#)
- Industrial Property Tribunal of Chile [2023]: [mark SHEUEN, TDPI N°1760-2022](#)
- Industrial Property Tribunal of Chile [2022]: [mark SUPERPAN, TDPI N°001428-2022](#)
- High Court of Justice, Trinidad and Tobago [2005]: [Nestle Trinidad and Tobago v Dairy Distributors Limited, C.A. No. Cv. 550](#)
- Court of Cassation of Türkiye, Grand Civil Chamber [2024]: [Migros Joint Stock Company v Turkish Patent and Trademark Office, Makro Technic Industry Joint Stock Company, 2023/11-426 and 2024/35](#)
- General Court of the European Union [2024]: [Google LLC v EUIPO and EPay AD, Case No. T 78/23](#)
- Fourth Board of Appeal of the European Union Intellectual Property Office [2024]: [aqualy \(fig.\) / AQUAGY \(fig.\), R 1668/2023-4](#)
- Second Board of Appeal of the European Union Intellectual Property Office [2023]: [iFoodDS / efood \(fig.\), R 778/2023-2](#)

Заседание 5. Исключения и ограничения в сфере авторского права

На этом заседании рассматривался вопрос о том, как система авторского права позволяет при определенных обстоятельствах использовать охраняемые произведения без согласия правообладателя – как с требованием компенсации, так и без него. Судьи из разных юрисдикций представили недавние решения своих судов,

на примере которых было проиллюстрировано, как такие исключения и ограничения применяются как в онлайн-среде, так и в традиционной среде.

В начале заседания эксперты рассмотрели дела, связанные с онлайн-средой. Первым обсуждалось решение Высшего суда Бразилии, в котором онлайн-платформа была признана ответственной за нарушение авторских прав в связи с несанкционированным распространением ее пользователями охраняемых произведений. По мнению Высшего суда, онлайн-платформы подпадают под режим прямой ответственности и обязаны предотвращать нарушения, даже если они совершаются их пользователями.

Также было представлено решение Верховного суда Новой Зеландии. Это было решение по делу об экстрадиции в связи с предполагаемым нарушением авторских прав владельцем онлайн-файлообменного сервиса, которое было сочтено уголовным преступлением. Верховный суд постановил, что цифровые копии, распространяемые через интернет, подпадают под определение «объектов» в Законе об авторском праве 1994 года, тем самым распространив защиту авторских прав на цифровые форматы. Кроме того, Суд постановил, что положения о «безопасной зоне» не могут использоваться в качестве оправдания, а налагают на обвинителя прямое обязательство доказать, что эти положения неприменимы. В этом деле Суд заключил, что положения о «безопасной зоне» не защищают владельца файлообменного сервиса, так как модель его деятельности благоприятствует массовому нарушению авторских прав.

В продолжение обсуждений рассматривались гибкие возможности, касающиеся журналистских произведений. Эксперты сослались на серию судебных постановлений, принятых недавно во Франции, и обсудили важность поддержания хрупкого баланса между охраной авторских прав и доступом к журналистским материалам. Эти решения были приняты после введения в соответствии с европейским и французским законодательством нового смежного права, призванного обеспечить получение информационными агентствами и издателями газет и журналов справедливой компенсации в цифровую эпоху, когда статьи публикуются в открытом доступе в Интернете. В связи с этим суд первой инстанции Парижа обязал социальные сети раскрывать основные данные, касающиеся воспроизведенных ими журналистских материалов, чтобы обеспечить возможность оценки прав на вознаграждение в соответствии с этим новым смежным правом издателей.

Перейдя к традиционной среде, эксперты обсудили дела, связанные с несанкционированными продажей и распространением физических носителей, содержащих охраняемые произведения. Особое внимание было уделено решению Верховного суда Шри-Ланки, в соответствии с которым физическое лицо было привлечено к ответственности за продажу пиратских компакт-дисков с песнями без разрешения правообладателя. Суд постановил, что обвинение доказало наличие как противоправного действия, так и преступного умысла при отсутствии «разумных

сомнений», и подчеркнул, что обвиняемый знал или имел основания полагать, что компакт-диски содержат копии охраняемых песен, нарушающие права. Верховный суд также отметил, что в законе дается узкое определение таких исключений, как добросовестное использование, поэтому они в целом распространяются не на все формы воспроизведения или распространения.

