

Отчет  
15 и 16 ноября



# Форум ВОИС по вопросам интеллектуальной собственности для судей 2023 года

Поощрение международного диалога между работниками судебной системы



**WIPO**

## О судебном институте ВОИС

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

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

## Слова благодарности

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

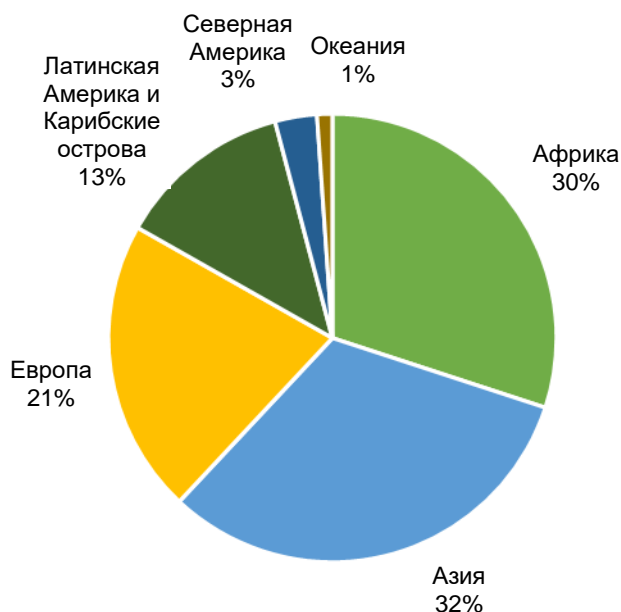
Риан КАЛДЕН, председательствующий судья, вторая коллегия Апелляционного суда, Единый патентный суд (председатель Консультативного совета); Нехад АЛЬ-ХУСБАН, председатель, Амманский суд первой инстанции, Иордания; Олаинка ФАДЖИ, судья, Высший федеральный суд Нигерии; Анхель ГАЛЬГО ПЕКО, председатель,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

## Форум ВОИС по вопросам интеллектуальной собственности для судей 2023 года

### Поощрение международного диалога между работниками судебной системы

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

География участников



Форум 2023 года проводился в гибридном формате (как очно в штаб-квартире ВОИС в Женеве, Швейцария, так и виртуально) 15 и 16 ноября 2023 года. В этом году в нем приняло участие в общей сложности более 360 судей из 101 страны и из четырех региональных судов. Лично присутствовало 107 судей из 55 стран и из четырех региональных судов. Модераторами и экспертами выступили 36 докладчиков из 27 юрисдикций. Все судьи действовали в личном качестве и выражали собственные мнения и взгляды, которые не обязательно совпадают с мнениями и взглядами Секретариата или государств – членов ВОИС.

Темой программы этого года были выбраны актуальные вопросы в ряде наиболее устоявшихся разделов законодательства в сфере ИС, таких как товарные знаки, промышленные образцы и географические указания. Углубленно рассматривались некоторые ключевые аспекты ведения судебных дел по спорам в области ИС, такие как упрощенные процедуры производства, нормы доказательственного права и механизмы посредничества по направлению суда. В программе уделялось внимание и значимым всеобъемлющим темам – эволюции судебных разбирательств в области ИС, исследованию их пересечений с законами о конкуренции и их адаптации к новейшим технологиям искусственного интеллекта (ИИ).

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

Форум ВОИС по вопросам интеллектуальной собственности для судей 2024 года пройдет в гибридном формате в штаб-квартире ВОИС в Женеве и онлайн 9–10 октября 2024 года.

## Краткий отчет

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

*Все участники выступали в личном качестве.*

## Открытие

Форум ВОИС по вопросам интеллектуальной собственности для судей 2023 года открыли Генеральный директор ВОИС г-н Дарен Танг и член Консультативного совета судей ВОИС судья Уго Рамиро Гомес Апак.

Генеральный директор приветствовал судей из разных стран мира, участвующих лично и дистанционно. Он отметил, что Форум проходит в период, когда ИС пользуется больше людей, чем когда-либо раньше. По словам Генерального директора, число заявок на объекты ИС растет не только в нескольких странах или одном регионе. Количество заявок на регистрацию прав ИС увеличивается по всему миру, причем особенно активно во многих развивающихся странах. Генеральный директор упомянул рост числа патентных заявок и заявок на регистрацию товарных знаков и промышленных образцов в ряде стран с совершенно разным географическим положением и культурой.

Далее Генеральный директор отметил, что хотя использование ИС растет по всему миру и в разных отраслях экономики, быстрее и глубже всего это происходит в сфере цифровых технологий. Стремительно развивающиеся цифровые технологии заставляют специалистов задаваться вопросами, касающимися основ законодательства в области ИС, например, кого следует считать изобретателем или создателем.

По мнению Генерального директора, в быстро меняющихся условиях судебной системы и в связи с тем, что рассматриваемые дела зачастую имеют трансграничный характер, растет осознание огромной роли судебных органов в глобальном развитии экосистем ИС и особой важности международного диалога между ними, дающего судьям возможность ознакомиться с решениями своих коллег. ВОИС поддерживает такой глобальный обмен опытом между работниками судебной системы в рамках ежегодного Форума для судей, а также за счет сбора и публикации законов, международных договоров и судебных решений в области ИС со всего мира. Генеральный директор отметил, что WIPO Lex, глобальная база данных ВОИС с юридической информацией по тематике ИС, пополнилась значимыми решениями из ряда юрисдикций. Генеральный директор также упомянул расширение масштабов

деятельности Судебного института ВОИС по повышению компетенций и расширению знаний в области ИС на местах.

В заключение Генеральный директор подчеркнул, что Форум путем обсуждения реальных решений, вынесенных судьями с самым разным правовым и культурным багажом, позволяет направить объединяющую силу ВОИС на содействие трансграничному диалогу между судебными органами, чтобы судьи могли совместно разобраться в хитросплетениях этой области.

Судья Гомес Апак, член Консультативного совета судей ВОИС, приветствовал судей, принимающих участие в Форуме. Судья Апак отметил, что ВОИС воплощает общую веру в важность охраны ИС, которая стимулирует творчество, инновации и конкуренцию, делая жизни миллионов людей по всему миру ощутимо лучше.

Судья Гомес Апак подчеркнул важную роль, которую судьи играют в экосистеме ИС, трактуя и применяя законы. Он выразил уверенность в значимости диалога между судебными органами для формирования экосистемы, обеспечивающей охрану ИС, и отметил работу Судебного института ВОИС, который способствует обмену опытом между судьями и проводит обучающие мероприятия.

В заключение своего приветственного слова судья Гомес Апак выразил надежду на то, что после Форума судьи, принявшие в нем участие, вернутся в свои суды с ценными общими знаниями, полученными в ходе обмена опытом и международного диалога по самым сложным вопросам ИС.

## Заседание 1: Актуальные вопросы в области товарных знаков

На заседании 1 основное внимание уделялось вопросам, касающимся нетрадиционных товарных знаков и недобросовестной подачи заявок на регистрацию товарных знаков. Эксперты поделились недавними значимыми решениями из своих юрисдикций, которые касаются актуальных вопросов в области товарных знаков. В ходе обсуждения были затронуты факторы для оценки отличительного характера объемных и звуковых знаков, а также подходы к оценке недобросовестной регистрации знаков, в том числе в контексте известных знаков, и способы отличить недобросовестное использование от добросовестного одновременного использования.

Оценка отличительного характера звукового знака обсуждалась в контексте решения, принятого Европейским судом общей юрисдикции, в котором он постановил, что рассматриваемый звук не может считаться указанием коммерческого происхождения данных товаров и не обладает отличительным характером. В ходе обсуждения рассматривалась специфика применения критериев оценки отличительного характера знака к звуковым знакам и была отмечена важность восприятия соответствующей аудиторией для практического определения отличительности.

Вопросы, связанные с нетрадиционными товарными знаками, рассматривались и в контексте объемных знаков. Было представлено предварительное решение Суда Андского сообщества, в котором он трактует законодательство Андского сообщества относительно возможности регистрации объемных товарных знаков. Было отмечено, что в случае комбинированных знаков, включающих и слова, и изобразительные элементы, отличительность связана с восприятием всего знака целиком.

Эксперты и участники также обсудили отличительный характер объемных товарных знаков, уделив особое внимание тому, что составляет значительное отступление от норм или традиций сектора, а также взаимосвязь объемных знаков и промышленных образцов.

Далее эксперты рассмотрели недобросовестные заявки на регистрацию товарных знаков на примере решений судов в Албании, Андском сообществе, Индонезии и Ямайке. В предварительном решении Суда Андского сообщества приведены правовые критерии, позволяющие установить, недобросовестно ли действует заявитель, регистрирующий товарный знак, в попытке зарегистрировать знак, идентичный либо аналогичный товарному знаку, который использует третья сторона за рубежом. Суд указал, что лицо действует недобросовестно, если на момент просьбы о регистрации товарного знака ему известно или должно быть известно о том, что данный знак аналогичен или идентичен отличительному знаку, используемому третьей стороной за рубежом, в такой степени, что это может ввести в заблуждение потребителей на местном рынке.

