

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени М.В. ЛОМОНОСОВА

На правах рукописи

Ворожеевич Арина Сергеевна

**Границы исключительных прав, пределы их осуществления и
защиты**

Специальность 12.00.03. – гражданское право; предпринимательское право;
семейное право; международное частное право

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени
доктора юридических наук

Москва – 2021

Работа выполнена на кафедре гражданского права юридического факультета
МГУ имени М.В. Ломоносова

- Научный консультант** – ***Козлова Наталия Владимировна**,
доктор юридических наук, профессор*
- Официальные оппоненты** – ***Синельникова Валентина Николаевна**,
доктор юридических наук, профессор,
Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего
образования «Национальный
исследовательский университет «Высшая
школа экономики», факультет права,
департамент частного права, профессор;
Мохов Александр Анатольевич,
доктор юридических наук, профессор,
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования «Московский государственный
юридический университет имени О.Е.
Кутафина (МГЮА)», кафедра
медицинского права, заведующий кафедрой;
Савина Виктория Сергеевна,
доктор юридических наук, доцент,
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования «Российская государственная
академия интеллектуальной собственности»
кафедра гражданского и
предпринимательского права, профессор*

Защита диссертации состоится «15» сентября 2021г. в 15 часов 00 минут на заседании диссертационного совета МГУ.12.03 Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова по адресу: Москва, Ленинские горы, д.1, стр.13-14, 4-й учебный корпус, Юридический факультет, ауд.536а.

E-mail: dissovet@law.msu.ru

С диссертацией можно ознакомиться в отделе диссертаций научной библиотеки МГУ имени М.В. Ломоносова (Ломоносовский просп., д. 27) и на сайте ИАС «ИСТИНА»: <https://istina.msu.ru/dissertations/371070651/>.

Автореферат разослан «___» _____ 2021 г.

Ученый секретарь
диссертационного совета,
кандидат юридических наук, доцент

Н.В.Щербак

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность диссертационного исследования. Результаты

интеллектуальной деятельности в экономическом смысле - публичные блага. В отсутствие специального регулирования они могут одновременно эффективно использоваться множеством лиц. При этом такие объекты обладают социально-экономической, культурной либо научной ценностью. В таком случае существуют значимые частные и общественные интересы в обеспечении максимальной доступности таких объектов для использования всеми заинтересованными лицами.

В тоже время, важно учитывать, что коммерциализация результатов интеллектуальной деятельности - затратный и рискованный процесс. Инновационные компании, издательства, как рационально действующие субъекты вкладывают средства в интеллектуальный продукт при условии, что им будет предоставлена эксклюзивная возможность «заработать» на нем – покрыть расходы и получить прибыль. Исключительные права в таком случае стимулируют создание новых результатов интеллектуальной деятельности, инвестиции в инновационный процесс.

Перед законодателем и правоприменителем стоят две сложносогласуемые задачи. С одной стороны, - обеспечить эффективную защиту исключительных прав. С другой, - гарантировать заинтересованным лицам ограниченный доступ к использованию чужих результатов интеллектуальной деятельности. Определяющее значение в данном контексте должно придаваться институту границ исключительных прав. От того насколько точно и корректно они будут установлены зависит, во-первых, сохранит ли исключительное право свою стимулирующую функцию. Во-вторых, будут ли обеспечены значимые общественные интересы, связанные с использованием чужих результатов интеллектуальной деятельности. Границы исключительных прав должны «пролагаться» ровно в том месте, где исключительное право перестает служить

целям инновационного и научно-культурного развития и начинает, напротив, блокировать его. Найти подобный баланс сложно.

В Гражданском кодексе РФ (далее - ГК РФ) подробно урегулированы содержательные границы исключительных авторских и патентных прав. Они представлены институтом случаев свободного использования, действий, не образующих нарушения исключительных прав. Проблема заключается в том, что в российском праве отсутствует четкое понимание сущности и содержания подобных изъятий. В связи с чем, судам сложно разграничить правомерное использование объекта и нарушение исключительного права. Так, например, не выработаны критерии правомерного цитирования нетекстовых произведений.

В отношении исключительных прав на товарные знаки российские суды неоднократно отмечали, что законодатель не установил их границ¹. Между тем, в действительности все не совсем так. Объем исключительного права на товарный знак должно определять использование обозначения в качестве средства индивидуализации своих товаров, указателя на источник происхождения товаров. В таком случае принципиально важно раскрыть допустимые действия иных лиц с чужим товарным знаком, сходным с ним обозначением, которые не должны подпадать под контроль правообладателя.

Существует ряд концептуальных проблем, касающихся в целом всей системы границ таких прав, принципов, на основании которых она должна выстраиваться. Первый вопрос - насколько определенными должны быть критерии (параметры) разграничения сферы контроля правообладателя и допустимого использования иными лицами. Могут ли в данном случае применяться гибкие балансовые инструменты, оставляющие судам широкий простор для судебного усмотрения. До сих пор в доктрине не исследовалась проблема допустимого расширения, сужения границ (в том числе, посредством судебного толкования) в зависимости от характеристик (особенностей) результатов интеллектуальной деятельности. Другой актуальный вопрос, -

¹ См, например: постановление Суда по интеллектуальным правам от 25.11.2020 по делу № А65-9273/2019

каким образом при установлении границ исключительных прав должны учитываться фундаментальные права и свободы.

Второй крупный блок проблемных вопросов, связан с тем, что правообладатели нередко «используют» исключительные права как инструменты получения несправедливых преимуществ, негативного воздействия на бизнес конкурентов. Компании – «тролли» приобретают исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, товарные знаки не с целью их использования, а для предъявления исков к иным участникам рынка в целях получения от них несоразмерного вознаграждения за использование объекта. Правообладатели значимых для создания комплексных продуктов решений отказываются их лицензировать и блокируют тем самым рынок соответствующих товаров.

В российском праве подобным проблемам до сих пор не уделяется должного внимания. Как в доктрине, так и в судебной практике отсутствует четкое понимание того, какие именно правореализационные практики правообладателей могут признаваться злоупотреблением правом, посредством каких механизмов они должны пресекаться. Ситуацию усугубляет то, что отдельным инновационным рынкам характерны принципиально различные конфликты интересов. Наложение ограничений на правореализационные практики правообладателей может различным образом сказаться на стимулирующей функции исключительного права, его ценности для участников оборота. Так, активное вмешательство в правореализационные практики патентообладателей фармацевтических изобретений может дестимулировать их к созданию и регистрации инновационных препаратов, сократить инвестиции в отрасль. В то время как в сфере информационных технологий, электроники установление дополнительных ограничений исключительных прав при определенных условиях может быть оправдано.

Существует необходимость в разработке (в дополнении к установленным в ст. 10 ГК РФ) специальных пределов осуществления и защиты исключительных прав - тестов, позволяющих с позиции неких балансовых критериев оценить

поведение правообладателей с учетом специфики конкретных конфликтов интересов, инновационной деятельности в соответствующей сфере. В доработке нуждаются и меры воздействия на правообладателя, избравшего ненадлежащую форму осуществления своего права. Для большинства конфликтных ситуаций в отношении результата интеллектуальной деятельности полный отказ в защите права – является избыточной и неэффективной мерой.

Степень разработанности темы. В России было защищено значительное число диссертаций, а также написано немало статей и монографий, посвященных сущности и содержанию исключительных прав, среди которых можно выделить работы Э.П. Гаврилова, О.А. Городова, А.Г. Матвеева, И.А. Зенина, В.С. Савиной, А.П. Сергеева, Р.И. Ситдиковой, И.А. Близнеца, Л.А. Новосёловой, О.А. Рузаковой. В зарубежной доктрине значительное внимание уделено функциям, институциональному назначению исключительных прав, их существенным отличиям от вещных прав. В частности, можно специально выделить исследования, проведенные M. Lemley, P. Menell, M. McKenna, H. Smith, M. Senftleben, L. Patterson, A. R. Posner, W. Fisher, T. Takenaka.

За последние 20 лет было защищено несколько диссертаций, в которых в той или иной мере исследовались границы и пределы осуществления исключительных прав. В частности, можно назвать работы О.С. Авдониной, А.Г. Назарова, Н.Ю. Сергеевой, Н.Л. Свиридова. Необходимо, между тем, заметить, что ни один из названных авторов не показал различия между институтом пределов и границ исключительных прав, не выстроил их полную и непротиворечивую систему. В зарубежной доктрине рассматриваемые институты также не разграничиваются. Как правило, ученые используют общее понятие «ограничения» исключительных прав, под которые подводят разнопорядковые институты.

Как в российской, так и в зарубежной доктрине можно выделить ряд работ, посвященных отдельным элементам системы границ и пределов

осуществления, исключительных прав. Так, вопросам свободного использования результатов интеллектуальной деятельности, исчерпания права были посвящены, в частности, исследования И.А. Зенина, А.Г. Матвеева, В.С. Савиной, А.П. Сергеева, В.Н. Синельниковой, Р.И. Ситдиковой, Н.В. Щербак, J. Miller, P. Samuelson, D. Jongsma, M. Senftleben.

Проблемы злоупотреблений исключительными правами исследовались, главным образом, в американском и немецком праве. Интерес представляют, в частности, работы таких авторов как J. Cross, T. Cotter, R. Feldman, D. Homiller, H. Hovenkamp, C. Osterrieth, P. Maume, H. Shelanski, M. Sipe.

Объект диссертационного исследования являются общественные отношения, возникающие в процессе осуществления и защиты исключительного права, в том числе, при заключении лицензионных договоров.

Предмет диссертационного исследования включает анализ отечественных и зарубежных теоретических и методологических подходов к пониманию сущности исключительного права, его границ, пределов осуществления и защиты. В работе исследуются нормативные акты международного и национального права, регулирующие отношения в сфере интеллектуальной собственности, судебная практика.

Теоретическую основу диссертационного исследования составили подходы, отраженные в трудах таких отечественных ученых, как Ю.В. Александровский, С.А. Беляцкий, И.А. Близнец, В.А. Вайпан, Э.П. Гаврилов, О.А. Городов, В.П. Грибанов, В.Ю. Джермакян, В.А. Дозорцев, В.И. Еременко, В.С. Ем, И.А. Зенин, В.О. Калятин, В.А. Корнеев, А.Л. Маковский, А.Г. Матвеев, А.А. Мохов, Л.А. Новосёлова, А.А. Пиленко, Е.А. Павлова, В.С. Савина, А.П. Сергеев, С.А. Сеницын, В.Н. Синельникова, Е.А. Суханов, С.В. Третьяков, Ю.С. Харитонов, Г.Ф. Шершеневич, А.Е. Шерстобитов, Н.В. Щербак и др.

Большое внимание уделяется исследованиям зарубежных ученых, в частности, трудам таких авторов, как: A. Beckmerhagen, C. Cotropia, Th. F. Cotter, D.A. Crane, R.C. Feldman, W. Fisher, I. Graef, A. Gosseries, M.

Haugen, A. Harguth, D.P. Homiller, D.A. Hotte, J. Hughes, D.T. Keeling, F. Machlup, P. Maume, R. Mergers, A. Moore, D. Olson, C. Osterrieth, G. Van Overwalle, R. Posner, B. Pottelsberghe, A. Reamer, J. Robinson, C. Shapiro, S.V. Shiffrin, H. Smith, M. Spence, W. Stieger, T. Takenaka, D. Vaver, P.K. Yu etc.