Затем речь зашла о решениях судов Иордании, в которых были применены исключения из авторского права в соответствии с действующим в стране Законом об авторском праве. В частности, в решениях говорилось, что понятие «добросовестное использование» касается только экономических прав; сбор и повторная публикация ранее опубликованных новостей считаются добросовестным использованием в общественных интересах, а создание 55 000 несанкционированных копий аудиозаписи, защищенной смежными правами, не может считаться использованием в личных и частных целях.

На примере дела Высокого федерального суда Нигерии, в котором рассматривалось несанкционированное использование в одной из публикаций фотографий военного времени, была рассмотрена концепция добросовестной сделки. В решении были разъяснены факторы, которые суды должны учитывать при определении добросовестности сделки, включая цель использования, характер произведения, используемый объем и влияние на рыночную стоимость оригинального произведения. Суд пришел к выводу, что действия ответчика не отвечали критериям добросовестной сделки в целях освещения текущих событий или проведения исследований, и постановил возместить убытки истцу.

Наконец, эксперты обсудили исключение для цитирования. Апелляционный суд Варшавы рассмотрел вопрос о том, допускается ли в соответствии с этим исключением использование отрывков из литературного произведения в публичном выступлении, которое затем было размещено в Интернете. Суд пришел к выводу, что живое исполнение, направленное на популяризацию произведений цитируемого польского писателя, может подпадать под действие исключения для цитирования в образовательных или культурных целях. Однако последующая публикация выступления в Интернете не соответствовала стандартам добросовестной практики. Суд подчеркнул, что правила исключения для цитирования зависят от обстоятельств, и постановил удалить запись с веб-сайта.

На протяжении всего заседания судьи подчеркивали важность обстоятельств при применении ограничений и исключений из авторского права. В ходе обсуждения было отмечено, что международные договоры, такие как Бернская конвенция, закладывают общие принципы, но национальные законодательные органы и суды трактуют и применяют эти принципы в своих конкретных правовых системах и контекстах.

Судебные решения

- Superior Court of Justice of Brazil [2024]: *Ebazar.com.br Ltda. v Instituto Ana Paula Pujol Ltda.*, Case No. 2.057.908/SC
- First Instance Court of Paris, France [2024]: *L'Agence France-Presse v S.A.S Twitter France and Société Twitter International Unlimited Company*, RG No. 23/56102
- First Instance Court of Paris, France [2024]: *Société du Figaro v Société Twitter France and Société Twitter International Unlimited Company*, RG 23/55581
- Supreme Court of Jordan [2018]: *Case No. 621-2018*
- Court of Appeal of Amman, Jordan [2009]: *Case No. 40706/2009*
- Supreme Court of New Zealand [2020]: *Ortmann v United States of America*, [2020] NZLR 475
- Federal High Court of Nigeria, Lagos Judicial Division [2007]: *Peter Obe v Grapevine Communication Ltd.*, Case No. FHC/L/CS/1247/97
- Court of Appeal in Warsaw, Seventh Division of Intellectual Property and Commercial Law, Poland [2024]: *Case No. VII AGa 776/23*
- Supreme Court of Sri Lanka [2021]: *Dharmapala v Officer-in-Charge, Colombo Special Crimes Division*, SC Appeal No. 155/14

Заседание 6. Изменение подходов к бессрочным судебным запретам

На заседании 6 были рассмотрены нюансы и изменения в подходах к бессрочным судебным запретам в спорах, связанных с ИС, с учетом мнений представителей различных юрисдикций. Участники обсудили меняющуюся ситуацию с бессрочными судебными запретами, отметив, что необходимо находить баланс между правами владельцев ИС, интересами широкой общественности и соображениями соразмерности, особенно в случаях, когда общий запрет может иметь далеко идущие экономические или социальные последствия.

Обсуждение началось с рассмотрения основных аспектов бессрочных судебных запретов, включая их охват, условия и требования, которые суды должны соблюдать при вынесении соответствующих постановлений. Было подчеркнуто, что, по общему мнению, бессрочные судебные запреты важны для защиты прав ИС, но в разных юрисдикциях практикуются разные подходы.

Сначала эксперты обсудили дела, слушавшиеся в юрисдикциях, в которых бессрочные судебные запреты не всегда налагаются в обязательном порядке после установления факта нарушения. В деле, которое слушал Суд первой инстанции №8 в Панаме, компания обратилась с заявлением о наложении бессрочного судебного запрета на несанкционированное использование своего товарного знака. Тщательно изучив доказательства и установив факт нарушения и причинения экономического ущерба

владельцу ИС, арбитражный суд наложил судебный запрет, направленный на предотвращение конкретных актов нарушения. При этом суд уделил особое внимание соразмерности, справедливости и недопущению необоснованных ограничений рыночной деятельности.