В решении Верховного суда Индонезии изложен ход дела, решение по которому было принято до вступления в силу норм, предусматривающих аннулирование знаков, имеющих существенное сходство с известными товарными знаками неаналогичных товаров. При обсуждении данного решения участники также коснулись процедуры расчета суммы ущерба в случае нарушения прав на товарный знак.

В следующем решении, вынесенном Апелляционным судом Ямайки, еще подробнее описано, что представляет собой недобросовестная подача заявки, а также подняты вопросы о связи «добросовестного одновременного использования» знака и его недобросовестного использования. В этом деле Суд постановил, что два рассматриваемых знака, а также соответствующие товары и услуги, являются схожими до степени смешения, что может ввести потребителей в заблуждение. Таким образом, Суд постановил отказать в регистрации знака, заявка на который была подана позднее. Кроме того, Суд установил отсутствие добросовестного одновременного использования этого знака и тот факт, что заявка на его регистрацию была подана недобросовестно. Эксперты обсудили, является ли недобросовестная подача заявки на регистрацию отдельным основанием для отказа или же она дополняет решение о возможной схожести до степени смешения.

В решении, вынесенном Окружным судом Тираны, Албания, приведены методы оценки факторов, позволяющих определить, была ли заявка на регистрацию



товарного знака подана недобросовестно. К этим факторам относится: идентичность знаков или их схожесть до степени смешения; намерение использовать идентичный или крайне схожий знак другой стороны; экономические последствия и финансовая прибыль/убыток; недобросовестная конкуренция; и введение потребителей в заблуждение.

### *Судебные решения*

- Окружной суд, Тирана, Албания [2018]: *Besniku v M & Sillosi, Elledii and the General Directorate of Industrial Property*, [решение № 5839](#)
- Верховный суд Республики Индонезия [2016]: *BMW Aktiengesellschaft v Hendrywo Yuwijoyo*, [решение № 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2016](#).
- Апелляционный суд Ямайки [2017]: *3M Company v. Manufacturera 3M SA DE CV [2017] JMCA Civ 21*
- Федеральный Верховный суд Швейцарии [2022]: *Chokoladefabriken Lindt v Lidl*, [4A 587/2021](#)
- Суд Андского сообщества [2022]: [предварительное постановление 81-IP-2020](#)
- Суд Андского сообщества [2023]: [предварительное постановление 128-IP-2022](#)
- Суд общей юрисдикции Европейского союза [2021]: *Ardagh Metal Beverage Holdings v EUIPO*, [дело № T-668/19](#)
- Четвертая палата Суда Европейского союза [2012]: *Chokoladefabriken Lindt & Sprüngli AG v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs)*, [дело № C-98/11 P](#)

## Заседание 2: Актуальные вопросы в области промышленных образцов

В начале заседания было отмечено, что судебные разбирательства споров, касающихся промышленных образцов, могут быть крайне сложными и сопряжены с особыми трудностями для судей, поскольку права на промышленные образцы тесно переплетены с другими видами прав ИС.

В одном из представленных дел Суд по вопросам интеллектуальной собственности Португалии рассматривал предполагаемое нарушение охраны промышленного образца Сообщества на планировку розничного магазина, а также связанные с этим обвинения в нарушении авторского права и недобросовестной конкуренции. Суд сравнил планировку магазина, охраняемую в рамках зарегистрированного промышленного образца, с версией, предположительно нарушающей эти права, сопоставил значимые характеристики и принял к сведению такие доказательства, как исследование рынка и показания эксперта по архитектуре. Суд пришел к выводу, что эти магазины являются схожими лишь постольку, поскольку они обладают общими характеристиками магазинов одного типа, предлагающими модные аксессуары одного типа одной и той же целевой аудитории. Общее впечатление от магазинов в качественном выражении было сочтено разным, а значит нарушения прав не было. В решении также приведены комментарии о взаимосвязи принципов законодательства



в области промышленных образцов и авторского права, например, в контексте требований к получению охраны, объема охраны и их сосуществования.

В ходе заседания исследовались и вопросы на пересечении промышленных образцов и товарных знаков. В предварительном решении Суда Андского сообщества рассматриваются критерии определения вероятности смешения промышленного образца и объемного товарного знака. В этом решении Суд постановил, что в принципе объемное произведение может охраняться и как промышленный образец (поскольку является новым), и как объемный товарный знак (поскольку является отличительным). Данное дело касалось ситуации, когда отдельные права ИС на сходный объект принадлежали разным владельцам. Обсуждался возможный риск схожести до степени смешения, вводящей потребителей в заблуждение, и аргументы Суда в пользу трактовки, согласно которой приоритетным следует считать право, зарегистрированное первым.

В рамках дальнейшего сравнения было представлено дело из Египта, в котором Кассационный суд вынес окончательное решение по спору о нарушении прав на стыке гражданского и уголовного производства. Спор касался предполагаемого нарушения прав на охраняемый промышленный образец 19-литровой бутылки. В кассационном решении исследуется, мешает ли предыдущее оправдание ответчика в уголовном деле по тому же предполагаемому нарушению прав вынести решение о нарушении этих прав в гражданском производстве. Были описаны важные для Суда факторы при установлении того, является ли в данном случае решение по уголовному делу обязательным для исполнения, а также доступные доказательства, касающиеся нарушения права. Они были приведены с целью объяснить доводы Суда, который пришел к заключению о том, что он не обязан соглашаться с решением по уголовному делу, и постановил, что права были нарушены.

При оценке предполагаемого нарушения прав также рассматривалась мотивировка Суда в контексте решения Высокого суда Уганды относительно нарушения права на промышленный образец резиновых сапог. Ответчик также обвинялся в коммерции под чужим именем и мошенничестве. По данному делу было вынесено первое в Уганде решение по промышленным образцам с момента вступления в силу соответствующего законодательства в 2014 году. Особый интерес вызвало подробное исследование Судом свойств резиновых сапог и того, определяются ли значимые декоративные аспекты образца исключительно технической функцией изделия, или же многочисленные эстетические решения существуют для выполнения этой функции. Суд также учел природу рынка объемом в несколько миллионов долларов, где конкурировали эти изделия, характеристики потребителей, тесные коммерческие отношения между сторонами и использование каждой из них промышленного образца до подачи заявлений на его регистрацию. В ходе презентации было продемонстрировано, как Суд пришел к выводу о том, что использование ответчиком промышленного образца нарушает права, поскольку раньше зарегистрированное изделие было намеренно сделано схожим с ранее существовавшим незарегистрированным образцом.

Еще одним примером стало представленное решение Народного суда Хошимина, Вьетнам, по делу о нарушении прав на промышленный образец известного мотоцикла. При обсуждении этого дела участники упомянули ряд средств правовой защиты, к которым можно прибегнуть в некоторых странах при нарушении прав на промышленные образцы. Как выяснилось, Суд во Вьетнаме имеет полномочия вынести постановление не только о компенсации ущерба и расходов, об изъятии и уничтожении товаров и их элементов, нарушающих права, но и о публикации извинений в указанной газете. В ходе обсуждения были изложены дополнительные подробности об особенностях национального правоприменения и отмечено, что суды могут на свое усмотрение определять количество публикаций с извинениями, а также форму и частоту этих публикаций (в том числе в цифровой форме) в зависимости от обстоятельств и тяжести правонарушения.

Далее участники перешли к обсуждению пересечения прав на промышленные образцы с другими типами прав ИС, в частности авторского права, товарных знаков и недобросовестной конкуренции. Было отмечено, что, несмотря на сосуществование прав на промышленные образцы с другими правами ИС, между ними имеются значимые различия, в том числе касающиеся характера и объема предоставляемой ими охраны, а также соответствующих требований, срока охраны, исключений и ограничений. В заключение было указано, что сравнение помогает понять отличия в том, как в разных юрисдикциях охраняются объекты прав промышленной собственности.

#### *Судебные решения*

- Кассационный суд Египта [2015]: [дело № 4583 от 84 судебного года](#)
- Апелляционный суд Гааги, Королевство Нидерланды [2020]: [Digital Revolution B.V. and Maxperian NL B.V. v Samsung Electronics Co., Ltd.](#), дело № 200.216.620/01
- Суд по вопросам интеллектуальной собственности Португалии [2022]: [Barata & Ramilo, S.A. v Fabulous Cipher, Lda., Vila Nova Carneiro, S.A. and Cofemel – Sociedade de Vestuário, S.A.](#)
- Высокий суд Уганды, Отдел по коммерческим делам [2021]: [Migoo Industrial and Trading Company \(U\) Limited v Rida International Industry \(U\) Limited](#) (гражданский иск № 359 от 2019 года) [2021] UGCommC 145
- Народный суд Ханоя, Вьетнам [2018]: [P & CSPA v D Technology Development Support Joint Stock Company](#), дело № 36/2018/KDTM-ST
- Трибунал Андского сообщества [2021]: [предварительное постановление 476-IP-2019](#)
- Вторая палата Суда Европейского союза [2018]: [DOCERAM GmbH v CeramTec GmbH](#), дело № C-395/16

### Заседание 3: Актуальные вопросы в области географических указаний

Эксперты обсуждали актуальные вопросы в области географических указаний (ГУ), касающиеся объема их охраны и условий регистрации, ссылаясь на недавние значимые решения из различных юрисдикций. Среди рассмотренных тем были конфликты с товарными знаками, определение родового понятия, перевод, незаконное ассоциативное использование, а также вопросы, касающиеся доказательств.