Методологическую основу диссертационного исследования составляют общенаучные методы познания: анализа, синтеза, индукции, дедукции, научной абстракции, классификации, аналогии; диалектический, формально-логические методы, метод структурно-функционального анализа. Исследование базируется на принципах системности; единства теории и практики. Существенное внимание при проведении исследования уделено сравнительно-правовой методологии. По всем заявленным проблемам проанализирован зарубежный опыт (США, Германии, Великобритании, Франции, стран БРИКС и др.). При проведении исследования использовалась методология взвешивания интересов, экономического анализа права, правовой аксиологии.

Цель диссертационного исследования - разработать теоретическую модель границ и пределов реализации исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, как инструментов обеспечения баланса частных и общественных интересов в сфере интеллектуальных прав; правовые механизмы пресечения противоречащих институциональному назначению исключительных прав действий по осуществлению и защите исключительных прав.

Достижение поставленных целей требует решения следующих **задач**:

- раскрыть сущность и структуру исключительных прав;
- определить функции, социально-экономическое назначение исключительных прав;
- исследовать сущность и назначение границ исключительных прав, рассмотреть основные принципы и подходы к их установлению;
- раскрыть сущность и функциональное назначение института пределов осуществления и защиты исключительных прав;

- разработать систему границ исключительных прав на объекты авторского права и смежных прав;
- проанализировать различные способы свободного использования объектов авторского права и смежных прав; рассмотреть перспективы и возможные сложности применения в российском праве гибких (тестовых) механизмов, отграничения правомерного использования объектов авторских и смежных прав от нарушений исключительного права;
- раскрыть систему границ исключительных патентных прав;
- разработать систему границ исключительных прав на средства индивидуализации;
- рассмотреть перспективы и возможные негативные последствия подчинения действий по осуществлению исключительных прав антимонопольному регулированию (отмены антимонопольных иммунитетов);
- исследовать пределы осуществления исключительных прав (отдельно – авторских, патентных, прав на средства индивидуализации) применительно к действиям правообладателей по установлению условий лицензионных договоров, отказу в их заключении;
- разработать правовые механизмы пресечения ненадлежащих правореализационных моделей в сфере лицензионных отношений;
- определить пределы защиты исключительных прав на различные объекты интеллектуальной собственности.

Эмпирическая база диссертационного исследования представлена материалами российской и зарубежной судебной практики, а также практическими документами, опосредующими коммерциализацию результатов интеллектуальной деятельности (прежде всего, лицензионными договорами).

Научная новизна диссертационной работы заключается в разработанной автором теоретической модели границ исключительных прав, пределов их осуществления и защиты, включающей, в том числе, такие элементы как: система случаев свободного использования объектов интеллектуальных прав; концепции «неохраняемое содержание, охраняемая форма», «существенной

части», эквивалентов; принцип исчерпания права; принудительное лицензирование, - отвечающей принципу баланса частных и общественных интересов, целям обеспечения инновационного и научно-культурного развития.

Автором выявлены сущностные и функциональные отличия институтов границ исключительных прав и пределов их осуществления и защиты; сформулированы и раскрыты базовые принципы, на которых должна основываться система таких границ и пределов; раскрыты возможные тенденции и пути ее развития, совершенствования.

На основе исследования имманентных характеристик объектов интеллектуальных прав автором впервые доказана необходимость существенного реформирования нормативно-догматической конструкции пределов осуществления субъективных прав применительно к сфере интеллектуальных прав; выделения второго (специального по отношению к установленному в ст. 10 ГК РФ) уровня пределов осуществления исключительных прав, основанного на «объектном критерии». Такой критерий предполагает сопоставление ценности результатов интеллектуальной деятельности, инновационных продуктов (воплотивших такие РИДы) правообладателя и лица, заинтересованного в использовании спорного РИД с позиции научно-культурного и инновационного развития.

Положения на защиту:

1. Доказано, что границы исключительного права представляют собой правовой институт, разделяющий сферу контроля правообладателя и сферу свободного использования объекта (его отдельных элементов) всеми иными лицами. Действия правообладателя «внутри» подобных границ представляют собой осуществление его права, а за их рамками любые иные лица могут использовать объект интеллектуальных прав без согласия на то правообладателя. При этом у таких лиц не возникает самостоятельного субъективного права на объект интеллектуальных прав.

Границы исключительного права характеризуются, во-первых, формальной определенностью. Она состоит в том, что на законодательном

уровне и (или) судебной практикой устанавливаются конкретные способы использования объекта интеллектуальных прав либо иные условия (параметры), при которых иные лица могут свободно использовать чужой объект интеллектуальных прав. Степень этой определенности варьируется: наиболее жесткими (однозначными) являются временные и территориальные границы. При установлении содержательных и объектных границ могут использоваться оценочные, относительно определенные критерии, применение которых требует проявления судебного усмотрения, а уяснение их содержания - судебного толкования, что позволяет в незначительной мере сдвигать (расширять или сужать объем контроля правообладателя) границы.

Во-вторых, границы исключительных прав характеризуются универсальностью, которая означает относимость их ко всем исключительным правам, возникающим в отношении какой-либо разновидности объектов интеллектуальных прав (объектов авторского права, товарных знаков, изобретений и т.п.). При этом границы (прежде всего, объектные) исключительных прав могут изменяться: расширяться или сужаться в зависимости от повышенной или сниженной ценности (значения) объектов интеллектуальной собственности с позиции базовых функций и ценностей соответствующего института интеллектуальных прав (авторского права и смежных прав, патентного права, средств индивидуализации). Такой подход оправдан с позиции стимулирующей функции исключительных прав.

В-третьих, границы исключительных прав характеризует независимость от поведения (действий) правообладателя и лица, использующего соответствующий объект. Таким образом, границы исключительных прав представляют собой инструмент обеспечения баланса типичных интересов, сопряженных с объектами интеллектуальных прав.

2. Установлены и раскрыты четыре вида границ исключительных прав:

- временные границы, которые определяются сроком существования исключительного права;

- территориальные границы, которые определяются территорией, на которой правообладатель контролирует использование объекта интеллектуальных прав;

- содержательные границы, которые устанавливаются посредством указания: а) на доступный правообладателю перечень правомочий – способов эксклюзивного использования объекта интеллектуальных прав; б) на способы использования объекта интеллектуальных прав третьими лицами без его согласия;

- объектные границы, которые определяют, с одной стороны, элементы, признаки объекта интеллектуальных прав (в совокупности и (или) по отдельности), на использование которых распространяется контроль правообладателя. С другой стороны, они определяют необходимые признаки возможных объектов нарушения – объектов, в которых воплотились результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. При их установлении решаются следующие вопросы. Во-первых, в какой степени в предполагаемом объекте нарушения использованы (повторены) элементы охраняемого объекта интеллектуальных прав, позволяющей признать исключительное право правообладателя нарушенным; во-вторых, распространяется ли исключительное право правообладателя (в том числе, возможность запрещать иным лицам его использование) на схожие результаты независимого (самостоятельного) творчества; в-третьих, до какой степени исключительное право распространяется на материальный носитель, в котором воплощен объект интеллектуальных прав.

В последнем случае речь идет о принципе исчерпания права. Он ограничивает исключительные права на все объекты интеллектуальных прав, которые могут быть воплощены (нанесены на) в материальном носителе. Доказано, что принцип исчерпания права не применим к исключительным правам на программы для ЭВМ, цифровым экземплярам произведений. При предоставлении «безымянных лицензий» на программы для ЭВМ («коробочные лицензии», «лицензии производителя оригинального оборудования» и т.п.)

правообладатели подразумевают возможность перехода прав лицензиата от первоначального покупателя к другому лицу. Такая возможность обусловлена сущностью таких лицензий, а не принципом исчерпания права.

3. Пределы осуществления исключительного права представляют собой правовой инструмент (институт), ограничивающий выбор правообладателем конкретных правореализационных практик (действий), противоречащих институциональному назначению (функциям) исключительного права. Они устанавливаются посредством закрепления стандартов, совокупности условий (балансовых тестов), с позиции которых управомоченный орган (в российском праве – суд) оценивает действия правообладателя по осуществлению исключительного права в конкретной правовой ситуации (конфликте) с участием лица, стремящегося получить доступ к использованию объекта интеллектуальных прав.

Доказана необходимость выделения двух уровней указанных пределов, первый из которых образует общий запрет недобросовестного осуществления субъективных прав, т.е. злоупотребления правом, а второй представляет собой специальные стандарты оценки и сопоставления поведения сторон (участников) с позиции функций исключительных прав и целей инновационного развития: с одной стороны, правообладателя, с другой – лица, заинтересованного в использовании чужого объекта интеллектуальных прав (в том числе, нарушителя исключительного права).

При этом оцениваются не только действия правообладателя по отношению к другой стороне конфликта - заинтересованному лицу (отказ в предоставлении лицензии, предъявление иска о нарушении исключительного права), но и его действия, связанные с использованием объекта интеллектуальных прав, избранной моделью коммерциализации соответствующей разработки. В случае с заинтересованным в использовании объекта лицом оценивается его готовность и способность предложить потребителям инновационный продукт, а также наличие у него прав на связанные со спорным объектом разработки. Определяющее значение в таком

случае придается «объектному критерию»: наличие у результата интеллектуальной деятельности правообладателя особого экономического значения, в том числе, обусловленного его связью (например, как основного с зависимым изобретением) с разработками заинтересованного в доступе к объекту лица.

Осуществление прав на средства индивидуализации ограничивается лишь пределами первого уровня, поскольку такие объекты являются частными благами (а не публичными) и с их использованием иными не связанными с правообладателями лицами (не получившими согласие на использование товарного знака, в том числе, посредством лицензионного договора) не сопряжено правомерных общественных интересов. Напротив, такое использование будет противоречить функциям средств индивидуализации и исключительных прав на них.

4. Пределы осуществления и защиты исключительных прав характеризуются следующими признаками:

Во-первых, функциональной обусловленностью: они не позволяют осуществлять исключительные права в противоречии с их назначением и принципом баланса частных и общественных интересов. Вместе с тем их применение не должно вести к дестимулированию правообладателей к созданию и коммерциализации новых объектов интеллектуальных прав;

Во-вторых, адресностью применения: они обращены против конкретных действий правообладателя по реализации субъективного права. При решении вопроса о применении указанных пределов учитывается конфликт интересов, возникший в отношении конкретного объекта результата интеллектуальной деятельности;

В-третьих, необходимостью учета при их применении особенностей отдельных рынков, характерных для них моделей коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности.

5. Доказано, что содержательные границы исключительного авторского права определяются случаями свободного использования произведений, которые устанавливаются двумя подходами:

- при тестовом подходе (например, в США) законодательно определены условия (критерии), при которых использование чужого произведения должно признаваться добросовестным; в судебной практике разработан перечень конкретных случаев добросовестного использования (в том числе, правомерного цитирования, пародии и т.п.);

- при перечневом подходе (например, в ФРГ) законодательно установлен четкий перечень случаев свободного использования; балансовые механизмы могут быть использованы при толковании отдельных условий (относительно — определенных критериев) таких случаев.

Обосновано, что объем исключительных авторских прав вне зависимости от избранного подхода в целом совпадает. Это объясняется, с одной стороны, функциональной обусловленностью границ исключительных прав, а с другой - наличием общего базиса: принципа баланса частных и общественных интересов, трехступенчатого теста (ст. 13 Соглашения ТРИПС).

Для отечественного права более предпочтительным является второй подход по следующим причинам: 1) незначительный риск принятия судами произвольных решений; 2) обеспечение правовой определенности, поскольку все третьи лица осведомлены о содержании и объеме исключительных прав правообладателя; 3) незначительность издержек, связанных с правоприменением.