Было представлено дело, рассматривавшееся Верховным судом Таиланда, на примере которого были продемонстрированы факторы, которые суды страны учитывают при рассмотрении вопросов о наложении бессрочного судебного запрета. Прежде чем принять решение о бессрочном запрете, Суд оценил ряд факторов, включая недобросовестное поведение ответчика, сходство знака с зарегистрированным ранее товарным знаком, доказательства продолжающегося нарушения, конкуренцию между сторонами, вероятность того, что нарушение не прекратится, и неадекватный размер денежной компенсации. Суд точно установил продукцию, на которую распространяется запрет, и срок его действия.

Затем эксперты обсудили постановление Торгового трибунала Дакара по иску производителя парфюмерии и косметики, который требовал, чтобы конкурент прекратил использовать схожие товарные знаки. В обоснование своего решения Суд привел свою трактовку Бангийского соглашения, регулирующего права ИС в государствах – членах Африканской организации интеллектуальной собственности (АОИС). В Соглашении судебные запреты не упоминаются напрямую, но, согласно трактовке Суда, положения, касающиеся недобросовестной конкуренции, дают основание для наложения бессрочного судебного запрета. Обсуждая это дело, участники уделили внимание проблеме баланса между обеспечением соблюдения прав на товарные знаки и потенциальными последствиями для потребителей и третьих сторон, и обсудили вопрос о том, следует ли в Бангийском соглашении дать конкретные указания относительно бессрочных судебных запретов как средства судебной защиты.

Затем были обсуждены дела из юрисдикций, где при установлении факта нарушения суды легко выносят постановления о бессрочных судебных запретах. В решении Федерального суда Австралии разъясняется, что суд обычно выносит постановление о бессрочном судебном запрете, если только он не убежден в отсутствии существенного риска дальнейшего нарушения или не найдена другая особая причина для отказа в этом средстве защиты. В рассматриваемом деле оператор онлайн-платформы был признан виновным в нарушении прав на товарный знак, поскольку третьи лица загрузили на сайт обозначения, в целом идентичные зарегистрированному товарному знаку или обманчиво сходные с ним. Суд постановил, что в этом деле должен быть наложен бессрочный судебный запрет, но внес поправку, гласящую, что, если оператор платформы продолжит применять установленные им процедуры модерации для отслеживания и выявления потенциально нарушающего права контента, то нарушение не будет иметь места. Это решение показывает, что в цифровой среде, в

которой бессрочный запрет может оказаться несоразмерно суровой мерой, судьи могут быть готовы проявлять гибкость и действовать по собственному усмотрению.

Затем участники дискуссии обсудили подход, принятый в Канаде: в этой стране при установлении факта нарушения также, как правило, принимается решение о бессрочном судебном запрете, но он может быть отменен по усмотрению судьи, например, при условии достаточности денежной компенсации, при упущении законного срока и отсутствии возражений, истечении срока действия патента или вероятности нанесения несоразмерного ущерба нарушителю или общественности. Были упомянуты несколько дел, рассмотренных Федеральным апелляционным судом и Федеральным судом – по одному из них было вынесено постановление о бессрочном судебном запрете, хотя большинство пунктов формулы изобретения, право на которое предположительно было нарушено, были признаны недействительными, а само изобретение не применялось в Канаде. В других средствах судебной защиты было отказано, поскольку действительные пункты формулы изобретения имели ограниченную ценность. Эксперты также приняли к сведению решение, в котором Федеральный апелляционный суд установил, что Федеральный суд ошибочно применил критерий наложения судебного запрета, используемый судами в США.

Затем было упомянуто об изменениях в подходе к бессрочным судебным запретам, принятом в США. Один из участников отметил, что в прошлом в США, как и в Канаде, и в Австралии, после установления факта нарушения чаще всего принималось решение о бессрочном судебном запрете. Ситуация изменилась в 2006 году, когда Верховный суд принял решение по делу *eBay Inc. v. Merc-Exchange, LLC*, в котором была подтверждена необходимость оценки по четырем критериям справедливости (непоправимый ущерб, недостаточность предусмотренных законодательством средств судебной защиты для компенсации ущерба, баланс потенциального ущерба сторон и общественные интересы). Было отмечено, что после решения по делу *eBay* суды стали реже выносить постановления о бессрочных судебных запретах и что акцент на непоправимом ущербе и балансе интересов в деле *eBay* соответствует критерию наложения временных судебных запретов, применяемому в Канаде.