Вопрос объема охраны ГУ был впервые поднят при обсуждении недавнего решения Высокого суда Сингапура. Суд должен был установить, является ли некий термин переводом ГУ и, соответственно, может ли он охраняться как таковое. В данном случае Суд постановил, что верный перевод (в отличие от строго дословного) передает сущность слова или фразы и обеспечивает сохранение функции ГУ (связи между качеством и происхождением). В этом деле также поднимались вопросы, касающиеся бремени доказывания, необходимого для установления того, является ли конкретный термин переводом ГУ, и соответствующего типа доказательств относительно перевода (например, свидетельства эксперта, словарного определения, восприятия потребителей).

Кроме того, эксперты рассмотрели объем охраны в контексте конфликта между товарным знаком и охраняемым указанием места происхождения (ОУМП) в ЕС (ОУМП – это тип ГУ, используемый в ЕС и Соединенном Королевстве). Апелляционный совет Ведомства интеллектуальной собственности ЕС (ВИСЕС) должен был определить, является ли содержащееся в ОУМП понятие родовым и, соответственно, может ли оно использоваться свободно. В ходе обсуждения особое внимание уделялось трудностям анализа всех значимых элементов, в том числе исторических, региональных, экономических и общественных факторов, которые необходимо проверить, чтобы определить родовой характер понятия. Была отмечена значимость доказательств, необходимых для установления этого факта, причем подчеркивалась важность отчетов экспертов, на основании которых в данном случае было установлено, что понятие не является родовым.

Родовой характер в контексте ГУ также рассматривался в решении из Соединенных Штатов Америки (США). Совет по рассмотрению споров и апелляций в связи с товарными знаками (ТТАВ) Ведомства США по патентам и товарным знакам рассматривал родовой характер термина «Грюйер» в США, являющегося охраняемым географическим указанием в Швейцарии и Франции. ТТАВ проанализировал исковое заявление по существу из двух частей критерию, учитывающему «род» указанных в заявке товаров и то, понимает ли соответствующая аудитория, что указание относится к роду товаров. Эксперты уделили основное внимание доказательствам, на основании которых определялось восприятие этого понятия соответствующими потребителями, для чего в данном случае пришлось оценить словарные определения, новостные

статьи, справочные материалы из Интернета, объявления о продаже, данные о производстве и продаже и информационные кампании для потребителей.

Кроме того, эксперты рассмотрели конкретный вопрос о незаконном ассоциативном использовании ГУ. В контексте дела, решенного Верховным судом Испании, и предварительного решения Суда Европейского союза (ЕС), поднимался вопрос о том, могут ли изобразительные знаки вызывать ассоциации с ГУ. В данном случае было решено, что ГУ необходимо охранять от любого типа ассоциативного использования (связанного со словами или изобразительными знаками), а такие ассоциации могут возникнуть, если знак может вызвать в воображении потребителя изображение продукта с охраняемым указанием.

Возможность регистрации ГУ рассматривалась и при обсуждении недавнего решения Апелляционного суда Сингапура, касающегося регистрации «Prosecco» в качестве ГУ определенных частей Италии. Против регистрации возражал консорциум производителей винных сортов винограда и виноделов из Австралии. Суд должен был определить, во-первых, содержит ли ГУ название сорта растения, а во-вторых, с какой вероятностью это может ввести потребителя в заблуждение относительно истинного происхождения продукта. В мотивировочной части Суд указал, что на первый вопрос возможно дать объективный ответ, и для этого достаточно продемонстрировать, что название является наименованием сорта растения. Что касается вероятности введения общественности в заблуждение, Суд сформулировал три фактора, которые позволяют это определить: во-первых, знает ли средний потребитель, что это наименование сорта растения; во-вторых, знает ли потребитель, что данный сорт растения используется для производства данного продукта; и в-третьих, идентично ли ГУ, которое планируется зарегистрировать, наименованию этого сорта растения. В этом контексте также обсуждались вопросы доказательств и бремени доказывания, в частности использование маркетинговых материалов и опросов потребителей.

В другом деле Федеральный апелляционный суд по гражданским и коммерческим делам Аргентины оценивал, необходимо ли регистрировать ГУ вин за пределами страны происхождения, чтобы такое ГУ охранялось и в других местах. В данном случае ГУ итальянских вин было зарегистрировано в Италии, но не в Аргентине, где владелец ГУ подал возражения против регистрации знака, предположительно содержащего это ГУ. В своем решении Суд постановил, что государства-члены не могут отказывать ГУ в охране, предъявляя более высокие требования, чем установленные в Соглашении по торговым аспектам прав ИС (Соглашении ТРИПС). Поскольку в Соглашении ТРИПС не предусмотрена обязанность регистрировать ГУ за пределами места происхождения, Суд постановил, что регистрация этого ГУ в Аргентине не является обязательной. Суд также сослался на усиленную охрану вин и крепких алкогольных напитков, обеспечиваемую Соглашением ТРИПС, и пришел к выводу, что для отказа в регистрации товарного знака, содержащего ГУ вин, необязательно определять вероятность смешения оспариваемого знака и ГУ.

Обсуждение экспертов и участников пролило свет на ряд проблем, таких как использование доказательств при решении некоторых из этих спорных вопросов.

Было установлено, что в разных юрисдикциях действуют разные правила относительно назначаемых судом экспертов, но при вынесении решения по некоторым делам, помимо мнения одного эксперта, назначенного судом, может потребоваться ознакомиться и с другими точками зрения и критически их оценить.

#### *Судебные решения*

- Федеральный апелляционный суд по гражданским и коммерческим делам – первая палата, Аргентина [2021]: [\*Molinos IP S.A. v Consorzio Tutela del Lambrusco di Modena and Consorzio per la Tutela dei Vini Reggiano\*](#)
- Апелляционный суд Сингапура [2023]: [\*Consorzio di Tutela della Denominazione di Origine Controllata Prosecco v Australian Grape and Wine Incorporated\*](#), дело № SGCA 37
- Общий отдел Высокого суда Сингапура [2022]: [\*Australian Grape and Wine Inc v Consorzio di Tutela della Denominazione di Origine Controllata Prosecco\*](#), дело № SGHC 33
- Общий отдел Высокого суда Сингапура [2023]: [\*Fonterra Brands \(Singapore\) Pte Ltd v Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano\*](#), дело № SGHC 77
- Отдел по гражданским делам Верховного суда Испании [2019]: [\*Fundación Consejo Regulador de la Denominación de Origen protegida Queso Manchego v Industrial Quesera Cuquerella SL and Juan Ramón Cuquerella Montagud\*](#), дело № 451/2019
- Совет по рассмотрению споров и апелляций в связи с товарными знаками, Ведомство США по патентам и товарным знакам [2020]: [\*Int'l Dairy Foods Ass'n v. Interprofession du Gruyère\*](#), 2020 USPQ2d 10892
- Пятый апелляционный совет Ведомства интеллектуальной собственности Европейского союза [2021]: [\*Torta del Casar v Queso de La Serena\*](#), дело R 696/2018-5
- Четвертая палата Суда Европейского союза [2019]: [\*Fundación Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Queso Manchego v Industrial Quesera Cuquerella SL & Juan Ramón Cuquerella Montagud\*](#), дело № C-614/17

## Специальный приглашенный докладчик по вопросам искусственного интеллекта и принятия решений

Арвинд Нараянан, профессор компьютерных наук и директор Центра политики в области информационных технологий Принстонского университета, поделился своими знаниями о том, как цифровые технологии влияют на общество, с точки зрения экспертизы возможных заявок от ИИ и принятия судебных решений.

В начале своего доклада профессор Нараянан выразил уверенность в том, что, поскольку использование информационных технологий в юриспруденции уже достигло достаточно высокого уровня, влияние ИИ на принятие решений судебными органами будет скорее эволюцией, чем революцией. Затем профессор Нараянан представил три категории потенциальных областей применения ИИ в юриспруденции: обработка информации; творческая деятельность, аргументация и вынесение решения; и прогнозирование. Обработка информации включает такие задачи, как

резюмирование, перевод, транскрибирование, поиск по электронным документам и обезличивание. В сфере творческой деятельности, аргументации и вынесения решений ИИ может, например, готовить юридические документы к подаче, помогать в поиске информации, трактовать правовые нормы и заниматься автоматизированным посредничеством и разрешением споров. Наконец, профессор Нараянан описал категорию задач, включающую прогнозирование будущего в том или ином смысле, в том числе предсказание решений суда и рисков возбуждения уголовных дел.

Относительно категории обработки информации профессор Нараянан отметил, что такие системы, как ChatGPT, в настоящее время способны резюмировать, переводить, транскрибировать и осуществлять поиск по электронным документам, однако с этими задачами давно справляется специализированное программное обеспечение. Новым является наличие единого инструмента, которому можно по-английски дать указания выполнить любую из этих задач без необходимости привлекать программистов, создающих для каждой задачи новый инструмент. Однако данный набор задач, полезных для судей и юристов, вполне понятен, а потому, по мнению профессора Нараянана, использование этих возможностей в юриспруденции не являются революционным.