6. Содержательные границы патентных прав на первом уровне определены совокупностью способов использования, предполагающих воплощение технического решения (решения внешнего вида изделия) в конкретном продукте, устройстве, внешнем виде изделия, к которому оно относится, или в способе, производственном процессе. В этом случае контроль правообладателя не распространяется на раскрытие признаков патентоохраняемого объекта в научной литературе, проектной и технической

документации, хотя подобные действия при определенных условиях могут быть квалифицированы в качестве угрозы нарушения исключительного права. На втором уровне они определяются посредством установления перечня действий, не представляющих собой нарушения исключительного права. Доказано, что доктрина добросовестного использования не может быть применена к сфере патентного права.

Обосновано, что содержательные границы исключительных прав на средства индивидуализации (в том числе, общеизвестные товарные знаки) определены сферой (способами) использования обозначения в коммерческой деятельности в целях индивидуализации своих товаров (работ и услуг), бизнеса в целом; путем указания на источник происхождения товаров (услуг).

Контроль правообладателя не охватывает, во-первых, действия иного субъекта по использованию тождественных (сходных для степени смешения) словесных обозначений не в качестве средств индивидуализации (в том числе, при нанесении их на однородные товары), а для целей описания товаров (услуг, работ), раскрытия его характеристик, состава. В этом случае обозначение используется в своем прямом лексическом значении, а не в качестве средства индивидуализации. Во-вторых, он не включает использование средства индивидуализации для указания на правообладателя, его товары (услуги, работы) и деятельность в информационных целях (при предоставлении потребителям информации об оказываемых услугах или предлагаемых товарах, которые каким – либо образом связаны с товарами (услугами) правообладателя, в сравнительной рекламе при условии, что пользователь не выдает свои товары (услуги) за товары правообладателя, не формирует у потребителей представлений о сотрудничестве с правообладателем и т.п.); в научных, учебных, культурных целях, творческой деятельности, новостных сообщениях, критических публикациях и обзорах.

В-третьих, он не охватывает случаи пародийного использования чужого средства индивидуализации.

7. Доказано, что объектные границы исключительных авторских прав должны определяться следующими подходами. Во-первых, учением об охраняемой форме и неохраняемом содержании. Во-вторых, критерием существенной части (существенных элементов), в соответствии с которым контроль правообладателя распространяется на использование не только всего произведения полностью, но и его существенной части (признаков). При установлении «существенности» используемой части должен учитываться, как количественный (количество знаков, слов, соотношение используемого фрагмента со всем произведением), так и качественный (значимость части (элементов) для создания выразительного эффекта в оригинальной работе, ценность с позиции функций авторских прав, творческий уровень) аспекты, которые соотносятся между собой. Так, чем выше творческий уровень, оригинальность фрагмента, тем меньшим он может быть по размеру для получения правовой охраны. Фрагменты программы для ЭВМ в качественном аспекте должны оцениваться в позиции того, какие задачи посредством них можно решать; какое действие посредством них можно обработать (например, наведение курсора на кнопку); их влияния (значения) для выполнения программы для ЭВМ.

В-третьих, возможностью использования института переработки: контроль правообладателя распространяется на использование не только оригинального произведения, но и его переработки, в которой использованы в преобразованном виде существенные элементы оригинального произведения. Вместе с тем, такой контроль носит ограниченный характер: правообладатель оригинала может запретить использовать переработку, но в отсутствие согласия правообладателя переработки не может использовать ее сам, позволять использование иным лицам. Это связано с тем, что в переработке присутствуют элементы, относящиеся к охраняемой форме как оригинального (переработанного) произведения, так и собственно переработки (перевода).

Разграничение результата переработки и самостоятельного произведения с отдельными схожими элементами (на которое не распространяется контроль

правообладателя) должно осуществляться на основании доктрины существенной части (элементов): в случае с произведениями с высоким уровнем творчества и оригинальности для установления переработки достаточно заимствования нескольких основных черт произведения. Для произведения с низким уровнем творчества необходимо совпадение большинства элементов.

В-четвертых, подлежит учету концепция независимого творчества: исключительные авторские права не распространяются на объекты, которые созданы независимо от произведения правообладателя, даже если их форма в целом совпадает. Подобная ситуация «параллельного творчества» может возникнуть только в случае с произведениями с незначительным творческим уровнем.

8. Объектные границы исключительных прав на изобретения и полезные модели на первом уровне определяются совокупностью продуктов и способов (устройств – для полезных моделей), в которых нашли воплощение все признаки формулы изобретения или полезной модели. При этом объектные границы на изобретения (прежде всего, с высокой степенью инновационности) могут быть расширены посредством доктрины эквивалентов.

Объектные границы на промышленные образцы расширяются или сужаются в зависимости от того, насколько оригинальным является конкретный объект. Контроль правообладателя промышленного образца с незначительным уровнем оригинальности; одного из широкого аналогового ряда, распространяются лишь на изделия, которые содержат все существенные признаки промышленного образца. В то же время исключительное право на промышленный образец с высоким уровнем оригинальности распространяется, в том числе, и на изделия, которые отличаются по некоторым существенным признакам, но все равно производят на информированного потребителя такое же впечатление, как и промышленный образец.

Объектные границы исключительных прав на товарные знаки определяются совокупностью тождественных (сходных до степени смешения)

обозначений, используемых для индивидуализации однородных товаров (работ, услуг), предпринимательской деятельности, бизнеса (в схожей сфере) в целом. При этом доказано, что объем контроля правообладателя зависит от степени изначальной (определяется оригинальностью, причудливостью обозначения) и приобретенной различительной (обусловлена активным использованием, продвижением обозначения) способности товарного знака, которая отражает его ценность с позиции индивидуализирующей функции. При высокой различительной способности товарного знака степень смещения может быть невысокой (достаточно «средней степени» смещения): исключительное право правообладателя распространяется на достаточно широкий спектр возможных модификаций зарегистрированного обозначения. При низкой различительной способности – должна быть доказана тождественность обозначений, их значительное сходство.

9. Доказана неприменимость к осуществлению исключительных прав установленных антимонопольным законодательством механизмов пресечения злоупотреблений доминирующим положением и антиконкурентных соглашений. Во-первых, при оценке поведения правообладателя подлежат учету функции исключительных прав, что не соответствует существу антимонопольного регулирования, которое ориентировано на расширение числа конкурирующих субъектов и не позволяет оценить последствия вмешательства для инновационного развития. Во-вторых, антимонопольное регулирование игнорирует особенности и специфику лицензионных соглашений, большинство из которых налагают существенные ограничения (на территорию, ассортимент и количество реализуемых им товаров) на лицензиата и могут устанавливать цену реализации им инновационных продуктов. При отсутствии возможности определять такие условия правообладатель может вообще отказаться от выдачи лицензий в отношении своей разработки. В частности, с позиции интересов конечных потребителей могут быть оправданы связывающие условия лицензионных договоров, практика пакетного лицензирования. В-третьих, сами по себе особенности инновационных рынков

(наличие прорывных инноваций, динамичность, сетевые эффекты) не позволяют правообладателям злоупотреблять доминирующим положением и требуют учета интересов потребителей. На этой основе сделан вывод о том, что пределы осуществления исключительных прав должны быть установлены в рамках гражданско-правовой институциональной системы.

10. Обосновано, что полный отказ в защите права, как основное последствие злоупотребления субъективными гражданскими правами является избыточной мерой для исключительных авторских и патентных прав. Для обеспечения баланса связанных с объектами таких прав частных и общественных интересов необходимо и достаточно предоставление на справедливых условиях возможности использовать результат интеллектуальной деятельности заинтересованному лицу. Поэтому адекватными и эффективными механизмами воздействия на правообладателя, вышедшего за пределы осуществления исключительного права, являются, во-первых, принудительная лицензия; во-вторых, признание недействительными отдельных условий лицензионного договора; в-третьих, (при обращении правообладателя с иском о нарушении исключительного права) отказ в удовлетворении требования правообладателя о запрете дальнейшего использования (пресечении действий, представляющих собой нарушение) при удовлетворении требований о взыскании компенсации (убытков) и установлении размера роялти, которые ответчик должен выплачивать за использование объекта после вынесенного решения.

Последствием выхода за пределы защиты исключительного права на средство индивидуализации (злоупотребления правом) должен быть отказ в удовлетворении требования о взыскании с ответчика компенсации или убытков (снижения их размеров) при удовлетворении требования о запрете на дальнейшее использование средства индивидуализации (прекращении действий, представляющих собой нарушение исключительного права). Исключение из данного правила должно быть сделано для практики «аккумулирования» товарных знаков с целью последующего предъявления

исков о нарушении исключительного права. Адекватной мерой пресечения подобных злоупотреблений правом является, во-первых, полный отказ в требованиях правообладателя о защите исключительного права, во-вторых, признание регистрации спорного товарного знака недействительной.

11. В патентном праве в качестве действий, выходящих за пределы осуществления исключительных прав, должен рассматриваться, во-первых, отказ правообладателя от заключения лицензионного соглашения на справедливых условиях в противоречии с целями инновационного развития, общественными интересами, при условии, что такой отказ блокирует создание комплексного инновационного продукта (объединяющего разработки нескольких лиц) либо продукта, в котором существует значительный потребительский интерес и у которого отсутствуют доступные альтернативы на рынке или препятствует использованию потенциальным лицензиатом собственных патентоохраняемых объектов, которые обладают большим значением для инновационного развития в соответствующей сфере.

Во-вторых, такими действиями следует считать установление условий лицензионного соглашения, которые повлекут получение правообладателем выгод (конкурентных преимуществ, прибыли), непосредственным образом не связанных с предоставленным правом на использование, в том числе, навязывание лицензиату иных, не охватываемых патентом объектов; ограничительных условий, не соответствующих нормальной лицензионной практике (например, ограничений на продажи неохватываемых патентом товаров).

Для пресечения конкретных лицензионных практик патентообладателя необходимо доказать наличие «объектного критерия»: особое социальное и (или) экономическое значение спорного патентоохраняемого объекта, относимость его к необходимым (в том числе, в соответствии с фактическими и формальными стандартами, установленными на данном рынке) элементам для производства комплексного инновационного продукта; для обеспечения куммулятивного инновационного развития (основное изобретение по

отношению к зависимому, обладающему важным техническим значением и экономическими преимуществами).

12. Доказано, что исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности могут защищаться как по «правилу собственности» (правообладатель может запретить несанкционированное использование объекта любым иным лицом), так и по «правилу ответственности» (заинтересованный субъект может получить доступ к активу без согласия управомоченного лица, заплатив за доступ объективно определенную стоимость).

Выбор «правила ответственности» в сфере интеллектуальных прав означает, что противоречащие инновационному развитию практики правообладателей могут пресекаться (преодолеваться) посредством института принудительного лицензирования; отказа в удовлетворении требования о запрете использования чужого объекта интеллектуальных прав при установлении обязанности выплатить компенсацию (убытки). В тех сферах, где действует «правило собственности» подобное вмешательство в сферу контроля правообладателя может рассматриваться лишь в качестве экстраординарной меры.

«Правило ответственности» должно применяться при наличии совокупности следующих условий. Во-первых, в том случае, когда для создания финального инновационного продукта требуется взаимодействие множества правообладателей, объединения множества разработок (патентоохраняемых объектов, программ для ЭВМ), в связи с чем, отказ одного правообладателя лицензировать разработку могут блокировать инновационный процесс на рынке. При этом поиск всех результатов интеллектуальной деятельности, которые могут быть использованы в продукте, переговоры с правообладателями сопряжены с высокими издержками. Во-вторых, - при условии, что основной формой коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности является выдача лицензий, получение лицензионных выплат «компенсируют» правообладателю потерю

эксклюзивности. Доказано, что «правило ответственности» может широко применяться (при наличии соответствующих условий) на рынках интернет – технологий, электроники, телекоммуникаций.