В ходе заседания эксперты проводили всесторонний сравнительный анализ, изучая нюансы подходов различных юрисдикций к бессрочным судебным запретам. Вопросы аудитории дали пищу для дискуссий на такие темы, как возможность принудительного исполнения судебных запретов, роль судебного усмотрения и влияние запретов на рыночную конкуренцию.

Судебные решения

- Federal Court of Australia [2024]: *Redbubble Ltd. v Hells Angels Motorcycle Corporation (Australia) Pty. Limited*, [2024] FCAFC 15
- Federal Court of Australia [2021]: *Goodman Fielder Pte. Ltd. v Conga Foods Pty. Ltd.*, [2021] FCA 307
- Federal Court of Australia [2019]: *Calidad Pty. Ltd. v Seiko Epson Corporation (No 2)*, [2019] FCAFC 168
- Federal Court of Appeal, Canada [2024]: *Rovi Guides, Inc., et al. v Telus Corporation, et al.*, 2024 FCA 126
- Federal Court of Appeal, Canada [2024]: *Pharmascience Inc. v Janssen Inc.*, 2024 FCA 23
- Federal Court of Canada [2023]: *AbbVie Corporation v Jamp Pharma Corporation*, 2023 FC 1520
- Federal Court of Canada [2022]: *Rovi Guides, Inc. v Bell Canada*, 2022 FC 1388
- Federal Court of Canada [2022]: *Janssen Inc. v Pharmascience Inc.*, 2022 FC 1218
- Federal Court of Canada [2016]: *Uponor AB v Heatlink Group Inc., et al.*, 2016 FC 320
- First Instance Court No. 8 (First Circuit of Panama Province) [2024]: *Gong Cha Global Limited v Weidong Cui*, Case No. 53586-2023
- Tribunal of Commerce of Dakar, Senegal [2023]: *Société Unite-Industrielle de Parfumerie et de Cosmetiques - UNIPARCO SA v Moustapha Fall*, Decision No. 919
- Supreme Court of Thailand, Intellectual Property and International Trade Case Division [2020]: *Mr. Surasak Prasertbadeekul v Ms. Saranya Udornrungrueng*, Case No. 2464/2020

Дополнительные справочные материалы

- Burley J. and A. Lang, 'Ongoing patent infringement: Is injunctive relief an inevitable outcome?' (2018) 12 (No 2) *Journal of Equity*, pp. 132-150

Первый год работы Единого патентного суда

Интервью с Риан Калден, председательствующей судьей второй коллегии Апелляционного суда Единого патентного суда (ЕПС), послужило источником ценной информации о первом году работы ЕПС. Учреждение ЕПС в 2023 году, после нескольких десятилетий планирования и обсуждений, стало важным событием на европейском патентном ландшафте. Судья Калден пояснила, что ЕПС – единый суд для 18 из 27 государств – членов ЕС, в которых действует Соглашение о едином патентном суде. Он был учрежден для удовлетворения потребности в более эффективном и экономичном рассмотрении патентных споров в Европе. Ранее патенты централизованно выдавались Европейской патентной организацией (ЕПО), но рассматривались отдельно в национальных судах, что снижало эффективность и приводило к увеличению расходов.

Недавно отмечалось 50-летие принятия Европейской патентной конвенции (ЕПК), однако, по словам судьи Калден, на подготовку к учреждению ЕПС ушло много лет. Проект получил новый импульс, когда Европейская комиссия проявила более

заметный интерес к его реализации. Несмотря на все препятствия, первого июня 2023 года Суд наконец открыл свои двери. Структура ЕПС включает суд первой инстанции, апелляционный суд и секретариат. Суд первой инстанции состоит из местных коллегий в государствах-членах, региональных коллегий (таких, как коллегия по странам Северной Европы и Балтии) и центральных коллегий. В компетенцию центральных коллегий входят иски об аннулировании, заявления об отсутствии нарушения прав и иски о нарушении в особых случаях, например если в странах ответчиков отсутствуют местные коллегии. Апелляционный суд находится в Люксембурге. Было отмечено, что столь комплексная структура была сформирована с учетом политических компромиссов, без которых невозможны международные отношения.

Одна из уникальных черт ЕПС – его Правила процедуры, которые сочетают в себе элементы систем как континентального, так и общего права. Судья Калден отметила, что сформировать такую структуру было непросто, но она объединяет в себе преимущества обеих систем. Судопроизводство начинается с активного письменного этапа, за которым следует устный этап с возможностью допроса свидетелей и перекрестного допроса. Еще одна особенность ЕПС заключается в том, что в нем на условиях частичной занятости работают технические судьи. Они назначаются на индивидуальной основе для проведения экспертизы в конкретных технических областях, имеющих отношение к патентным спорам. Они имеют разную специализацию и опыт работы в разных структурах, включая патентные ведомства и частную практику в качестве патентных поверенных. Во избежание конфликта интересов технические судьи обязуются не заседать в ЕПС в каком-либо ином качестве. Судья Калден подчеркнула, что такой порядок позволяет гибко и эффективно рассматривать технические вопросы, сохраняя при этом прозрачность принятия решений.