Далее профессор Нараянан перешел к некоторым известным ограничениям ИИ, в том числе к так называемой проблеме «галлюцинирования», когда ИИ, который просят резюмировать документ, придумывает несуществующие подробности. По мнению профессора Нараянана, использование инструментов ИИ в юриспруденции в обозримом будущем (т.е. в ближайшие 2–3 года) потребует надзора со стороны человека.

Что касается задач, связанных с творчеством, аргументацией и вынесением решений, проблема галлюцинирования становится еще опаснее в задачах без жестких ограничений, например, когда ИИ просят составить юридическое обоснование или правовые доводы. Профессор Нараянан пояснил, что приемлемость использования инструментов ИИ в этой области, пожалуй, бесполезно оценивать, сравнивая ответы ИИ с образцовыми ответами, в том числе на вопросы квалификационного экзамена по адвокатуре. Образцовые ответы не связаны с реальной работой юристов, которая заключается не в ответах на экзаменационные вопросы. Кроме того, образцовые вопросы могут входить в состав данных, используемых для обучения ИИ, что создает дополнительные проблемы при оценке. По мнению профессора Нараянана, оценка ИИ в этой сфере должна проходить под руководством профессиональных юристов.

Профессор Нараянан также обратился к теме потенциального применения ИИ для трактовки правовых вопросов. ИИ может служить инструментом для разъяснения «обычного значения» слов, о котором часто спрашивают судьи. Однако такое использование ИИ чревато ошибками. Тем не менее, по мнению профессора Нараянана, ИИ может оказаться полезным для определенных задач, связанных с творческой деятельностью, аргументацией и вынесением решений, например, если использовать ИИ для автоматического поиска ошибок в поданных заявках на



регистрацию товарных знаков. Более развитые технологии ИИ потенциально можно будет использовать для разных форм судебных разбирательств и разрешения споров.

Что касается применения ИИ для задач прогнозирования в юриспруденции, профессор Нараянан подчеркнул, что в инструментах ИИ, используемых для прогнозирования рисков возбуждения уголовного дела, наблюдалось систематическое отклонение. Кроме того, ИИ относительно плохо удается прогнозировать решения судов.

Затем профессор Нараянан перешел к вопросу о том, насколько вероятно появление вала открытий и изобретений, сделанных ИИ. По его мнению, в обозримом будущем ИИ не достигнет состояния, когда его можно будет считать автором научного изобретения или инновации. За важнейшие этапы изобретения, например проведение медицинских исследований, по-прежнему будут отвечать люди.

В заключение профессор Нараянан вновь выразил уверенность в том, что прогресс в сфере ИИ лучше рассматривать как эволюционный, а не революционный. Он уверен, что ИИ может оказаться полезным судьям и юристам, однако сомневается, что эта технология совершит революцию в правовой практике.

Вопросы и комментарии участников были посвящены обсуждению последствий для прав человека от использования ИИ с целью прогнозирования риска преступлений, а также последствий непропорциональности данных из разных географических регионов, используемых для обучения ИИ, с точки зрения риска системных ошибок.

#### *Справочные статьи*

- Капур С., Нараянан А. (2022). [«ИИ как лекарство от всех болезней: вкратце о новой книге»](#)

## Заседание 4: Интеллектуальная собственность и вопросы конкуренции

На заседании рассматривались вопросы на стыке ИС и конкуренции, в том числе аспекты недобросовестной конкуренции и антитрестовского (антимонопольного) законодательства. Режим противодействия недобросовестной конкуренции был введен с целью регулирования поведения предприятий, участвующих в конкурентной деятельности, и запрета таких действий, как введение в заблуждение, обман, ложные рекламные утверждения, взяточничество, поношение, нарушение прав на товарные знаки, коммерция под чужим именем, неосновательное обогащение, кража коммерческих тайн, тактика привлечения покупателей одним товаром/ценой с последующим предложением другого товара/цены, а также препятствование получению потенциального экономического преимущества, намеренное или вызванное неосторожностью. Антимонопольное законодательство же регулирует структуру рынка, запрещает сговор, приобретение бизнеса, ослабляющее



конкуренентов, и ограничения торговли; оно призвано обеспечить эффективное распределение ресурсов и благополучие потребителей. Соответственно, законы против недобросовестной конкуренции направлены на обеспечение добросовестности конкуренции, а антимонопольные законы – на достижение и сохранение свободы конкуренции.

Эксперты поделились значимыми решениями в своих юрисдикциях на стыке этих направлений, отметив, что взаимосвязь между законодательством о конкуренции и законодательством в области прав ИС определяется по-разному в зависимости от юрисдикции и исторического периода. В прошлом эта взаимосвязь зачастую воспринималась как область (неразрешимых) противоречий из-за роли, которую законодательство о конкуренции играло в регулировании злонамеренных попыток некоторых участников рынка воспользоваться своими исключительными правами ИС. Однако в ряде юрисдикций, судя по всему, в последнее время возникает осознание того, что эти две области права дополняют друг друга.

Были отмечены особенности законов о конкуренции в ЕС, направленных на сохранение единого рынка. Правовая база для гармонизации правил ЕС о конкуренции и национальных законов в области ИС представлена в статье 345 Договора о функционировании ЕС, исключая систему прав собственности, подчиняющихся национальному законодательству, из области применения норм ЕС, посвященных конкуренции. В связи с этим возникла необходимость провести границу между существованием прав ИС, которых не касаются нормы ЕС в области конкуренции, и реализацией прав ИС в соответствии с нормами ЕС в области конкуренции. Об этой взаимосвязи говорится в решениях Суда ЕС. В решении Суда ЕС по делу Магилла 2004 года установлены критерии определения исключительных обстоятельств, в которых отказ в выдаче лицензии может считаться неправомерным, а именно когда отказ в выдаче лицензии препятствует появлению нового продукта; ликвидирует конкуренцию на вторичном рынке; не имеет под собой объективных обоснований; и продукт является незаменимым для развития соответствующей сферы деятельности. В решении Суда ЕС по делу Huawei от 2015 года отмечено доминирующее положение владельцев патентов, существенных для стандартов, и такие риски, как чрезмерно высокие роялти или участие в конкуренции на вторичных рынках, а также определение принципов справедливости, здравого смысла и недискриминационности (FRAND). В решении Суда подчеркнуто доминирующее положение владельцев таких патентов и потенциальные возражения на обвинения в противодействии конкуренции в случае, если владелец патента, существенного для стандарта, не выдает лицензию на условиях FRAND.

Примером изменения подхода к стыку этих областей в Австралии была отмена раздела Закона о конкуренции и правах потребителей, в котором ранее для некоторых действий, связанных с правами ИС, предусматривались ограниченные исключения из ряда запретов антиконкурентной практики согласно данному закону. Были озвучены официальные методологические указания об этом изменении законодательства и отмечено, что запреты антиконкурентной практики сейчас распространяются на любую практику, касающуюся прав ИС, следствием или вероятным следствием

которой является существенное сокращение конкуренции. К таким действиям может относиться использование условия о запрете оспаривания в патентной лицензии, фиксация цен и распределение покупателей, поставщиков или территорий в патентных лицензиях. Обсуждалось применение данной правовой базы к урегулированию патентных споров, в том числе тот факт, что стороны могут принять решение о переходе к судебному разбирательству патентных споров в свете требований о прозрачности и времени, необходимом для согласования мирового соглашения в антимонопольных органах.

Было разъяснено, что в Китае потенциальные отрицательные последствия антимонопольного законодательства для инноваций являются ключевым фактором на пересечении законов в области ИС и конкуренции, и антимонопольные законы не принимаются, если это может помешать инновациям. Примером служит тот факт, что в 2022 году в Закон о противодействии монополии была внесена поправка, согласно которой одной из его основных целей является стимулирование инноваций. В связи с этим для определенной деятельности, например совместных исследований и разработки новых технологий по единому отраслевому стандарту, может быть сделано исключение из антимонопольного законодательства. Было представлено решение, устанавливающее, злоупотребил ли владелец патента своим доминирующим положением и занимался ли он недобросовестным завышением цен. В этом решении приводится экономический анализ, на основании которого Суд оценивал антимонопольные последствия действий патентообладателя для конкурентов и потребителей; а адекватность доходности для новаторов и владельцев ИС оценивалась по методу внутренней ставки доходности с учетом рисков и потенциальной доходности, в частности в ситуациях высокого риска для новаторов.

Эксперты также обсудили вопросы конкуренции в связи с рекламой в цифровом мире, в частности за счет использования товарных знаков третьих сторон в платных рекламных кампаниях на сервисе AdWords для повышения интернет-трафика. В Бразилии суд постановил, что такая практика представляет собой недобросовестную конкуренцию, препятствующую цели товарных знаков – охранять своих владельцев от паразитических экономических выгод и недобросовестного переманивания клиентов и не допускать введения потребителей в заблуждение относительно происхождения продукта. В Европе был использован противоположный подход: Суд ЕС постановил, что посредник не несет ответственности, в том числе в случаях подтвержденного нарушения прав на товарный знак; и что покупка товарного знака третьей стороны как ключевого слова сама по себе не считается нарушением прав, если личность рекламодателя и отсутствие его связи с владельцем товарного знака достаточно ясны.