«Правило собственности» должно последовательно применяться, во-первых, в том случае, когда участникам рынка относительно просто установить существующие исключительные права иных лиц, при этом для создания коммерчески привлекательных продуктов не требуется объединять множество разработок, права на которые принадлежат различным лицам. Во-вторых, в тех случаях, когда сложно установить справедливую «выкупную цену»; даже очень высокая плата за использование объекта интеллектуальных прав не способна компенсировать правообладателю потерю эксклюзивности. Обосновано, что «правило собственности» должно действовать, в частности, на фармацевтическом рынке.

Исходя из этого, доказано, что выдача принудительных лицензий на фармацевтические изобретения должна рассматриваться в качестве экстраординарной меры, которая может быть реализована только в самых редких и бесспорных случаях. Подобная практика сопряжена с серьезными рисками: дестимулирования фармацевтических компаний к вложению средств в разработку новых лекарственных препаратов; снижения инвестиций (в том числе иностранных) в фармацевтическую отрасль; отказа иностранных фармацевтических компаний – оригинаторов от регистрации на территории Российской Федерации и вывода на рынок новейших прорывных лекарственных препаратов.

13. Выходом за пределы защиты исключительного права должно признаваться заявляемое правообладателем требование о запрете на использование патентоохраняемого объекта (пресечение действий, представляющих собой нарушение) при наличии следующих условий:

1) отсутствие у правообладателя значительного интереса в поддержании эксклюзивности использования патентоохраняемого объекта либо если его имущественные интересы, связанные с разработкой, могут быть обеспечены

посредством выплаты компенсации (убытков) и установления продолжающихся роялти;

2) удовлетворение требования о запрете на дальнейшее использование повлечет крайне негативные имущественные последствия для ответчика, несоизмеримые с тем вредом, который он причинил правообладателю;

3) наличие значительного общественного интереса в продолжении использования нарушителем патентоохраняемого объекта с учетом (взвешивании) как интересов, связанных с повышением доступности высокотехнологических товаров, так и стимулированием создания и коммерциализации новых разработок.

В стандарт оценки действий патентообладателя по защите исключительного патентного права (в качестве элемента пределов реализации исключительного права) должен также входить «субъективный» и (или) «объектный» критерий. В первом случае речь идет о действиях правообладателей, которые сами не используют патентоохраняемые объекты, но предъявляют иски о запрете на использование в целях понуждения эффективных инноваторов, которые при производстве продукта ненамеренно нарушили чужой патент, к заключению лицензионного соглашения на невыгодных условиях («патентный троллинг»). «Объектный критерий» в данном контексте заключается в том, что спорное патентоохраняемое решение является необходимым (но, как правило, незначительным) элементом комплексного инновационного продукта, в котором помимо него используются значимые разработки ответчика, либо представляют собой основное изобретение по отношению к зависимому изобретению ответчика – важному техническому достижению, обладающими экономическими преимуществами.

14. В авторском праве в качестве действий, выходящих за пределы осуществления исключительных прав, должен рассматриваться отказ правообладателя от заключения лицензионного соглашения на справедливых условиях (навязывание явно невыгодных условий) при наличии совокупности двух обстоятельств:

1) программа для ЭВМ, база данных правообладателя является фактическим стандартом на соответствующем рынке (что является, как правило, результатом изначальной открытой политики правообладателя);

2) потенциальный лицензиат нуждается в доступе к такому объекту для эффективного использования, коммерциализации собственного программного продукта, обладающего неким дополнительным улучшенным функционалом в сравнении с теми продуктами, которые есть на рынке.

Мерой воздействия на правообладателя в этом случае может быть выдача принудительной лицензии в пользу заинтересованного в доступе к объекту лица.

Выходом за пределы защиты исключительного авторского прав следует признавать действия правообладателя по предъявлению требования о запрете использования объекта (прекращении действий, представляющих собой нарушение) при наличии совокупности следующих обстоятельств:

1) произведение правообладателя (используемая часть произведения) представляет собой лишь незначительный элемент, используемый в продукте или результате интеллектуальной деятельности ответчика;

2) незаконное использование создает дополнительную полезность для потребителей (например, включение произведения в базу данных – цифровую библиотеку - при отсутствии у потребителей доступа к полной версии произведения, но при наличии возможности полнотекстового поиска);

3) имущественные интересы правообладателя могут быть обеспечены посредством выплаты компенсации (убытков) и установления продолжающихся роялти.

В работе содержатся предложения по совершенствованию законодательства и судебной практики.

Теоретическая значимость диссертации заключается, во-первых, в определении специфики результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, возникающих в отношении них конфликтов интересов,

обуславливающих необходимость установления специфических границ и пределов осуществления исключительного права.

Во-вторых, - в разработке теоретической конструкции границ исключительных прав, пределов их осуществления и защиты. Соискателем оценены перспективы интегрирования в российский правовой дискурс характерного для западной правовой науки усложненного подхода к обеспечению баланса интересов правообладателей и пользователей объектов интеллектуальных прав, общества в целом. В-третьих, - в предложенных автором определениях институционального назначения и сущности исключительных прав, границ исключительных прав, пределов осуществления и защиты исключительных прав, злоупотребления исключительным правом, принудительного лицензирования, патентного эстоппеля.

Практическая значимость диссертационного исследования заключается в следующем. Во-первых, соискателем были сформулированы (уточнены) критерии разграничения случаев свободного использования объектов интеллектуальных прав и нарушений исключительных прав, в том числе, применительно к отдельным частным распространенным на практике ситуациям (спорам). В частности, были уточнены условия правомерного цитирования, пародийного использования объектов авторских прав; сформулирован перечень случаев свободного использования сходных с чужими товарными знаками обозначений.

Во-вторых, на основе критического осмысления зарубежного опыта и проблем судебной практики определены эффективные механизмы разрешения конфликтов интересов, возникающих при осуществлении и защите исключительных прав, пресечения противоречащих назначению исключительных прав правореализационных практик. Сформулирован ряд выводов относительно условий выдачи принудительных лицензий (как в патентном, так и авторском праве), отказа в удовлетворении требований правообладателей о запрете использования результата интеллектуальной деятельности (при доказанности факта нарушения исключительного права).

Автором предложены решения отдельных глобальных проблем и вызовов, связанных со становлением цифрового общества, поиском баланса интересов фармацевтических компаний (оригинаторов и дженериковых производителей), потребителей на фармацевтическом рынке.

Результаты исследования могут быть применены в научно-исследовательской деятельности, в рамках преподавательской деятельности при чтении лекций и проведении семинарских (практических) занятий по курсу гражданского права, праву интеллектуальной собственности, спецкурсов по авторскому праву и смежным правам, патентному праву. Сформулированные автором выводы могут быть учтены в нормотворческой деятельности, использованы в правоприменительной практике, в том числе, при разработке разъяснений высших судебных инстанций.

Степень достоверности и апробация результатов исследования.

Степень достоверности исследования подтверждается произведенным анализом зарубежных и отечественных нормативно-правовых актов, правоприменительной практики и доктринальных источников.

Диссертация выполнена и обсуждена на кафедре гражданского права юридического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. Результаты исследования использованы в учебном процессе на юридическом факультете МГУ имени М.В. Ломоносова при проведении занятий со студентами по курсу «Гражданское право», «Промышленная собственность»; при реализации программы (чтении курса лекций) повышения квалификации «Правовая охрана фармацевтических изобретений» в Научно-образовательном центре Федерального института промышленной собственности (ФИПС); при чтении лекций по курсу «Право интеллектуальной собственности» в Legal Academy (он-лайн образование для юристов); в открытой лекции в Томском государственном университете по теме «Исключительные права на фармацевтические изобретения»; в научном докладе перед Ученым советом юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова на тему «Границы и пределы осуществления исключительных

прав». Основная часть сформулированных в ходе настоящего исследования выводов и их аргументация нашли отражение в докладах на конференциях, в частности:

- XIII Международный Форум по интеллектуальной собственности – XXI век (Торговая промышленная палата, апрель 2021) с докладом на тему «Правовые риски управления ИС в организации. Патенты и Ноу-Хау»;
- Пленарное заседание Палаты молодых законодателей при Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации (Совет Федерации Федерального Собрания РФ, май 2021) с докладом на тему «Ограничение исключительных прав в отдельных сферах предпринимательской деятельности как фактор развития бизнеса»;
- «Ломоносовские чтения – 2021». Секция «Юриспруденция»: Проблемы правового регулирования цифровой экономики Российской Федерации (МГУ имени М.В.Ломоносова, апрель 2021) с докладом на тему «Границы и пределы осуществления исключительных авторских прав в контексте цифровых вызовов»;
- Конференция «Биоэтика и гражданское право» (Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), апрель 2021) с докладом на тему «Патентование выделенных генов: за и против»;
- Международная онлайн конференция «DISTANT & DIGITAL», 2020 (IP АКАДЕМИЯ & SKOLKOVO LEGALTECH, октябрь 2020) с докладами на темы «Трансформация института свободного использования», «Discovery в делах о нарушениях исключительных прав»;
- XX ежегодная Международная научно-практическая конференция «Права и обязанности гражданина и публичной власти: поиск баланса интересов» (МГУ имени М.В. Ломоносова, Россия, ноябрь 2019) с докладом на тему «Принудительное лицензирование в пользу правообладателей зависимых изобретений»;

- XXIII Международная конференция Роспатента «Роль интеллектуальной собственности в прорывном научно-технологическом развитии общества» (Федеральная служба по интеллектуальной собственности, октябрь 2019) с докладом на тему «Правовая охрана дизайна: авторское или патентное право»;

- Всероссийская конференция «Интеллектуальная собственность на фармацевтическом рынке: охрана, защита прав и судебная практика – 2018» (Москва, АСЭР групп, апрель 2018) с докладом на тему «Нарушения исключительных прав оригинаторов-патентообладателей при проведении государственных закупок»;

- XII Международный форум «Интеллектуальная собственность - XXI век» (Торговая промышленная палата, апрель 2019) с докладом на тему «Принудительное лицензирование на фармацевтическом рынке: зарубежный и российский опыт»;

- РИФ 2018, Российский интернет форум (апрель, 2018) с докладом на тему «IP versus Antitrust: опыт зарубежных стран, выбор России. Лишение интеллектуальных прав антимонопольных иммунитетов: почему это не нужно digital - рынку?»

- V Международный IP Форум (Университет имени О.Е. Кутафина, февраль 2017) с докладом на тему «Риски и возможные последствия ограничений патентных прав в фармсфере» и др.

Основные идеи и положения работы изложены в 59 научных работах автора общим объемом 102,6 п.л., в том числе 46 публикациях (объемом 50,5 п.л.) в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных для защиты в диссертационном совете МГУ по специальности; 3 монографиях (объемом 45,2 п.л.).

Структура работы. Диссертационное исследование состоит из введения, трех глав, объединивших десять параграфов, заключения и списка библиографии.

СОДЕРЖАНИЕ

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, научная новизна, определяются цели, задачи, объект и предмет диссертационного исследования, его научная и практическая значимость, формулируются основные положения, выносимые на защиту.

Первая глава **«Содержание, функции, границы и пределы осуществления исключительных прав»** включает в себя три параграфа.