ЕПС работает всего 16 месяцев, но на рассмотрении в Суде уже находится множество дел. По словам судьи Калден, в суде первой инстанции слушается примерно 400 дел, включая 192 дела о нарушении прав, около 50 заявлений о принятии предварительных мер и 45 дел по заявлениям, поданным в центральные коллегии. Апелляционный суд рассмотрел 14 окончательных решений, 28 решений о предварительных мерах и более 50 процессуальных постановлений. Такое количество дел свидетельствует об успешном начале работы Суда и подтверждает, что потребность в подобном учреждении в Европе давно назрела.

ЕПС функционирует в рамках комплексной правовой экосистемы, включающей Суд Европейского союза (Суд ЕС), Апелляционные советы ЕПВ и национальные суды государств-членов. Судья Калден пояснила, что деятельность ЕПС регулируется европейским правом и решениями Суда ЕС, но при толковании материальных норм патентного права он также учитывает решения ЕПВ и национальных судов. Суд стремится на постоянной основе согласовывать свою работу с этими органами, развивая при этом свою собственную судебную практику.

Одна из главных проблем, стоящих перед ЕПС – работа с учетом разных правовых традиций и подходов, применяемых его международными судебными коллегиями. Но судья Калден считает, что такое разнообразие дает возможность находить оптимальные решения с учетом различных точек зрения. По ее словам, это один из самых конструктивных, сложных и ценных аспектов работы Суда. Еще одна проблема заключается в том, чтобы балансировать нагрузку разных коллегий. Например, объем работы Центральной коллегии в Париже, которая ведет дела об аннулировании, выше, чем у других коллегий. Судья Калден пояснила, что Суд решает эту проблему с помощью таких мер, как использование резерва судей для распределения работы, увеличение продолжительности рабочего дня судей, работающих в коллегиях с высокой нагрузкой, а кроме того, стороны учитывают скорость рассмотрения дел разными коллегиями, что позволяет поддерживать естественный баланс.

Она считает, что у ЕПС есть как проблемы, так и возможности. Если количество дел продолжит расти, может потребоваться больше судей. Чтобы удовлетворять спрос и соответствовать высоким стандартам в будущем, Суд должен будет организовать обучение судей. Для успешной работы Суда крайне важно сохранить энтузиазм и мотивацию работников. Кроме того, Суд намерен продолжать привлекать высококвалифицированных судей из разных стран Европы.

Говоря о будущем Суда с оптимизмом, судья Калден отметила, что его нагрузка в настоящее время свидетельствует как о том, что Суд нужен, так и о том, что он пользуется доверием. Она особо отметила, что в Суде работают энергичные и мотивированные люди, будь то судьи или административные работники, и это вселяет надежду на то, что Суд продолжит успешную работу.

В заключение интервью судья Калден подчеркнула, что учреждение ЕПС стало важнейшим шагом на пути к гармонизации европейской патентной системы. Используемые Судом новаторские подходы, такие как привлечение технических судей и сочетание различных правовых традиций, могут послужить примером для других юрисдикций, стремящихся модернизировать свой подход к судопроизводству по патентным спорам. Интерес со стороны судей в других регионах свидетельствует о том, что влияние ЕПС распространяется и за пределы Европы, а значит его работа может послужить ориентиром при реформировании национальных судебных систем.

Заседание 7. Судебная реформа: пример специализированных судебных органов

На этом заседании судьи из разных юрисдикций поделились мнениями о целях, структуре и факторах развития специализированных судебных органов по ИС в своих странах.

Эксперты начали обсуждение с упоминания ряда факторов создания таких специализированных судебных органов, подчеркнув, что специализация позволяет: ускорить рассмотрение дел, обеспечить согласованность юридических толкований, повысить предсказуемость и правовую определенность, а также сократить число нерассмотренных дел в судах общей юрисдикции за счет эффективного рассмотрения комплексных вопросов ИС.