Один из экспертов сравнил ситуацию на стыке законов в области конкуренции и ИС, в частности патентного права, со сказкой про Красную Шапочку, когда владелец патента как бы стоит на распутье. С одной стороны, маленькая девочка (владелец патента) может не отправляться в путь, испугавшись волка (опасаться заниматься инновациями). С другой стороны, есть риск быть съеденным волком (столкнуться с возможными отрицательными последствиями, не сумев найти сбалансированный

подход для стимулирования инноваций). В ответ было высказано мнение о том, что с этой сказкой можно провести и другие параллели, сравнив маленькую девочку с антимонопольным органом.

Это обсуждение подчеркнуло важность поиска правильного баланса между стимулированием инноваций (в том числе на основе ранее сделанных изобретений) и созданием активной и конкурентной рыночной структуры с одной стороны и риском того, что в отсутствие такого равновесия изобретатели будут меньше полагаться на патенты, предпочитая им коммерческие тайны. Это помешает доведению изобретений до общественности, которое обычно происходит по принципу *quid pro quo* при предоставлении монопольного права на патент.

#### *Судебные решения*

- Верховный суд Бразилии [2023]: [\*Esperança Holding Ltda. and Hope Do Nordeste Ltda. v Loungerie S/A and Google Brasil Internet Ltda.\*](#)
- Верховный народный суд Китая [2023]: [\*Yangtze River Pharmaceutical Group v HIPI Pharma Tech\*](#)
- Апелляционный суд Соединенных Штатов Америки по федеральному округу [2023]: [\*TRUSTID, Inc. v Next Caller, Inc., No. 2022-1433\*](#)
- Пятая палата Суда Европейского союза [2004]: [\*IMS Health GmbH & Co. OHG v NDC Health GmbH & Co. KG, дело № C-418/01\*](#)
- Пятая палата Суда Европейского союза [2015]: [\*Huawei Technologies Co. Ltd v ZTE Corp. and ZTE Deutschland GmbH, дело № C-170/13\*](#)

#### *Дополнительные справочные материалы*

- Австралийская комиссия по вопросам конкуренции и потребителей (2019). [Руководство по отмене подраздела 51\(3\) Закона 2010 года о конкуренции и потребителях \(ФЗ\)](#)

## Заседание 5: Генеративный искусственный интеллект, метавселенная и нарушение прав интеллектуальной собственности

В начале заседания была представлена общая информация о метавселенной и основных ее концепциях, а также о видении метавселенной как следующего поколения Интернета, которое преобладает в секторе информационных технологий. Сначала на сессии рассматривались вопросы касающихся товарных знаков судебных разбирательств в области ИС, появления которых есть основания ожидать в ходе дальнейшего развития метавселенной. Так, некоторые бренды уже занимаются продажей модных цифровых аксессуаров на игровых платформах, тогда как другие разрабатывают собственные невзаимозаменяемые токены (NFT). В преддверии роста продаж виртуальных предметов некоторые владельцы брендов уже сейчас принимают меры по охране своих знаков от неправомерного использования в виртуальной среде.

По мере нарастания темпов развития этой сферы суды могут ожидать, например, фундаментальная проблема определения территории, на которой произошло нарушение прав, касающееся цифровых товаров. Еще один вопрос может касаться установления личности нарушившего права пользователя, поскольку выяснить, кто на самом деле скрывается за аватаром, может быть непросто. Также стоит ожидать использования механизмов получения доказательств в метавселенной. Кроме того, в дальнейшем станет ясно, возникнут ли в новом пространстве аналоги ныне существующих инструментов, таких как приказы о блокировке веб-сайтов в связи с нарушением авторского права. Обсуждалось и множество других вопросов, в том числе, что немаловажно, роль платформ метавселенной.

Локализация нарушения прав в метавселенной будущего была изучена подробнее на примере гипотетического сценария, в котором пользователь, управляющий аватаром в виртуальном мире, купил за виртуальные платежные средства брендовые виртуальные товары, идентичные брендовым товарам в реальном мире. Обсуждение показало, какие трудности этот прогнозируемый сценарий может вызвать в судах при разбирательстве по такому делу.

Сначала эксперты обсудили, у каких судов будет юрисдикция для рассмотрения такого дела о нарушении прав. Можно представить, что каждое фактическое обстоятельство, например место проживания пользователя аватара, доменное имя веб-сайта, на котором функционирует виртуальный мир, местоположение серверов, на которых размещен веб-сайт, местоположение компании, владеющей веб-сайтом, используемый в виртуальном мире язык, валюта, в которой взимаются пошлины за использование, и т. д., будет связано с разной страной. В таком случае могут оказаться полезными существующие правила установления юрисдикции в цифровой среде, такие как правила привязки юрисдикции к территории пользователя, нарушившего права, или территории, где произошло нарушение. Кроме того, определить местоположение нарушения прав в цифровой среде можно будет на основе существующих прецедентов, например, с учетом местоположения, где действовал пользователь, или территории, на которой зарегистрированы товарные знаки. Однако в метавселенной может оказаться труднее выполнять условия, необходимые для следования существующим правилам и судебной практике.

В обсуждении также рассматривались вопросы по существу ИС – того, произошло ли нарушение прав, и если да, то кто нарушитель. Например, может ли использование знака в метавселенной (пользователем или оператором) являться использованием «при осуществлении коммерческой деятельности» в случае использования идентичного знака для идентичных товаров или услуг? Если да, то считать ли использование в виртуальной среде подпадающим под территориальную юрисдикцию суда? Были представлены недавние прецеденты из Соединенного Королевства, касающиеся того, может ли продажа или реклама товаров с охраняемыми товарными знаками на иностранном веб-сайте являться нарушением охраны соответствующих товарных знаков в Соединенном Королевстве. Наконец, участники обсудили доступные средства правовой защиты и обеспечение их

соблюдения в случае установления нарушения прав в данном гипотетическом сценарии. В этом контексте была рассмотрена возможность применения существующей судебной практики, связанной с доступностью возмещения убытков и судебных запретов за нарушения прав онлайн, а также альтернативные способы обеспечения соблюдения прав онлайн-посредниками.

Затем эксперты перешли к теме авторского права, поскольку использование систем генеративного ИИ заставляет задаваться сущностными вопросами относительно входных данных, используемых ИИ, и получаемых от ИИ результатов. Эти вопросы рассматривались на основе трех недавних дел из Китая. В одном иске было установлено, что графические изображения, созданные человеком с использованием программного обеспечения, не может охраняться авторским правом, т.к. генерирование изображения не подразумевало творческого выбора. Во втором деле было установлено, что предмет, созданный с помощью программного обеспечения, может охраняться авторским правом, поскольку конкретная форма выражения этого предмета появилась на основе персонализированного выбора и оформления, которыми занимались участвующие в этом процессе люди. В решении суда по третьему делу рассматривалась, в частности, возможность считать цифровой аватар человека «автором», способным владеть авторским правом и смежными правами, в том числе правами исполнителя. Суд ответил на этот вопрос отрицательно и постановил, что аватар является инструментом авторов-людей.

Наконец, на сессии обсуждалось, как поднятые здесь вопросы повлияют на роль и обязанности судей. Весьма вероятно, что в дальнейшем трудностей определения юрисдикции, связанных с местом судебного разбирательства, станет еще больше. При этом было отмечено, что показатели, используемые судами для установления юрисдикции, постоянно меняются и продолжают развиваться и в цифровой среде. Эксперты также обсудили этические аспекты использования технологий ИИ судебными органами и обязанность сохранения независимости, добросовестности и беспристрастности этих органов. Была упомянута трудность, связанная с растущими объемами информации, поступающей в суды в цифровой форме, и задачей судьи обеспечить надлежащий уровень конфиденциальности, где это необходимо, при этом учитывая общественный интерес наличия доступа к информации о судебных разбирательствах. Судьям все чаще приходится оценивать доказательства, предоставленные с участием технологий ИИ, что требует знакомства с рядом инструментов и их функционированием и знания их сильных и слабых сторон.

В ходе обсуждения было отмечено, что судьям, скорее всего, предстоит столкнуться с этими проблемами раньше, чем остальным членам общества, поскольку коммерческий сектор опережает развитие политических мер и законодательства. Некоторые из этих вопросов уже возникают в ходе судебных разбирательств. Что касается нарушения авторского права системами ИИ, в суды нескольких юрисдикций уже поступили иски о том, что использование охраняемых авторским правом произведений в качестве входных данных для систем ИИ представляет собой нарушение авторских прав. Начинает складываться и судебная практика об ответственности NFT-платформ за нарушение прав. Было представлено недавнее дело

из Китая, где оператор NFT-платформы был признан ответственным за обеспечение того, чтобы продаваемые на его платформе виртуальные произведения не нарушали авторские права. Также было указано, что в конечном итоге вопросы распределения ответственности за нарушение прав между системами ИИ и людьми, участвующими в их программировании, будут зависеть от будущих политических мер и законов.