В первом параграфе раскрывается содержание исключительного права. Обосновано, что исключительное право представляет собой возможность правообладателя по ограниченному контролю за использованием объекта интеллектуальных прав посредством различного рода запретов, дозволений и ограничений, обращенных к неограниченному множеству лиц. Во внутреннем отношении оно означает дозволенность осуществлять господство над объектом в определенном объеме. Во внешнем – возможность запрещать иным лицам использовать его объект. Исключительное право - более сложное явление, чем простая совокупность правомочий запрета, распоряжения, использования. Нематериальная природа объектов позволяет правообладателю выстраивать различные, сложные правореализационные модели (схемы) с участием помимо правообладателя широкого числа иных лиц, вовлекаемых в сферу использования объекта.

Во втором параграфе раскрывается **сущность и функции института исключительных прав**. Основной и универсальной функцией всех исключительных прав является стимулирование деятельности, оправданной с позиции ценностей, назначения соответствующего института (авторского права, смежных прав, патентного права, средств индивидуализации). Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности стимулируют участников оборота к созданию новых результатов интеллектуальной деятельности, вложению средств в их коммерциализацию, и,

как следствие, являются определяющим фактором инновационного и культурного развития.

Исключительные права на средства индивидуализации стимулируют участников оборота к добросовестному ведению бизнеса (и, соответственно, дестимулируют к паразитированию на репутации иных субъектов предпринимательской деятельности), честной конкуренции, вложению средств в продвижение своих товаров, услуг, в том числе, посредством повышения их качества. При этом они обеспечивают реализацию основной функции таких объектов интеллектуальных прав – индивидуализации (выделения среди однородных) товаров, бизнеса предпринимателя, информирования потребителей об источнике происхождения товаров.

В третьем параграфе рассматривается **сущность и назначение институтов границ исключительных прав и пределов их осуществления и защиты; раскрывается их система.**

Границы исключительного права представляют собой правовой институт, разделяющий сферу контроля правообладателя и сферу свободного использования объекта (его отдельных элементов) всеми иными лицами. Действия правообладателя «внутри» подобных границ представляют собой осуществление его права. За их рамками любые иные лица могут использовать объект интеллектуальных прав (отдельные элементы) без согласия на то правообладателя.

В зависимости от того, по какому «параметру» исключительного права происходит ограничение контроля правообладателя можно выделить следующие виды границ исключительного права:

1) Временные границы исключительного права определяются сроком существования данного права.

2) Территориальные границы исключительного права определяются территорией, на которой правообладатель контролирует использование объекта интеллектуальных прав. Как правило, речь идет о территории государства

предоставившего правовую охрану соответствующему объекту интеллектуальных прав.

3) Содержательные границы устанавливаются посредством указания: а) на доступный правообладателю перечень правомочий – способов эксклюзивного использования объекта интеллектуальной собственности; б) на способы использования объекта интеллектуальной собственности третьими лицами без согласия на то правообладателя.

Для того чтобы правообладатель получил прибыль и, соответственно, реализовывалась стимулирующая функция исключительных прав, нет необходимости в том, чтобы у него была возможность контролировать абсолютно все возможные способы использования объекта. Достаточно того, что ему будет гарантирована эксклюзивность в отношении основных вариантов (способов) коммерциализации объекта.

4) Объектные границы - исключительных прав определяют характеристики (необходимые) признаки объектов, в которых воплотились результаты интеллектуальной деятельности, на оборот которых распространяется контроль правообладателя.

Объекты интеллектуальных прав как нематериальные блага, принципиально не локализуемы в пространстве. У них отсутствуют физические осязаемые границы. В таком случае применительно к каждому виду объектов должны быть определены, во-первых, совокупность элементов (характеристик), которые образуют охраноспособный объект и на использование которых распространяется контроль правообладателя. Во-вторых, - в какой степени в предполагаемом объекте нарушения должны быть использованы (повторены) элементы охраняемого объекта интеллектуальных прав, чтобы исключительное право правообладателя было признано нарушенным. Необходимо исходить из того, что даже при изменении отдельных элементов объект интеллектуальных прав может не утратить свою сущность и самоценность (способность решить техническую задачу (для изобретений); произвести эстетический эффект на публику (для объекта

авторского права); указать на правообладателя, как источник происхождения товара (для товарных знаков)). В таком случае применительно к исключительному праву каждого вида необходимо ответить на вопрос, – до какой степени контроль правообладателя распространяется на использование различных модификаций изначального объекта, его отдельных частей.

Кроме того, при установлении объектных границ исключительных прав необходимо ответить на вопросы, охватывает ли контроль правообладателя результаты независимого творчества; до какой степени исключительное право распространяется на материальный носитель, в котором нашел воплощение объект интеллектуальной собственности.

В последнем случае речь идет о принципе исчерпания права. Он установлен в отношении исключительных прав на все объекты интеллектуальных прав, которые могут быть воплощены (нанесены) на материальный носитель. Данный принцип фундируется необходимостью согласования исключительных и вещных прав и поддержания вторичного рынка продуктов; обеспечения принципа правовой определенности; целями снижения транзакционных издержек, сохранения культурного наследия и обеспечения доступа всех заинтересованных лиц к произведениям, которые больше не выпускаются правообладателем.

Границы исключительных прав характеризуют следующие признаки. Во-первых, границы являются нормативно-определенными. На нормативном уровне должны быть установлены конкретные способы использования объекта интеллектуальных прав либо иные условия (параметры), при которых иные лица могут свободно использовать чужой объект. Критерий определенности является относительным. В случае с одними границами (например, временными, территориальными) установлены жесткие и однозначные «параметры» (срок, граница государства), за рамками которых прекращается контроль правообладателя. При установлении других (содержательных и объектных) могут использоваться оценочные, требующие дополнительного (как правило, судебного) толкования критерии (относительно определенные).

Во-вторых, - для всех третьих лиц границы разграничивают правомерное свободное использование от нарушения исключительного права. При этом у таких лиц не возникает самостоятельного субъективного права на объект интеллектуальной собственности.

В-третьих, - границы являются в целом универсальными для всех исключительных прав, возникающих в отношении одной разновидности объектов интеллектуальной собственности (для объектов авторского права, товарных знаков, изобретений и т.п.). Между тем, они могут «сдвигаться», как в сторону расширения, так и сужения объема в случае с исключительными правами на объекты, которые представляют наибольшую или наименьшую ценность с позиции функций соответствующей системы исключительных прав (авторского права, патентного права, средств индивидуализации).

В отдельных случаях возможность подобной «корректировки» границ изначально предусмотрена законом. Так, например, ст. 1508 ГК РФ установлены расширенные границы исключительного права на общеизвестные товарные знаки. Но, как правило, «расширение» и «сужение» границ происходит посредством толкования судами установленных на нормативном уровне оценочных, относительно определенных критериев (например, сходство до степени смешения – как критерий установления объектных границы прав на товарный знак), применении «параметров – расширителей» (в частности, доктрины эквивалентов в патентном праве, концепции существенной части в авторском праве).

В-четвертых, границы не зависят от поведения, действий правообладателя. Для их установления (применения) не требуется возникновения каких-либо дополнительных юридических фактов.

Пределы осуществления исключительного права представляют собой правовой инструмент (институт), ограничивающий выбор правообладателем конкретных правореализационных практик (действий), противоречащих институциональному назначению (функциям) исключительного права.

Они обращены против конкретных действий правообладателя по реализации субъективного права. При решении вопроса о применении указанных пределов учитывается конкретный конфликт интересов, возникший в отношении объекта интеллектуальных прав, обусловленный особенностями таких объектов и деструктивным с позиции целей инновационного и культурного развития поведением правообладателя.

Как правило, такой конфликт связан с тем, что иные лица стремятся получить доступ к использованию результата интеллектуальной деятельности, а правообладатель отказывает. Он может возникнуть на различных стадиях: при отказе правообладателя от заключения лицензионного соглашения на разумных условиях; при предъявлении им иска о запрете ответчику использовать объект интеллектуальных прав.

Классическая конструкция пределов осуществления исключительных прав, установленная ст. 10 ГК РФ не является эффективным механизмом разрешения конфликтов интересов в сфере осуществления исключительных прав. Во-первых, отказ в защите права, как основное последствие злоупотребления субъективными гражданскими правами является избыточной мерой для исключительных авторских и патентных прав. Правообладатель в таком случае может лишиться основной ценности своего исключительного права. Для обеспечения баланса интересов, функций исключительного права может быть достаточным, чтобы заинтересованный субъект получил возможность использовать объект наряду с правообладателем конкретным способом и (или) в определенном продукте.

Во-вторых, в случае с пределами осуществления исключительных прав определяющим должен быть «объектный критерий» (который статья 10 ГК РФ в принципе не учитывает), а не «заведомая недобросовестность». Правообладатель может не совершать активных действий. В противоречие с функциями исключительных прав, целями инновационного развития может вступить один его отказ в выдачи лицензии. В таком случае достаточно сложно установить заведомую недобросовестность в его действиях. Даже, если это в

целом возможно – одной ее недостаточно. Необходимо обосновать, что использование объекта иным лицом необходимо с позиции целей инновационного развития, научно-технического прогресса, обеспечение потребителей высокотехнологическими товарами. Данное условие будет наличествовать только в том случае, когда, с одной стороны, спорный объект обладает особым социально-экономическим значением. С другой стороны, - заинтересованное в использовании объекта лицо готово предложить некий инновационный продукт, в котором будут воплощены, в том числе, и его результаты интеллектуальной деятельности (дополняющиеся или надстраивающие объект правообладателя).

Таким образом, доказана необходимость выделения двух уровней указанных пределов, первый из которых образует общий запрет недобросовестного осуществления субъективных прав, т.е. злоупотребления правом, а второй представляет собой специальные стандарты оценки и сопоставления поведения сторон (участников) с позиции функций исключительных прав и целей инновационного развития.

Осуществление и защита прав на средства индивидуализации должно ограничиваться лишь пределами первого уровня. В расширении числа субъектов использующих такие обозначения (в границах исключительного права) помимо воли правообладателя отсутствуют какие – либо правомерные частные и общественные интересы. Наименования мест происхождения товаров и географические указания могут использовать одновременно несколько лиц. Но, заинтересованные в доступе к таким объектам субъекты, не зависят от правообладателя, его решения предоставить доступ или отказать.

Вторая глава диссертационного исследования **«Границы исключительных прав»** состоит из трех параграфов.

В первом параграфе исследуются **границы авторских прав** в соответствии с вышеприведенной классификацией границ.

Содержательные границы исключительного авторского права определяются случаями свободного использования произведений, которые устанавливаются двумя подходами:

- при тестовом подходе (например, в США) законодательно определены условия (критерии), при которых использование чужого произведения должно признаваться добросовестным; в судебной практике разработан перечень конкретных случаев добросовестного использования (в том числе, правомерного цитирования, пародии и т.п.);

- при перечневом подходе (например, в ФРГ) законодательно установлен четкий перечень случаев свободного использования; балансовые механизмы могут быть использованы при толковании отдельных условий (относительно – определенных критериев) таких случаев.

Обосновано, что объем исключительных авторских прав вне зависимости от избранного подхода в целом совпадает. Это объясняется, с одной стороны, функциональной обусловленностью границ исключительных прав, а с другой - наличием общего базиса: принципа баланса частных и общественных интересов, трехступенчатого теста (ст. 13 Соглашения ТРИПС).

Для отечественного права более предпочтительным является второй подход по следующим причинам: 1) незначительный риск принятия судами произвольных решений; 2) обеспечение правовой определенности, поскольку все третьи лица осведомлены о содержании и объеме исключительных прав правообладателя; 3) незначительность издержек, связанных с правоприменением. При этом обосновано, что границы исключительных авторских прав не должны расширяться за рамки установленного перечня случаев свободного использования на основании ссылок на фундаментальные права и свободы. В ином случае из сферы контроля правообладателя может быть исключено любое творческое (преобразовательное) использование чужих объектов авторского права.