Эксперты также подчеркнули, что создание специализированных судов по ИС может быть сопряжено с высокими расходами, что создает потенциальные проблемы для юрисдикций, например, таких, которые располагают ограниченными ресурсами и в которых рассматривается небольшое количество дел в области ИС. Было также отмечено, что, если специализированные суды немногочисленны и разбросаны по большой территории, то такой подход может затруднить доступ к средствам судебной защиты ИС. Кроме того, эксперты указали на то, что адаптация существующих судебных структур может оказаться сложной, а из-за чрезмерной специализации судьи могут со временем разучиться видеть общую картину.

Затем были обсуждены различные подходы к специализированным судебным разбирательствам по вопросам ИС. Например, было отмечено, что в отдельных высоких судах Индии недавно были созданы специализированные отделы по ИС, которые разработали собственные правила процедуры с учетом технических нюансов в делах, связанных с ИС. Было пояснено, что в Республике Корея создан специализированный Высокий суд по ИС, обладающий исключительной юрисдикцией в отношении ряда вопросов ИС. Как было отмечено в ходе заседания, многие судьи этого суда имеют научное образование, и суд прибегает к услугам технических экспертов и специалистов-консультантов.

Кроме того, на заседании было обсуждено дело, рассмотренное на Филиппинах. В этой юрисдикции созданы специальные коммерческие суды, которым поручено рассматривать как гражданские, так и уголовные дела по ИС. Кроме того, в стране действуют специальные правила в области ИС и программы обучения для судей, назначаемых на должности в таких судах.

В ходе заседания было отмечено, что состав судов в разных юрисдикциях неодинаков. В одних случаях в судах, рассматривающих споры в области ИС, наряду с судьями, обладающими квалификацией в юридических вопросах, работают и судьи, обладающие технической квалификацией, что позволяет решать технические вопросы, характерные для дел в области ИС. В других случаях для ликвидации пробелов в технических знаниях судьи, обладающие юридической квалификацией, прибегают к помощи технических экспертов, назначенных судом либо предложенных сторонами.

В ходе обсуждения участники также коснулись критериев отбора судей, назначаемых для рассмотрения споров об ИС. В одних юрисдикциях конкретные критерии в

области ИС не устанавливаются, и судьи могут назначаться в суды по системе ротации. В других учитываются такие факторы, как научные знания кандидата, опыт участия в судебных разбирательствах по вопросам ИС в прошлом и вклад в развитие данной области (например, публикации и научные работы). Эксперты подчеркнули, что судьи должны быть в курсе технических достижений и правовых изменений в системе права ИС, для чего им нужны непрерывное обучение и специализированная подготовка.

На заседании также были рассмотрены взаимоотношения между судебными органами региональных организаций ИС, таких как ЕПВ, и национальными судами договаривающихся государств. Было отмечено, что Апелляционные советы ЕПВ, национальные суды и ЕПС несут общую ответственность за гармонизацию применения ЕПК. Эксперты отметили, что в данном конкретном контексте могут возникнуть проблематичные ситуации, когда в отношении одного и того же европейского патента будут вестись параллельные разбирательства, после чего обсудили, как примирить различные подходы и как избежать противоречащих друг другу решений в разных юрисдикциях.

В завершение заседания участники обсудили задачи, которые специализированным судебным органам по ИС предстоит решать в будущем, такие как поддержание темпа, позволяющего успевать за стремительным техническим прогрессом, повышение эффективности и обеспечение качества и согласованности в принятии решений. Эксперты рассмотрели преимущества, которые можно получить, перенимая аспекты систем, действующих в других странах, такие как привлечение судей, обладающих как юридической, так и технической квалификацией, и использование передовых технологий для повышения качества работы судов. Кроме того, участники обсудили идею создания региональных или международных специализированных судов по ИС, при этом упоминались как возможные плюсы таких инициатив, так и практические трудности их реализации.

Справочные материалы

- India [2023]: [Madras High Court Intellectual Property Rights Division Rules](#)
- India [2022]: [The Delhi High Court Intellectual Property Rights Division Rules](#)
- India [2022]: [High Court of Delhi Rules Governing Patent Suits](#)
- Italy [2005]: [Industrial Property Code](#)
- Italy [2003]: [Legislative Decree No. 168 on the Establishment of the Specialized Intellectual Property Divisions of Tribunals and Courts of Appeals](#)
- Philippines [2021]: [Office of the Court Administrator, Circular No. 65-2021 Re: Designation of Additional Special Commercial Courts](#)
- Philippines [2020]: [Revised Rules of Procedure for IPR Cases](#)
- Philippines [2011]: [Rules of Procedure for IPR Cases](#)
- Philippines [2003]: [M. No. 03-03-03-SC Re: Consolidation of IP Courts with Commercial Courts](#)
- Philippines [1995]: [Administrative Order No. 113-95 Re: Designation of Special Courts for Intellectual Property Rights](#)
- Republic of Korea [2020]: [Court Organization Act](#)