#### *Судебные решения*

- Народный суд первой инстанции округа Наньшань, Китай [2019]: [Tencent Company v Yingxun Company](#)
- Народный суд промежуточной инстанции города Ханчжоу, Китай [2022]: [Yuanyuzhou Company v Qice Company](#)
- Окружной суд Соединенных Штатов Америки по южному округу Нью-Йорка [2023]: [Hermes Int'l v Rothschild, No. 22-CV-384 \(JSR\)](#)
- Окружной суд Соединенных Штатов Америки по округу Колумбия [2023]: [Thaler v Perlmutter, гражданский иск No. 22-1564 \(BAH\)](#)

#### *Дополнительные справочные материалы*

- Розати Э. (2023). [«Локализация нарушений ИС в онлайн-среде: от Web 2.0 к Web 3.0 и метавселенной»](#). Всемирная организация интеллектуальной собственности.
- Райан М. (2022). [«Соображения и трудности в области интеллектуальной собственности в метавселенной»](#). SSRN.
- Соу К. Л. и Чан З. В. С. (2023) [«Действенность и обеспечение соблюдения авторского права и прав на товарные знаки в метавселенной»](#). Сборник исследований Юридического факультета Юн Пунг Хау, Сингапурский университет менеджмента.



## Заседание 6: Нормы доказательственного права в судебных спорах по правам интеллектуальной собственности

Сбор доказательств в спорах по правам ИС рассматривался на этой сессии с самых разных точек зрения. Было отмечено, что в большинстве юрисдикций к спорам по правам ИС применяются общие нормы доказательственного права, тогда как в некоторых юрисдикциях существуют нормы доказательственного права конкретно в сфере ИС.

На заседании были затронуты следующие темы: методы, используемые судами для сбора доказательств с минимальными затратами времени; использование экспертных заключений; трансграничное получение доказательств; электронные доказательства; удаленная протокольная запись доказательств, в том числе методами видеоконференцсвязи; материалы опросов в делах о товарных знаках; и сбор доказательств методами контрольной закупки.

В рамках темы экспертных заключений эксперты обсудили широкий спектр подходов в разных юрисдикциях, в том числе связанных с использованием назначаемых судом или сторонами экспертов; использованием советников суда; требованиями, предъявляемыми к компетенции, квалификации и другим характеристикам экспертов; использованием перечней экспертов; значением, придаваемым экспертным заключениям; методом дачи показаний экспертами (например, устным, письменным или обоими); одновременным использованием нескольких экспертов (также называемым «конференцией экспертов», когда несколько назначенных сторонами экспертов до суда составляют совместный отчет и затем дают показания одновременно); и возражениями на отчеты экспертов и отводами экспертов.

Например, было пояснено, что в Германии давать показания могут только назначенные судом эксперты, а суд назначает одного эксперта. Была отмечена специфика национального контекста, в котором развивалась судебная практика, например значительные технические компетенции в этой области у судей, назначаемых на патентные споры; статус определенных вопросов, таких как очевидность в спорах о патентоспособности, поскольку на вопросы по законодательству способен ответить только судья; и редкость вопросов по фактической стороне дела, например по оценке общих технических знаний, где могло бы быть полезным мнение эксперта. В Японии необходимость использовать экспертные заключения снижается благодаря тому, что в патентных исках суду оказывают поддержку специалисты по судебным исследованиям и технические советники, хотя экспертные заключения тоже могут быть использованы в суде. И напротив, в других странах, таких как Нигерия, где редко используется положение Закона о патентах и промышленных образцах, позволяющее суду получать консультации от советников, суды чаще полагаются на экспертов, назначенных сторонами. В Индии преобладает практика привлечения как назначенных судом, так и назначенных сторонами экспертов. Индийские суды учитывают мнения экспертов, особенно в сложных спорах по правам ИС на технические темы. Однако суд, как и в других юрисдикциях, не обязан руководствоваться мнением экспертов. Участники



отметили, что эксперты привлекаются с целью оказать суду помощь, но при этом следует быть осторожными, поскольку «судебное разбирательство нельзя полностью делегировать третьим сторонам».

Еще один подход применяется в Японии, где сбор доказательств происходит на основании судебных приказов о предоставлении документов, а также системы инспекции, позволяющей суду приказать инспектору собрать необходимые доказательства. Приказы о предоставлении документов предусмотрены Гражданским процессуальным кодексом, а также Законом о патентах, причем в последнем случае разрешение дается с большей легкостью в отсутствие разумных оснований для отказа. Было рассказано о подходе суда к оценке оснований для отказа одной из сторон представить испрашиваемые доказательства, который включает соотнесение негативных последствий для владельца документа и негативных последствий для испрашивающей стороны в случае нераскрытия информации. Было отмечено, что, принимая такое решение, суд может назначить закрытое заседание. Представители других юрисдикций сообщили, что, как и в Японии, суды обладают полномочиями вынести распоряжение о предоставлении важных для дела документов.

Эксперты поделились опытом получения доказательств от назначенных судом экспертов и назначенных сторонами экспертов и в целом отметили, что между первыми и вторыми существует значительная разница. Были представлены дела, иллюстрирующие подход суда в случае, когда назначенные сторонами эксперты высказывали противоположные взгляды. Эксперты подчеркнули, что оценка доказательств в спорах по правам ИС не зависит от взгляда эксперта и в конечном итоге производится судом.

Касательно трансграничного получения доказательств было отмечено более частое использование этой процедуры в той или иной юрисдикции. Было высказано мнение о том, что упрощение судебных процедур получения документальных доказательств (в частности информации, хранящейся в электронном виде) и показаний, а также адаптация соответствующих правил гражданского судопроизводства к трансграничному получению доказательств может позволить судам эффективнее осуществлять надзор за получением доказательств в трансграничных спорах. В этом контексте было представлено предложение относительно нового правила гражданского судопроизводства. В этом предложении предусматривается процедурная база на случай ходатайства о трансграничном получении доказательств. Также было отмечено, что процедура *судебных поручений*, установленных в Гаагской конвенции о получении за границей доказательств по гражданским или торговым делам, применима только к договаривающимся сторонам этой Конвенции.

Также обсуждалось использование электронных доказательств в делах, касающихся нарушения прав ИС в Интернете. Было представлено два дела о контрафакции товарных знаков, потребовавших сбора электронных доказательств путем размещения предложений на онлайн-платформе социальной сети и изъятие электронных доказательств с целью установить контрафакцию товарных знаков с

помощью предварительных мер. Еще одной темой стала роль доктрины «целенаправленной доступности» в определении юрисдикции по искам о нарушении прав ИС в Интернете.

Эксперты обсудили, необходимы ли специальные правила для электронных доказательств. В одних юрисдикциях существуют положения об иных критериях допустимости использования электронных доказательств, а в других такого различия не проводится, и правила, касающиеся допустимости доказательств, не зависят от технологий.

На заседании также было рассмотрено использование материалов опросов в делах о товарных знаках и трудности, с которыми суды сталкиваются при оценке этих доказательств, в связи с такими факторами, как размер популяции и выборка, а также возможность формулировки вопросов таким образом, чтобы склонить респондента к определенному ответу. Эксперты обменялись опытом работы с материалами опросов. В целом материалы опросов, призванные доказать приобретенную отличительность, могут приниматься в качестве доказательств при условии, что опрос был составлен и проведен надлежащим образом; в таких случаях суд может принять к сведению материалы опросов. Был, впрочем, представлен пример дела, в котором результаты такого опроса были признаны недостоверными из-за некорректного выбора вопросов. С другой стороны, суды в целом скептически относятся к ценности материалов опросов, призванных доказать нарушение прав, например вероятность введения в заблуждение. Было отмечено, что в Великобритании суд строго контролирует допустимость материалов опросов в качестве доказательств в делах о товарных знаках, и стороны могут, проведя показательное исследование, заранее ходатайствовать о получении разрешения суда на проведение полноценного исследования.

#### *Судебные решения*

- Федеральный суд, Германия [2020]: [дело № X ZR 111/18](#)
- Высокий суд Дели, Индия [2023]: [Communication Components Antenna Inc. v Rosenberger Hochfrequenztechnik GmbH, 2023:DHC:4582](#)
- Высокий суд Дели, Индия [2023]: [Ficore Technologies Pvt. Ltd. v Expedise Technologies Pvt. Ltd., CS\(COMM\) 1146/2018](#)
- Третий отдел Высокого суда по вопросам интеллектуальной собственности Японии [2020]: [дело № 2020 \(Gyo-Ke\) 10076](#)
- Суд первой инстанции, Амман, Иордания [2008]: [Aowrgo Food and Befrg International Company v Akhaa Arabia Company](#)
- Суд первой инстанции, Амман, Иордания [2008]: [Talhowni and Aqeel Corporation v Tashera Company](#)
- Апелляционный суд Нигерии, судебная палата штата Кадуна [2002]: [Arewa Textiles Plc & Ors v Finetex Ltd \[2002\] LPELR-5361 \(CA\)](#)
- Высокий федеральный суд Нигерии, судебная палата Лагоса [2022]: [Technocrat Consult and IT Limited v Central Bank of Nigeria et al., иск № FHC/LJCS/1519/2012](#)
- Апелляционный суд США по третьему округу [2022]: [Behrens et al. v Arconic, Inc. et al., Nos. 20-3606, 21-1040 и 21-1041](#)

### *Дополнительные справочные материалы*

- Индия (2021): [Регламент 2021 года Высокого суда Дели по использованию видеоконференций для судебных заседаний](#)
- Иордания (1952): [Доказательственное право](#)
- Иордания (2021): [Система пограничных мер для охраны прав интеллектуальной собственности](#)
- Соединенные Штаты Америки: Раздел 28 Кодекса США, §1782 – [Оказание помощи зарубежным и международным судам и участникам споров в таких судах](#)

## Сотрудничество ВОИС с судебными органами

На заседании был представлен обзор [сотрудничества ВОИС с судебными органами](#), направленного на поддержку справедливых и действенных судебных систем, позволяющих экосистемам ИС и инноваций во всех государствах-членах выполнять свое назначение. Были описаны следующие четыре основных направления работы ВОИС: создание площадок для трансграничного обмена опытом и диалога между работниками судебной системы; предоставление судьям ресурсов; проведение обучения по ИС для таких работников; и предоставление открытого и бесплатного глобального хранилища законов, международных договоров, судебных решений в сфере ИС и информации о судебных системах в базе данных [WIPO Lex](#). Вновь было сказано, что направление этой деятельности определяют судьи, в частности, делясь своим мнением на [Консультативном совете судей ВОИС](#).