Система содержательных границ исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности нуждается в реформировании. Во-первых, -

должен быть дополнен установленный перечень случаев свободного использования. Например, к случаям свободного использования объектов авторского права должен быть отнесен: интеллектуальный анализ данных и текстов; случайное использование. Во – вторых, - на основании с трехступенчатого теста (ст. 13 ТРИПС Соглашения) уточнены условия (критерии) установленных случаев свободного использования.

Например, критерий правомерного цитирования – «в объеме, оправданном целью цитирования» - на уровне разъяснений высшей судебной инстанции должен быть раскрыт с учетом особенностей различных объектов авторского права и смежных прав. Для текстовых произведений должно оцениваться соотношение объемов (количества знаков) оригинального текста, заимствованного отрывка и текста, в котором размещена цитата. Для музыкальных произведений – соотношение продолжительности оригинального музыкального произведения и используемого отрывка. Для фотографических и художественных – размер изображения, качество его разрешения, а при использовании фоторепортажей – также количества заимствованных произведений от общего числа работ, вошедших в репортаж. Нетекстовые произведения должны выступать предметом рассмотрения (обзора, критики и т.п.) в объекте авторского права пользователя (научном тексте, аудиовизуальном произведении и т.п.). В большинстве случаев это предполагает вовлечение их в соответствующий словесный контекст.

В отношении правомерной пародии обосновано, что пародийная работа должна носить комичный характер не сама по себе, а в своем обращении к оригинальной работе, исполнению, выступать формой осмысления оригинальной работы, полемики с автором оригинальной работы, критики характерной для него стилистики, авторских штампов, идей и т.п.

Объектные границы исключительных авторских прав должны устанавливаться посредством нескольких концепций и институтов. Во-первых, учения об охраняемой форме и неохраняемом содержании.

Во-вторых, - критерия существенной части (элементов): контроль правообладателя распространяется на использование не только всего произведения полностью, но и существенной части (признаков) произведения. При установлении «существенности» используемой части должен учитываться, как количественный аспект (количество знаков, слов, соотношение используемого фрагмента со всем произведением), так и качественный (значимость части для создания выразительного эффекта в оригинальной работе, ценность с позиции функций авторских прав). Качественный и количественный параметр должны сообщаться между собой. Чем выше творческий уровень, оригинальность фрагмента, тем меньшим он может быть по размеру для получения правовой охраны. В качестве существенной части произведения должны рассматриваться самостоятельные персонажи, оригинальные названия произведений, которые связываются публикой с данным произведением. Фрагменты программы для ЭВМ в качественном аспекте должны оцениваться в позиции того, какие задачи посредством них можно решать; какое действие обработать (например, наведение курсора на кнопку); их значения для выполнения программы для ЭВМ.

В-третьих, - института переработки: контроль правообладателя распространяется на использование не только оригинального произведения, но и его переработки, в которой используется в преобразованном виде существенные элементы оригинального произведения. Такой контроль носит ограниченный характер: правообладатель оригинала может запретить использовать переработку, но в отсутствии согласия правообладателя переработки не может использовать ее сам, позволять использование иным лицам.

В-четвертых, - концепции независимого творчества: исключительные авторские права не распространяются на объекты, которые созданы независимо от произведения правообладателя, даже если их форма в целом совпадает. Подобная ситуация параллельного творчества может возникнуть только в случае с произведениями с незначительным творческим уровнем.

В-пятых, - принципа исчерпания исключительного права, который не должен распространяться на цифровые копии произведений, программы для ЭВМ. Вышеуказанные обоснования исчерпания права не применимы к таким объектами. Данный принцип препятствует правообладателям проводить политику ценовой дискриминации, которая на рынке программного обеспечения может носить проконкурентный характер. При предоставлении «безымянных лицензий» на программы для ЭВМ («коробочные лицензии», «лицензии производителя оригинального оборудования» и т.п.) правообладатели подразумевают возможность перехода прав лицензиата от первоначального покупателя к другому лицу. Такая возможность обусловлена сущностью таких лицензий, а не принципом исчерпания права.

Во втором параграфе рассматриваются **границы патентных прав.**

Содержательные границы патентных прав на первом уровне определены совокупностью способов использования, предполагающих воплощение технического решения (решения внешнего вида изделия) в конкретном продукте, устройстве, внешнем виде изделия, к которому оно относится, или в способе, производственном процессе. В этом случае контроль правообладателя не распространяется на раскрытие признаков патентоохраняемого объекта в научной литературе, проектной и технической документации, хотя подобные действия при определенных условиях могут быть квалифицированы в качестве угрозы нарушения исключительного права. На втором уровне они определяются посредством установления перечня действий, не представляющих собой нарушения исключительного права. Доказано, что доктрина добросовестного использования не может быть применена к сфере патентного права.

Объектные границы исключительных прав на изобретения и полезные модели на первом уровне определяются совокупностью продуктов и способов (устройств – для полезных моделей), в которых нашли воплощение все признаки формулы изобретения или полезной модели. Наиболее широкими объектными границами при условии грамотного составления патентных заявок

должны обладают исключительные права на пионерские, прорывные изобретения. Объектные границы на изобретения расширяются посредством доктрины эквивалентов, которая служит снижению издержек на раскрытие сущности изобретения и является одним из инструментов, стимулирующих создания принципиально новых изобретений. Изобретения с высокой степенью инновационности должны рассчитывать на более широкое применение доктрины эквивалентов, чем узкие изобретения, с невысоким изобретательским уровнем.

Объектные границы на промышленные образцы расширяются или сужаются в зависимости от того насколько оригинальным является конкретный объект. Контроль правообладателя промышленного образца с незначительным уровнем оригинальности; одного из широкого аналогового ряда, распространяются лишь на изделия, которые содержат все существенные признаки промышленного образца. В тоже время исключительное право на промышленный образец с высоким уровнем оригинальности распространяется, в том числе, и на изделия, которые отличаются по некоторым существенным признакам, но все равно производят на информирования производителя такое же впечатление, как и промышленный образец.

В третьем параграфе исследуются **границы исключительных прав на средства индивидуализации.**

Содержательные границы исключительных прав на средства индивидуализации (в том числе, общеизвестные товарные знаки) определены сферой (способами) использования обозначения в коммерческой деятельности в целях индивидуализации своих товаров (работ и услуг), бизнеса; указания на источник происхождения товаров (услуг).

Можно выделить следующие случаи правомерного использования чужого товарного знака:

Во-первых, как обычные, так и общеизвестные товарные знаки могут свободно использоваться в информационных (в том числе, в целях критики), научных, учебных и культурных целях, творческой деятельности. В данном

случае речь идет об использовании чужого товарного знака не в качестве средства индивидуализации своих товаров и услуг.

Во-вторых, - не должно признаваться нарушением исключительного права на товарный знак добросовестное использование иным лицом схожего с товарным знаком обозначения в целях описания своих товаров (услуг). В данном случае речь идет о зарегистрированных обозначениях, которые не являются в полной мере фантазийными, а обладают самостоятельным лексическим значением; обозначают какие-либо явления действительности. Спорное обозначение в данном случае может быть нанесено на товар (рекламу и т.п.). Между тем, оно должно использоваться не в качестве указателя на источник происхождения товара, атрибутируя товар правообладателю, а в целях раскрытия сущности и признаков товара, его отдельных элементов, содержания маркетинговой кампании ответчика.

В-третьих, - правомерным должно признаваться использование товарного знака правообладателя при предоставлении иным лицом потребителям информации об оказываемых услугах или предлагаемых товарах, связанных с товарами (услугами) правообладателя; в сравнительной рекламе. В данном случае третье лицо использует товарный знак не в качестве указателя на источник происхождения своих товаров (услуг). Такое лицо не стремится выдать свои товары (услуги) за товары правообладателя. Его цель раскрыть лишь назначение, возможные способы использования своих товаров в привязке к товарам правообладателя. Он использует товарный знак как средство индивидуализации товаров правообладателя, а не своих товаров (услуг). В – четвертых, - пародийное использование.

Третья глава посвящена исследованию **пределов осуществления исключительных прав.**

В первом параграфе соискатель доказывает, что действия по осуществлению и защите исключительных прав не должны подчиняться антимонопольному регулированию. Пределы реализации таких прав должны

быть установлены в рамках гражданско-правовой институциональной системы, на основе ее принципов и с применением характерных для нее механизмов.

Во-первых, при оценке поведения правообладателя подлежат учету функции исключительных прав (прежде всего, стимулирующая), что не соответствует существу антимонопольного регулирования, которое ориентировано на расширение числа конкурирующих субъектов, снижение цен и не позволяет оценить последствия вмешательства для инновационного, научно - культурного развития.

Во-вторых, антимонопольное регулирование игнорирует особенности и специфику лицензионных соглашений. Такие соглашения могут налагать достаточно широкие ограничения на действия лицензиата, в том числе, по количеству реализуемых продуктов, категориям конечных покупателей товаров; предопределять минимальную цену товаров лицензиата. С позиции «традиционного» антитраста такие условия могут быть признаны антиконкурентными. В том числе тогда, когда они обусловлены целями эффективной коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности и сопряжены с уступками правообладателя по иным условиям (в том числе, цене лицензии). Расширение административного контроля в рассматриваемой сфере может в принципе дестимулировать правообладателей к лицензированию объектов интеллектуальных прав. Либо они будут вынуждены устанавливать крайне высокую плату за использование объекта.

Применительно к традиционным рынкам недопустимыми признаются связывающие соглашения, когда доминирующий субъект объединяет в одном договоре два самостоятельных продукта. Между тем, в инновационной сфере (в том числе, на рынках информационных технологий и программного обеспечения) такая практика может быть оправдана. Высокотехнологические продукты являются, как правило, многоэлементными. Стратегии конкурентной борьбы в таком случае предполагают формирование оптимальных с позиции потребительских интересов инновационных пакетов, обеспечение эффективного бесперебойного взаимодействия различных технологий.

Объединение технологий в данном случае обладает синергетическим эффектом и способствует инновационному процессу. Привязка к базовой инновации (например, операционной системе) обеспечивает продвижение дополнительных продуктов. В свою очередь, наличие коммерчески привлекательных связанных приложений повышает спрос на базовую технологию. Разработчики стремятся создать новые эффективные приложения и сервисы не только потому, что это обеспечит им прибыль от лицензирования такого продукта. Но, и потому что - это должно способствовать продвижению их базовой разработки.

На цифровых рынках пользователи действуют в условиях ограниченной информации – продукт здесь носит неочевидный характер. Потребитель не может точно знать, насколько сильно он заинтересован в продукте. Одновременно производитель не способен точно определить ценовую эластичность спроса на новую разработку, и, как следствие, - установить оптимальную стоимость. При реализации стратегий связывания подобные риски минимизируются.

В – третьих, - предложения подчинить действий по осуществлению исключительных прав антимонопольному рынку не учитывают ряд особенности инновационных рынков. Так, например, цифровым рынкам присуще:

- появление «разрушительных инноваций»: несовершенства (провалы) таких рынков будут исправляться спонтанно, сами собой из-за появления новых поколений инноваций;

- многосторонний характер взаимодействий правообладателей базовых инноваций (например, с разработчиками программных приложений, с одной стороны, и пользователи программ для ЭВМ – производителями электроники, финальными потребителями): чтобы оценить добросовестность правореализационной практики конкретного субъекта, недостаточно оценить ее влияние только на одну группу участников рынка. Важно учесть также и интересы иных субъектов, в том числе конечных потребителей;

- сетевые эффекты: продукт более ценен для потребителей, чем больше пользователей применяют такой продукт или совместимые с ним продукты. Сетевой эффект требует от них считаться с интересами пользователей, предлагать выгодные условия к присоединению.