- Republic of Korea [2018]: [Practice Directions for Civil Appellate Trial in the Patent Court of Korea](#)
- Republic of Korea [2018]: [Practice Directions for Revocation Trial in the Patent Court of Korea](#)
- European Patent Office [2024]: [Annual Report of the Boards of Appeal](#)
- European Patent Office [2024]: [Management Report of the President of the Boards of Appeal for 2023](#)
- European Patent Office [2024]: [Notice from the Boards of Appeal on accelerating proceedings](#)

Заседание 8. Трансграничные судебные разбирательства.

Заседание было посвящено проблемам и подходам в трансграничных судебных разбирательствах по делам об ИС. Эксперты из разных юрисдикций рассказали о своем опыте и последних важных решениях по таким вопросам, как сбор доказательств и языковой барьер, нарушение прав в нескольких юрисдикциях, конкурирующие юрисдикции и произвольный выбор судебной инстанции, а также присуждение компенсаций за экстерриториальные убытки. В ходе обсуждения также рассматривался вопрос о применении принципа международной вежливости и о том, влияют ли решения, принятые в одной юрисдикции, на решения, принимаемые в других частях света.

Заседание началось с обсуждения вопроса о получении доказательств в иностранной юрисдикции на примере решения, принятого Советом по рассмотрению споров и апелляций (РТАВ) Ведомства Соединенных Штатов по патентам и товарным знакам в связи с дачей показаний иностранным свидетелем за пределами США на иностранном языке. В решении содержатся рекомендации по даче показаний за границей, в том числе о следующем: обязанность предоставлять устных переводчиков, использование последовательного перевода, методы урегулирования разногласий при устном переводе и правила перевода документов. Было отмечено, что, несмотря на наличие у РТАВ положений о принуждении иностранных свидетелей к даче показаний, в целях контроля за расходами информация по его разбирательствам запрашивается в ограниченных объемах по сравнению с делами, рассматриваемыми в окружных судах США.

Кроме того, эксперты обсудили применение принципа территориальности при рассмотрении дел о нарушении патентных прав в случаях, когда часть правонарушающей деятельности ответчика ведется на территории иностранного государства. Высокий суд по вопросам интеллектуальной собственности Японии вынес постановление, отменяющее решение суда низшей инстанции, установив, что Япония может быть «местом производства» систем сетевого типа, даже если серверы находятся за рубежом, и сочтя такой подход необходимым для надлежащей защиты

таких патентных прав при общем соблюдении принципов территориальности. Вынося это постановление, суд учитывал такие факторы, как способ и место передачи и приема сигнала; функции системы, нарушающей права; место действия запатентованного изобретения и полученная патентообладателем экономическая прибыль.

Затем участники обсудили вопросы международного частного права, возникающие при рассмотрении трансграничных патентных споров. Правовая база в отношении европейских патентов включает ЕПК, Протокол о толковании Статьи 69 ЕПК, Протокол о юрисдикции и признании решений относительно права на выдачу Европейского патента (Протокол о признании), Регламент ЕС о юрисдикции и признании и приведении в исполнение судебных решений по гражданским и коммерческим делам (Брюссельский регламент Iа) и Конвенцию о юрисдикции и приведении в исполнение судебных решений по гражданским и коммерческим делам (Конвенцию Лугано). Были также упомянуты Конвенция о вручении за границей судебных и иных документов по гражданским или коммерческим делам (Гаагская конвенция о вручении) и Конвенция о получении за границей доказательств по гражданским или торговым делам (Гаагская конвенция о получении доказательств) с указанием, что эти конвенции полезны при проведении трансграничных разбирательств в государствах, являющихся их договаривающимися сторонами. Было отмечено, что возможность осуществления юрисдикции в отношении нарушения патентного права, совершенного за границей, без возможности принудительного исполнения представляет собой правовой парадокс, характерный для существующей системы.

На примере дела об обоснованности притязания на приоритет европейского патента было продемонстрировано, что применение даже единых правовых механизмов в разных европейских судах может приводить к разным результатам, что может мотивировать участников разбирательства к выбору более предпочтительной судебной инстанции.