В области обмена опытом ВОИС работает над объединением глобального сообщества судей, рассматривающих дела в области ИС, организуя различные мероприятия, такие как ежегодный программный Форум по вопросам ИС для судей, ежегодный мастер-класс по судебным разбирательствам в сфере ИС, предназначенный для опытных судей в этой области и проходящий в формате практического семинара в партнерстве с национальными судами, а также вебинары ВОИС для судей.

Во втором направлении деятельности первоочередное внимание уделяется публикации ресурсов по ИС для судебных органов. Было отмечено, что в апреле 2023 года вышло [Международное руководство по ведению патентных дел для судей](#). Авторами материалов для этой публикации стали около 70 компетентных экспертов из десяти юрисдикций, где проводится много патентных разбирательств, чтобы составить всестороннее, доступное и практическое руководство по различным этапам патентного судопроизводства. Также было отмечено, что после издания [Серии справочников для судей по ИС](#) в настоящее время ведется подготовка следующих томов в сотрудничестве со странами Африки и Азии.

В третьем направлении деятельности, а именно образовании для работников судебной системы, ВОИС сотрудничает с национальными органами по подготовке

судебных работников, чтобы представить комплекс адаптированных и комплексных инициатив по укреплению потенциала в рамках повышения компетенций работников судебной системы в области ИС.

Наконец, ВОИС стремится быть авторитетным источником правовой информации об ИС на глобальном уровне. Такая информация содержится в базе данных [WIPO Lex](#), включающей не только законы и международные договоры, касающиеся всех государств-членов, но и решения судов из 36 юрисдикций по делам в области ИС.

Представитель Судебного института ВОИС выразил признательность за личное участие и поддержку судей, делающие возможной работу по этим направлениям с судебными органами всех государств – членов ВОИС.

## Заседание 7: Упрощенные или ускоренные процедуры производства по некоторым искам в области интеллектуальной собственности

Отмечая непрерывную деятельность многих судов по гармонизации своих процедур с учетом специфики споров по правам ИС, на заседании 7 эксперты рассмотрели примеры упрощенных или ускоренных процедур, используемых в различных юрисдикциях, в том числе их цели, пределы компетенции и особенности судопроизводства.

В начале заседания было отмечено, что, поскольку споры по правам ИС становятся все сложнее и дороже, законодательные органы и суды в некоторых странах предусмотрели особые процессы для ускоренного решения некоторых наименее сложных споров в этой области.

Например, упрощенная процедура предусмотрена *Регламентом работы Верховного суда (в области интеллектуальной собственности)*, в основном составленного по образцу регламента Суда по хозяйственным спорам в области интеллектуальной собственности (ИРЕС) Соединенного Королевства. Вступившая в силу в 2022 году процедура призвана обеспечить доступность системы правосудия для сторон, не обладающих большими ресурсами, в том числе для физических лиц и малых и средних предприятий (МСП), сделав разбирательство экономически эффективным и оперативным. В регламенте установлены условия, которые должны выполняться, чтобы судебное разбирательство того или иного дела в области ИС могло пройти в упрощенном порядке. Мнения об оценке этих условий были представлены на основе первого дела в Сингапуре, где применялась упрощенная процедура. В данном случае Высокий суд Сингапура постановил, что этот спор подпадает под действие упрощенной процедуры, поскольку затрагиваемые в нем правовые вопросы и фактическая составляющая не являются сложными, суд вряд ли займет более двух дней, а сумма иска не превышает установленного предела.

Еще один подход используется в Соединенном Королевстве, где был создан IPES, чтобы обеспечить более эффективное решение некоторых споров по правам ИС. Помимо ограничения продолжительности судебного процесса и вопросов, которые могут на нем рассматриваться, процедура рассмотрения дел IPES отличается качественным управлением ходом дела и наличием верхнего предела издержек. Было представлено два решения, касающихся дискреционных полномочий судей при оценке ходатайств сторон об отступлении от стандартных ограничений упрощенной процедуры. В одном из этих решений подчеркивались последствия удовлетворения ходатайства об исправлении исковых заявлений с учетом верхнего предела издержек; это было примером сопоставления судьями выгод и убытков для вынесения решения по такому ходатайству. Во втором решении рассматривались соображения, касающиеся дискреционных полномочий суда самому превысить верхний предел издержек; было установлено, что такие дискреционные полномочия следует реализовывать только в по-настоящему исключительных случаях.

Было представлено решение из Южной Африки, где Верховный апелляционный суд подтвердил легитимность Апелляционного комитета последней инстанции (FAC) Совета по регулированию рекламы (ARB), который выносит решения по ряду споров по правам ИС по упрощенной и ускоренной процедуре. Суд рассмотрел, не противоречат ли Конституции полномочия ARB, в частности по таким вопросам, как нормы доказательственного права и невозможность оспаривания его решений в суде, а также то, не отменяет ли ARB юрисдикцию обычных судов, устанавливая параллельную процедуру разрешения споров. Прошло обсуждение доводов Суда, заключившего, что ARB является легитимным параллельным трибуналом для административных разбирательств.

Также были представлены пересмотренные *Правила процедуры Апелляционных советов Европейского патентного ведомства (RPBA)*, вступившие в силу в 2020 году и призванные повысить эффективность разбирательств на Апелляционных советах. Эти правила закрепляют так называемый «конвергентный подход». В рамках такого подхода объем поправок, которые допускается вносить в исковое заявление стороны, сокращается по ходу разбирательства. Также было отмечено, что Апелляционные советы, как правило, до прения сторон публикуют необязательные для исполнения предварительные мнения, чтобы дать сторонам возможность лучше подготовиться к слушаниям. Кроме того, в RPBA предусмотрено объединение взаимосвязанных апелляций и ускорение разбирательства.

Был представлен пример недавно введенных упрощенных процедур для споров с небольшой суммой иска в Совете по искам в области авторского права (CCB) США. Были даны пояснения о том, что CCB сформирован как более оптимальная и экономически эффективная альтернатива полноценному разбирательству в федеральных судах. В результате CCB может рассматривать только определенные иски, связанные с авторским правом, в том числе иски о нарушении прав, иски, требующие сделать заявление об отсутствии нарушения прав, и иски о введении в заблуждение, касающиеся запросов на удаление контента провайдерами онлайн-услуг

или возражений на эти запросы. Максимальная сумма обычного иска, рассматриваемого ССВ, составляет 30 000 долларов США. Особенности разбирательства в ССВ, позволяющие ему выполнять свои задачи, включают рассмотрение дела в виртуальном формате, чтобы сторонам было легче самим представлять свои интересы; использование стандартного набора письменных вопросников и ходатайств о предоставлении документов, исключающего дачу устных показаний и вручение повесток; и особый порядок рассмотрения самых маленьких исков, сумма которых не превышает 5 000 долларов США.

Также обсуждались инструменты для упрощения или ускорения судопроизводства по некоторым искам в области ИС, имеющиеся в распоряжении индийских судов. Закон о судах по хозяйственным делам 2015 года, Регламент работы Отделения по вопросам прав интеллектуальной собственности Высокого суда Дели и Регламент работы Высокого суда Дели в области патентных исков в совокупности устанавливают нормативно-правовую базу для вынесения решений в порядке упрощенного судопроизводства, ускорения судебных процессов и улучшения судебного управления ходом дела. Был представлен спектр особенностей судопроизводства, позволяющих индийским судам достигать своих целей; к ним относится использование решений в порядке упрощенного судопроизводства при выполнении определенных условий; протокольная запись доказательств назначенными лицами; использование транскрипции для протокольной записи доказательств; способность суда сократить перечень свидетелей и число рассматриваемых вопросов; и весьма строгие сроки подачи возражений ответчика, что способствовало сокращению числа накопившихся дел.

В заключение участники и эксперты обменялись опытом применения упрощенных процедур. В большинстве озвученных случаев стороны восприняли такие процедуры в целом положительно, хотя объем получаемых документов и других элементов, являющихся обычной частью «стандартного» спора по правам ИС, был значительно сокращен.