В западных правовых порядках до сих не выработана четкая позиция по вопросу соотношения антимонопольного регулирования и исключительных прав. В США суды неохотно применяют положения антимонопольного законодательства к спорам в инновационной сфере. При этом у антитраста существуют инструментально-правовые альтернативы, в том числе, доктрина патентных злоупотреблений, принцип исчерпания права, принудительное лицензирование на условиях FRAND. Суды и ученые определяют их как «специальные» механизмы разрешения конфликтов в сфере интеллектуальных прав, которые должны применяться в приоритетном по отношению к нормам антитраста порядке.

В Европейском союзе разработан разветвленные алгоритмы оценки действий патентообладателя с позиции антимонопольного регулирования, взвешивания про- и антиконкурентных последствий правореализационных практик. Во многих случаях ссылка на нормы антимонопольного регулирования служит лишь одним из оснований для принятия решения. В действительности европейские правоприменители используют сложные многоаспектные тесты, позволяющие взвесить интересы противоборствующих сторон; последствия для инновационного оборота от возможного решения.

Во втором параграфе рассматриваются **пределы осуществления и защиты исключительных патентных прав.**

В патентном праве в качестве действий, выходящих за пределы осуществления исключительных прав, должен рассматриваться отказ правообладателя от заключения лицензионного соглашения на справедливых условиях в противоречии с целями инновационного развития, общественными интересами. Подобное противоречие будет иметь место в нескольких ситуациях. Во-первых, - в том случае, когда в охватываемом патентом продукте

существует значительный потребительский интерес. У такого продукта отсутствуют доступные альтернативы. При этом сам правообладатель (его уполномоченные лицензиаты) не обеспечивает подобных потребностей общества. Во-вторых, - тогда, когда отказ патентообладателя блокирует создание комплексного инновационного продукта, использование важных (с позиции куммулятивного инновационного процесса) разработок иных лиц. К подобным последствиям могут привести, прежде всего, действия обладателей необходимых для стандарта (как формального, так и фактического) изобретений; правообладателей основных (по отношению к зависимым) патентоохраняемых объектов («объектный критерий»). При этом должна учитываться готовность (способность) второй стороны конфликта (лица, заинтересованного в использовании патентоохраняемого объекта) предложить коммерчески привлекательный, инновационный продукт, обладающий преимуществами в сравнении с тем, что предлагает правообладатель.

Выходом за пределы осуществления исключительных патентных прав должно признаваться также установление патентообладателем условий лицензионного соглашения, которые повлекут получение им выгод (конкурентных преимуществ, прибыли), непосредственным образом не связанных с предоставленным правом на использование, и не могут быть оправданы с позиции интересов потребителей, целей инновационного развития. В том числе, - здесь может идти речь о навязывании лицензиату иных, не охватываемых патентом объектов; ограничительных условий не соответствующих нормальной лицензионной практике (например, ограничений на продажи неохватываемых патентом товаров). В таком случае также должен наличествовать «объектный критерий».

Адекватными механизмами воздействия на правообладателя, вышедшего за пределы осуществления исключительного права, являются, во-первых, принудительная лицензия; во-вторых, признание недействительными отдельных условий лицензионного договора. Вышерассмотренные конфликтные ситуации имеют место, главным образом, на рынках

комплексных инновационных продуктов (информационных технологий, электроники и т.п.). Применительно к данной сфере принудительное лицензирование должно рассматриваться в качестве эффективного механизма обеспечения баланса частных и общественных интересов.

В то же время доказано, что на фармацевтическом рынке подобная практика должна рассматриваться в качестве экстраординарной меры, которая может быть реализована только в самых редких и бесспорных случаях. Выдача принудительных лицензий здесь сопряжена с серьезными рисками: дестимулирования фармацевтических компаний к вложению средств в разработку новых лекарственных препаратов; снижения инвестиций (в том числе иностранных) в фармацевтическую отрасль; отказа иностранных фармацевтических компаний – оригинаторов от регистрации на территории Российской Федерации и вывода на рынок новейших прорывных лекарственных препаратов.

Раскрыты условия, при которых принудительная лицензия может быть выдана в пользу правообладателя зависимого фармацевтического изобретения в соответствии п. 2 ст. 1362 ГК РФ. Обосновано, что вторичное фармацевтическое изобретение может быть признано важным техническим достижением лишь в том случае, если лекарственный препарат, в котором используется данное изобретение, обладает существенными качественными преимуществами (терапевтической эффективностью, безопасностью) в сравнении с препаратами, производимыми на основе первичного патента. При этом, судам необходимо учитывать факторы, связанные с заболеванием, на лечение которого направлен производимый на его основе препарат, а также свойства препарата, производимого на основании такого изобретения (является ли препарат истца первым в классе, открывает ли новые подходы к лечению заболевания).

При установлении наличия у зависимого фармацевтического изобретения существенных экономических преимуществ суды должны рассматривать соотношение соотношения затраченных средств и полученной эффективности

от использования лекарственных препаратов, произведенных на основе такого изобретения. В таком случае, для того, чтоб препарат был признан экономическими эффективным, заявителем (потенциальным лицензиатом) должны быть доказаны два обстоятельства: более низкая (в значительной мере) цена предлагаемого им препарата; наличие позитивного влияния (в сравнении с оригинальным препаратом) препарата на качество и продолжительность жизни.

Выходом за пределы защиты исключительного права должно признаваться заявляемое правообладателем требование о запрете на использование патентоохраняемого объекта (пресечение действий, представляющих собой нарушение) при наличии следующих условий:

1) отсутствие у правообладателя значительного интереса в поддержании эксклюзивности использования патентоохраняемого объекта либо если его имущественные интересы, связанные с разработкой, могут быть обеспечены посредством выплаты компенсации (убытков) и установления продолжающихся роялти;

2) удовлетворение требования о запрете на дальнейшее использование повлечет крайне негативные имущественные последствия для ответчика, несоизмеримые с тем вредом, который он причинил правообладателю;

3) наличие значительного общественного интереса в продолжении использования нарушителем патентоохраняемого объекта с учетом (взвешивании) как интересов, связанных с повышением доступности высокотехнологических товаров, так и стимулированием создания и коммерциализации новых разработок.

В стандарт оценки действий патентообладателя по защите исключительного патентного права (в качестве элемента пределов реализации исключительного права) должен также входить «субъективный» и «объектный» критерий. В первом случае речь идет о действиях правообладателей, которые сами не используют патентоохраняемые объекты, но предъявляют иски о запрете на использование в целях понуждения эффективных инноваторов, которые при производстве продукта ненамеренно

нарушили чужой патент, к заключению лицензионного соглашения на невыгодных условиях («патентный троллинг»). «Объектный критерий» в данном контексте заключается в том, что спорное патентоохраняемое решение является необходимым (но, как правило, незначительным) элементом комплексного инновационного продукта, в котором помимо него используются значимые разработки ответчика, либо представляет собой основное изобретение по отношению к зависимому изобретению ответчика – важному техническому достижению.

Последствием выхода патентообладателя за пределы защиты исключительного права суды должны быть отказ в удовлетворении его требования о запрете дальнейшего использования патентоохраняемого объекта ответчиком при удовлетворении требований о взыскании компенсации (убытков) и установлении размера роялти, которые ответчик должен выплачивать за использование объекта после вынесенного решения. Подобные решения должны рассматриваться в качестве нормальной практики для споров участников рынков комплексных инноваций (информационных технологий, электроники и т.п.) и в качестве экстраординарных – для участников моноинновационных рынков (прежде всего, фармацевтического).

Во втором параграфе рассматриваются **пределы осуществления исключительных авторских прав**. В авторском праве в качестве действий, выходящих за пределы осуществления исключительных прав, должен рассматриваться отказ правообладателя от заключения лицензионного соглашения на справедливых условиях (навязывание явно невыгодных условий) при наличии совокупности двух обстоятельств:

- 1) программа для ЭВМ, база данных правообладателя является фактическим стандартом на соответствующем рынке (что является, как правило, результатом изначальной открытой политики правообладателя);
- 2) потенциальный лицензиат нуждается в доступе к такому объекту для эффективного использования, коммерциализации собственного программного

продукта, обладающего неким дополнительным улучшенным функционалом в сравнении с теми продуктами, которые есть на рынке.

Мерой воздействия на правообладателя в этом случае может быть выдача принудительной лицензии в пользу заинтересованного в доступе к объекту лица.

Выходом за пределы защиты исключительного авторского прав следует признавать действия правообладателя по предъявлению требования о запрете использования объекта (прекращении действий, представляющих собой нарушение) при наличии совокупности следующих обстоятельств:

1) произведение правообладателя (используемая часть произведения) представляет собой лишь незначительный элемент, используемый в продукте или результате интеллектуальной деятельности ответчика;

2) незаконное использование создает дополнительную полезность для потребителей (например, включение произведения в базу данных – цифровую библиотеку - при отсутствии у потребителей доступа к полной версии произведения, но при наличии возможности полнотекстового поиска);

3) имущественные интересы правообладателя могут быть обеспечены посредством выплаты компенсации (убытков) и установления продолжающихся роялти.

В третьем параграфе исследуются **пределы осуществления и защиты исключительных прав на средств на индивидуализации.**

Злоупотребления исключительными правами на средства индивидуализации имеют место, как правило, при предъявлении правообладателем иска о нарушении исключительного права к ответчику, у которого он ранее сформировал представление (в условиях их связанности: совместного осуществления предпринимательской деятельности, отношений «основное дочернее – общество» и т.п.) о том, что он вправе использовать средство индивидуализации.

При установлении злоупотребления правом со стороны правообладателя суд должен удовлетворить требование о запрете на дальнейшее использование

средства индивидуализации (прекращении действий, представляющих собой нарушение) и отказать (существенно снизить сумму) в выплате компенсации / убытков со стороны нарушителя.

Отдельный вид злоупотребления правом на товарные знаки составляет практика аккумуляирования товарных знаков. В данном случае состав злоупотребления правом образуют два элемента. Первый – это регистрация товарного знака без цели его последующего использования. Подобное действие само по себе противоречит назначению исключительного права на товарный знак. Между тем, на данном этапе отсутствует актуализированный частный и общественный интерес, которые нарушается подобной регистрацией и который заслуживает защиты. Для состава необходим второй элемент – предъявление правообладателем к лицу, использовавшему сходное с товарным знаком обозначения, иска о нарушении исключительного права. Именно на данном этапе имеет место оконченный состав злоупотребления правом. При установлении злоупотребления правом данного типа суды должны полностью отказать в удовлетворении иска о нарушении исключительного права. При этом *de lege ferenda* им должна быть предоставлена возможность признавать регистрацию товарного знака недействительной.

ОСНОВНЫЕ, ОПУБЛИКОВАННЫЕ РАБОТЫ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ

**Статьи, опубликованные в рецензируемых научных изданиях,
рекомендованных для защиты в диссертационном совете МГУ по
специальности 12.00.03**

1. Ворожевич А. С. Исчерпание исключительного права на программу для ЭВМ: возможно или нет? // Патенты и лицензии. Интеллектуальные права.