На заседании также обсуждалась тема международной вежливости разных национальных судов. В рамках дела о СОП/FRAND патентообладатель подал иск о нарушении против субъекта, отвечающего за реализацию стандарта, в Германии. На следующий день субъект, отвечающий за реализацию стандарта, подал иск в Соединенном Королевстве, утверждая, что он имеет право на временную лицензию на условиях FRAND. Высокий суд Англии и Уэльса (Патентный суд) постановил, что истинная цель стороны, подавшей иск в Великобритании, заключается в том, чтобы повлиять на разбирательство в Германии, и определил, что в интересах международной вежливости будет нецелесообразно пытаться повлиять на разбирательство в Германии через суд в Англии.

Кроме того, участники заседания подробно рассмотрели вопросы о трансграничной защите европейских патентов в странах – участницах ЕПК и о применении Брюссельского регламента Iа в странах ЕС. В соответствии с Брюссельским регламентом Iа возможны следующие основания для юрисдикции: место жительства

ответчика; тесная связь; в спорах с участием нескольких ответчиков – возможность предъявлять иски к ответчикам в судах по месту жительства любого из них, при условии наличия настолько тесной связи между исками, что представляется целесообразным их совместное рассмотрение и принятие общего решения во избежание принятия взаимоисключающих решений; исключительная юрисдикция судов по месту регистрации патентов в отношении вопросов, связанных с действительностью зарегистрированных прав ИС. Участники ссылались на постановления Суда ЕС с толкованием этих положений; кроме того, был упомянут находящийся на рассмотрении Суда вопрос, в соответствии с которым Суду предлагается установить, должен ли суд государства – члена ЕС отказать в рассмотрении иска в связи с тем, что иск не подпадает под его юрисдикцию, в пользу суда третьей страны, где зарегистрирован патент, если основанием для юрисдикции европейского суда является место жительства ответчика.

Наконец, в завершение заседания был рассмотрен вопрос о возможности принятия решения о возмещении ущерба, причиненного за рубежом, и о делах с применением права другой страны.

Судебные решения

- Intellectual Property High Court of Japan, Special Division [2023]: [DWANGO Co., Ltd. v FC2, Inc., Homepage System, Inc., Case No. 2022 \(Ne\). 10046](#)
- Federal Patent Court of Switzerland [2024]: [Mepha Pharma AG v Bristol-Myers Squibb Holdings Ireland Unlimited Company, O2022_007](#)
- High Court of England and Wales (Patents Court), United Kingdom [2024]: [Lenovo Group Ltd and Ors v InterDigital Technology Corporation and Ors, \[2024\] EWHC 596 \(Ch\)](#)
- United States Patent and Trademark Office Patent Trial and Appeal Board [2013]: [Ariosa Diagnostics v Isis Innovation Ltd., Case IPR2012-00022](#)
- Court of Justice of the European Union [2024]: [BSH Hausgeräte GmbH v Electrolux AB, Case C-339/22, Second Opinion of Advocate General Emiliou](#)
- Court of Justice of the European Union (Ninth Chamber) [2022]: [IRnova AB v FLIR Systems AB, Case C 399/21](#)
- Court of Justice of the European Union (Third Chamber) [2012]: [Solvay SA v Honeywell Fluorine Products Europe BV et al., Case C 616/10](#)
- Court of Justice of the European Union (First Chamber) [2006]: [Gesellschaft für Antriebstechnik mbH & Co. KG v Lamellen und Kupplungsbau Beteiligungs KG, Case C 4/03](#)

Закрытие Форума

На закрытии Форума ВОИС по вопросам ИС для судей 2024 года выступили Председатель Консультативного совета судей ВОИС судья Риан Калден и директор Судебного института ВОИС г-жа Ын Джу Мин.

Выступая в качестве Председателя Консультативного совета судей ВОИС, судья Калден прокомментировала успешное проведение Форума. Она высоко оценила грамотно составленную программу, открытый обмен мнениями и опытом и дружеские отношения между регулярно приезжающими на Форум участниками, которые удалось развить и углубить. Она призвала участников, присутствующих дистанционно, убедить свои суды и правительства содействовать их очному участию в следующем году.

Завершая работу Форума, г-жа Мин выразила участникам признательность за их энтузиазм и твердое намерение вносить вклад в формирование справедливой и эффективной системы правосудия, способствующей достижению целей системы ИС: содействие инновациям, творчеству и передаче знаний. Она заявила, что Судебный институт ВОИС продолжит оказывать поддержку судьям с помощью комплекса предлагаемых им существующих и разрабатываемых программ и ресурсов. В заключение она вновь выразила признательность от имени ВОИС членам Консультативного совета судей ВОИС и всем участникам за их участие в работе Организации, особенно Форума.