#### *Судебные решения*

- Патентный суд графства Англии и Уэльса [2013]: [Henderson v All Around the World Recordings Ltd & Anor \[2013\] EWPC 19](#)
- Патентный суд графства Англии и Уэльса [2011]: [Temple Island Collection Ltd v New English Teas Ltd & Anor \[2011\] EWPC 19](#)
- Общий отдел Высокого суда Сингапура [2023]: [Tiger Pictures Entertainment Ltd v Encore Films Pte Ltd, дело № SGHC 138](#)
- Верховный апелляционный суд Южной Африки [2022]: [Advertising Regulatory Board NPC and Others v Bliss Brands \(Pty\) Ltd \(786/21\) \[2022\] ZASCA 51](#)



*Дополнительные справочные материалы*

- Индия (2022): [Регламент работы Отделения по вопросам прав интеллектуальной собственности Высокого суда Дели](#)
- Индия (2022): [Регламент работы Высокого суда Дели в области патентных исков](#)
- Сингапур (2022): [Регламент работы Верховного суда \(в области интеллектуальной собственности\)](#)
- Соединенное Королевство (2023): [Гражданско-процессуальный кодекс, Часть 63 — Притязания в сфере интеллектуальной собственности](#)
- Соединенное Королевство (2020): Рекомендация 63 — [Притязания в сфере интеллектуальной собственности](#)
- Соединенные Штаты Америки (2020): [Альтернативы авторскому праву в Законе 2020 года об исполнительном производстве при рассмотрении малых исков](#)
- Апелляционный совет Европейского патентного ведомства (2020): [Правила процедуры Апелляционного совета Европейского патентного ведомства](#)

## Заседание 8: Механизмы посредничества по направлению суда, имеющиеся для разрешения споров по вопросам интеллектуальной собственности

Эксперты рассмотрели использование посредничества в разных юрисдикциях, пролив свет на актуальные аспекты этого механизма, такие как роль судьи в посредничестве, протоколы и практика посредничества, принятые в каждой юрисдикции, важность программ обучения, помогающих судьям определить подходящие для посредничества дела в области ИС, критерии назначения посредника и преимущества и трудности посредничества.

В начале заседания была отмечена глобальная тенденция расширения использования посредничества в спорах по правам ИС. Модератор назвал соглашения о сотрудничестве, недавно заключенные между ВОИС и различными судебными органами, что позволяет последним направлять дела в области ИС на посредничество в ВОИС, в том числе с использованием онлайн-инструментов ВОИС для ведения дел.

Обсуждение роли судей в спорах по вопросам ИС стало контекстом для этого диалога. Эксперты подчеркнули, что судьи могут играть вспомогательную роль, давая сторонам указания относительно наиболее действенных средств защиты своих прав, будь то путем мирового соглашения, посредничества, арбитража или постановления суда. Эксперты особо отметили, что судьи, рассматривающие дела в области ИС, стремятся к отправлению правосудия, а посредничество является одним из возможных способов достижения этой цели.

Эксперты привели примеры практики посредничества в своих юрисдикциях и отметили недавние изменения в законодательстве или судебных протоколах их стран, делающие посредничество возможным. Так, в Латвии судьи с 2015 года обязаны



предлагать посредничество сторонам всех гражданских исков, в том числе по правам ИС. В Канаде Регламент работы федеральных судов наделяет их полномочиями по организации посредничества и иных форм альтернативного урегулирования споров, которое заместитель судьи может провести в любой момент в ходе разбирательства. В Республике Корея коллегия судей может направить иск на посредничество в любой момент разбирательства. Посредником может выступать судья из рассматриваемой коллегии, комитет по посредничеству, одобренный судом центр посредничества или институт посредничества, не имеющий отношения к суду. В Парагвае судьи, рассматривающие гражданские, коммерческие и уголовные дела в области ИС, поощряют посредничество (судебное или внесудебное); этот метод стал применяться особенно широко после ряда недавно проведенных правовых реформ и информационно-просветительских кампаний. Наконец, во Франции ведется работа по расширению использования посредничества на всех стадиях судопроизводства, в частности, недавно был принят Протокол по изменению процедурной практики в Третьей палате Парижского суда, рассматривающего споры по правам ИС.

В ходе обсуждения участники также коснулись критериев или требований к профессиональной компетенции лиц, претендующих на роль посредника. Участники подчеркнули, что эти требования в каждой юрисдикции разные. Так, в Латвии посредники с государственной сертификацией должны соответствовать ряду требований, например пройти обучение посредничеству продолжительностью несколько часов, достичь определенного возраста и сдать экзамен из трех частей. Обучение посредничеству работников судебной системы рассматривалось на примерах из Канады, Латвии и Парагвая, причем особое внимание было уделено специализированному обучению для судей по пониманию посредничества, выявлению подходящих дел и эффективному взаимодействию со сторонами.

В ходе обсуждения был отмечен ряд преимуществ посредничества, в том числе экономическая эффективность, ускоренное вынесение решения, конфиденциальность, гибкость процедуры и возможность сохранения или улучшения отношений между сторонами спора. Существуют и препятствия направлению сторон на посредничество, такие как преобладание культуры судебных разбирательств и роль некоторых адвокатов, подталкивающих своих клиентов к судебному разбирательству несмотря на его потенциальные недостатки.

В заключение эксперты обратились к другим вопросам, в том числе к обеспечению соблюдения мировых соглашений. Они подчеркнули, что во многих юрисдикциях соглашения о посредничестве обязательны для исполнения и имеют такую же юридическую силу, как и решение суда. Соответственно, в случае нарушения соглашения пострадавшая сторона вправе требовать возмещения убытков. Участники обсуждения также рассмотрели формальности, связанные с соглашениями о посредничестве, например обязательность нотариального заверения, заверения печатью или объявления соглашения действительным судом.

### *Судебные решения*

- Высокий суд по вопросам интеллектуальной собственности Республики Корея [2023]: [дело № 2022 Na 2357](#)

### *Дополнительные справочные материалы*

- Канада (1998): [Регламент работы федеральных судов \(SOR/98-106\)](#)
- Франция (2023): [Протокол по изменению процедурной практики в Третьей палате Парижского суда](#)
- Латвия (2014): [Закон о посредничестве](#)
- Парагвай (2002): [Закон 1879/2002 об арбитраже и посредничестве](#)
- Республика Корея (1990): [Закон о судебном примирении в гражданских спорах](#)
- Республика Корея (2018): [Практические указания для апелляционного судопроизводства по гражданским делам в Патентном суде Республики Корея](#)

## Заккрытие форума

На закрытии Форума ВОИС по вопросам ИС для судей 2023 года выступили г-н Марко АЛЕМАН, помощник Генерального директора из Сектора экосистем ИС и инноваций ВОИС, и судья Джимми В. Рейна, член Консультативного совета судей ВОИС.

Г-н Алеман отметил, что инновации стали центральной составляющей стратегий в области экономики и промышленности самых разных стран и всех отраслей. Он подчеркнул необходимость прочной нормативно-правовой базы в области ИС и справедливой и действенной системы разрешения споров, которые в совокупности обеспечат предсказуемость для рыночных структур и позволят достичь равновесия, являющегося целью системы ИС.

Г-н Алеман особо отметил роль судов в трактовке и применении законов в области ИС в реальных спорах, что позволяет встроить статичную нормативно-правовую базу в динамичную ткань общества и задает направление для дальнейшего исторического развития этого законодательства.

В этой связи г-н Алеман вновь отметил роль ВОИС, организующей глобальный диалог между работниками судебной системы, являющейся источником информации о ней и предоставляющей образование для этих работников и альтернативные механизмы урегулирования споров.

В современном мире, все части которого связаны между собой, трудности судопроизводства по делам в области ИС невозможно преодолеть внутри одной страны. Для этого необходимо региональное и международное сотрудничество, а также участие национальных и региональных судов и их знакомство с иностранными законами и системами с учетом нормативной, структурной и социально-экономической ситуации в каждой юрисдикции.

Г-н Алеман подчеркнул важность ежегодного Форума по вопросам ИС для судей как программного мероприятия в этой области, предоставляющего площадку для обмена информацией и практикой. Г-н Алеман упомянул множество тем, вошедших в программу Форума в этом году. Так, участники познакомились с опытом судов всего мира в широком спектре существенных правовых вопросов в области ИС. Были озвучены различные подходы к модернизации и специализации структур судопроизводства, рассматривающих споры в области ИС, чтобы обеспечить действенное и ускоренное отправление правосудия в таких делах. Кроме того, участники исследовали вопросы, которые могут возникнуть в ходе последующего развития новейших технологий.

Завершая Форум, г-н Алеман призвал всех участников продолжать взаимодействие с ВОИС и международным сообществом ИС. Он вновь выразил от имени ВОИС глубокую признательность членам Консультативного совета судей за участие в работе ВОИС и ценные указания, задающие направление деятельности Организации по поддержке судебных органов.

Судья Рейна, выступая в качестве члена Консультативного совета судей ВОИС, подчеркнул что Форум стал успешной площадкой для налаживания связей, обмена опытом и знакомства с отличиями и сходством между системами ИС, призвав участников унести с собой полученные знания и использовать их ради блага и экономического процветания своих стран.