— 2021. — № 4. — С. 13–26. (0,9 п.л.) (5-летний импакт – фактор РИНЦ - 0,432)

2. Ворожевич А. С. Принудительное лицензирование в пользу правообладателей зависимых фармацевтических изобретений // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 14. Право. — 2021. — Т. 12, № 1. — С. 73–98. (1,5 п.л.) (5-летний импакт – фактор РИНЦ – 0,525)

3. Ворожевич А. С. Иски о нарушении исключительных прав на изобретения как эффективный способ защиты интересов фармацевтических компаний // Хозяйство и право. — 2020. — № 4. — С. 32–46. (1,2 п.л.). (5-летний импакт-фактор РИНЦ - 0,583)

4. Ворожевич А. С. Недобросовестные стратегии патентования // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. — 2020. — № 2. — С. 37–44. (0,6 п.л.). (5-летний, 376 – импакт – фактор РИНЦ – 0,376)

5. Ворожевич А. С. Патентные права на результаты генетических исследований: условия предоставления, допустимые изъятия и ограничения // Вестник гражданского права. — 2020. — Т. 20, № 2. — С. 176 – 216. (1,3 п.л.) (5-летний импакт фактор РИНЦ – 1,828)

6. Ворожевич А. С. Патентование способов лечения и диагностики: опыт зарубежных стран, выбор России // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. — 2020. — № 6. — С. 34–42. (0,5 п.л.) (5-летний импакт – фактор РИНЦ – 0, 376)

7. Ворожевич А. С. Патентование фармацевтических разработок: проблемные аспекты // Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. — 2020. — № 8. — С. 16–29. (1 п.л.) (5-летний импакт – фактор РИНЦ – 0,432)

8. Ворожевич А. С. Пределы осуществления и защиты исключительных авторских прав. Как пресечь злоупотребления авторскими правами? // Хозяйство и право. — 2020. — № 12. — С. 26–56. (1,6 п.л.) (5-летний импакт-фактор РИНЦ - 0,583)

9. Ворожевич А. С. Принудительное лицензирование в сфере авторского права (часть 1) // Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. — 2020. — № 11. — С. 45–51. (0,5 п.л.) (5-летний импакт – фактор РИНЦ – 0,432)
10. Ворожевич А. С. Принудительное лицензирование в сфере авторского права (часть 2) // Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. — 2020. — № 12. — С. 22–29. (0,5 п.л.) (5-летний импакт – фактор РИНЦ – 0,432)
11. Ворожевич А. С. Принцип эстоппеля в патентном праве: основания и практика применения // Закон. — 2020. — № 4. — С. 88–106. (1,5 п.л.) (5-летний импакт – фактор РИНЦ – 2,232)
12. Ворожевич А. С. Электронные библиотеки и авторские права. Возможно ли исчерпание прав на цифровые копии произведений? // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. — 2020. — № 11. — С. 18–25. (0,7 п.л.) (5-летний импакт – фактор РИНЦ – 0,655)
13. Ворожевич А. С. Взыскание убытков и компенсация как меры ответственности за нарушение исключительного права на патентоохраняемый объект // Закон. — 2019. — № 1. — С. 149–170. (1,5 п.л.) (5-летний импакт – фактор РИНЦ – 2,232)
14. Ворожевич А. С. Граница исключительных прав на товарные знаки. Значение репутации (гудвилл) товарных знаков // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. — 2019. — № 11. — С. 41–47. (0,6 п.л.) (5-летний импакт – фактор РИНЦ – 0,376)
15. Ворожевич А. С. Границы исключительных прав на объекты авторского права // Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. — 2019. — № 11. — С. 21–34. (0,9 п.л.) (5-летний импакт – фактор РИНЦ – 0,432)
16. Ворожевич А. С. Границы смежных прав // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. — 2019. — № 11. — С. 29–42. (0,6 п.л.) (5-летний импакт – фактор РИНЦ – 0,655)
17. Ворожевич А. С. Доктрина добросовестного использования в сфере авторского права // Хозяйство и право. — 2019. — № 10. — С. 41–61. (1,5 п.л.) (5-летний импакт-фактор РИНЦ – 0,583)

18. Ворожевич А. С. Защита нарушенных исключительных прав на патентоохраняемые объекты в контексте развития кодификации законодательства об интеллектуальных правах // Вестник гражданского права. — 2019. — Т. 19, № 5. — С. 161 – 185. (1,2 п.л.) (5-летний импакт фактор РИНЦ – 1,828)
19. Ворожевич А. С. Пародия как случай свободного использования объекта авторского права // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. — 2019. — № 10. — С. 15–24. (0,7 п.л.) (5-летний импакт – фактор РИНЦ – 0,655)
20. Ворожевич А. С. Патентование результатов генетических исследований: зарубежный опыт // Хозяйство и право. — 2019. — № 6. — С. 9–20. (1,2 п.л.) (5-летний импакт-фактор РИНЦ – 0,583)
21. Ворожевич А. С. Правовая охрана зависимых изобретений // Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. — 2019. — № 3. — С. 21–31. (0,6 п.л.) (5-летний импакт – фактор РИНЦ – 0,432)
22. Ворожевич А. С. Правомерное цитирование как случай свободного использования различных объектов авторского права // Закон. — 2019. — № 7. — С. 169–183. (1,2 п.л.) (5-летний импакт – фактор РИНЦ – 2,232)
23. Ворожевич А. С. Пределы защиты исключительного права патентообладателя // Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. — 2019. — № 8. — С. 58–70. (1 п.л.) (5-летний импакт – фактор РИНЦ – 0,432)
24. Ворожевич А. С. Господство правообладателя над товарным знаком и возможные возражения ответчика в деле о нарушении исключительного права // Хозяйство и право. — 2018. — № 2. — С. 55–66. (1,1 п.л.) (5-летний импакт-фактор РИНЦ – 0,555)
25. Ворожевич А. С. Антитраст vs Патентные права: почему вмешательство антимонопольной службы повредит инновациям? // Вестник экономического правосудия Российской Федерации. — 2018. — № 1. — С. 72–122. (1,5 п.л.) (5-летний импакт – фактор РИНЦ – 1,061)

26. Ворожевич А. С. Использование цифровых платформ и связанной с ними интеллектуальной собственности для монополистической деятельности: реальный вызов для российского права? // Хозяйство и право. — 2018. — № 6. — С. 3–25. (1,6 п.л.) (5-летний импакт-фактор РИНЦ – 0,555)
27. Ворожевич А. С. Доктрина эквивалентов в патентном праве // Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. — 2018. — № 9. — С. 11–21. (1 п.л.) (5-летний импакт – фактор РИНЦ – 0,432)
28. Ворожевич А. С. Минимальный стандарт защиты патентных прав по Соглашению ТРИПС // Хозяйство и право. — 2018. — № 10. — С. 39–63. (1,6 п.л.) (5-летний импакт-фактор РИНЦ – 0,555)
29. Ворожевич А. С. Нарушение прав на товарный знак: деликт или неосновательное обогащение // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. — 2018. — № 10. — С. 9 – 16. (0,6 п.л.) (5-летний импакт – фактор РИНЦ – 0,381)
30. Ворожевич А. С. Проблемы защиты исключительных прав на фармацевтические препараты // Закон. — 2018. — № 7. — С. 169–188. (1, 2 п.л.) (5-летний импакт – фактор РИНЦ – 1,449)
31. Ворожевич А. С. Состав нарушений исключительных прав на товарный знак: проблемные аспекты // Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. — 2018. — № 7. — С. 2–14. (0,9 п.л.) (5-летний импакт – фактор РИНЦ – 0,432)
32. Ворожевич А. С. Право преждепользования: право преждепользования: сущность, объем, проблемы доказывания // Хозяйство и право. — 2017. — № 9. — С. 64–77. (1,5 п.л.) (5-летний импакт-фактор РИНЦ – 0,417)
33. Ворожевич А. С. Университетские инновации: проблемы получения интеллектуальных прав и лицензирования // Законодательство. — 2017. — № 12. — С. 64–72. (0,8 п.л.) (5-летний импакт – фактор РИНЦ – 0,391)

34. Ворожевич А. С. Вторичные патенты на лекарственные препараты: нужно ли ограничить их выдачу? // Закон. — 2016. — № 9. — С. 117–130. (1,2 п.л.) (5-летний импакт – фактор РИНЦ – 1,449)
35. Ворожевич А. С. Способность ввести в заблуждение как основание для отказа в регистрации товарного знака // Хозяйство и право. — 2016. — № 9. — С. 73–87. (1 п.л.) (5-летний импакт-фактор РИНЦ – 0,505)
36. Ворожевич А. С. Злоупотребление правом на регистрацию товарного знака // Законодательство. — 2015. — № 8. (0,8 п.л.) (5-летний импакт – фактор РИНЦ – 0,391)
37. Ворожевич А. С. Незаконное использование товарного знака: понятие, меры ответственности // Вестник гражданского права. — 2015. — Т. 16, № 2. — С. 7 – 46. (1,7 п.л.) (5-летний импакт фактор РИНЦ – 1,291)
38. Ворожевич А. С. Исключительное право патентообладателя: содержание и институциональное назначение // Хозяйство и право. — 2015. — № 1. — С. 56–72. (1, 2 п.л.) (5-летний импакт-фактор РИНЦ – 0,505)
39. Ворожевич А. С. Лицензионные договоры и антитраст: опыт США и Японии, выбор России // Закон. — 2015. — № 3. — С. 128–140. (1 п.л.) (5-летний импакт – фактор РИНЦ – 1,299)
40. Ворожевич А. С. Вызовы современным патентным системам и правовые ответы на них // Вестник гражданского права. — 2014. — № 2. — С. 44–99. (3,3 п.л.) (5-летний импакт фактор РИНЦ – 1,291)
41. Ворожевич А. С. Применение доктрины эстоппеля к патентным спорам: опыт США, отечественные перспективы // Законодательство. — 2014. — № 1. — С. 77–85. (0,9 п.л.) (5-летний импакт – фактор РИНЦ – 0,253)
42. Ворожевич А. С. Проблемы инновационного развития в свете модернизации гражданского законодательства // Хозяйство и право. — 2014. — № 1. — С. 19–35. (1 п.л.) (5-летний 0,505 импакт-фактор РИНЦ – 0,505)
43. Ворожевич А. С. Исключительное право: сущность, принципы и пределы защиты // Вестник гражданского права. — 2013. — № 6. — С. 41–83. (2,4 п.л.) (5-летний импакт - фактор РИНЦ – 1,291)

44. Ворожевич А. С. Патентный троллинг: сущность, история, правовые механизмы борьбы // Закон. — 2013. — № 9. — С. 48–59. (1 п.л.) (5-летний импакт – фактор РИНЦ – 1,299)

45. Ворожевич А. С. Правовое регулирование функционирования патентных пулов: сравнительно-правовой аспект // Законодательство. — 2013. — № 5. — С. 27–36. (0,9 п.л.) (5-летний импакт – фактор РИНЦ – 0,173)

46. Ворожевич А. С. Принудительная лицензия как механизм обеспечения общественно-государственных интересов в патентном праве // Хозяйство и право. — 2013. — № 7. — С. 30–43. (1,0 п.л.) (5-летний импакт-фактор РИНЦ – 0,292)

Монографии

1. Ворожевич А. С. Границы и пределы осуществления авторских и смежных прав. — М.: Статут, 2020. — 271 с. (17,0 п.л.)

2. Ворожевич А. С. Защита исключительных прав на патентоохраняемые объекты. — М: Статут, 2020. — 179 с. (11,8 п.л.)

3. Ворожевич А. С. Пределы осуществления и защиты исключительного права патентообладателя: монография. — М: Статут, 2018. — 320 с. (17,0 п.л.)