

24.01.2014 – 30.01.2014, № 04

**КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ**

**Главная**

[Правовая охрана промышленной собственности в Украине. Выбор ставок роялти для объектов промышленной собственности](#)

**статья**

**Компетентное**

[Право преждепользования торговой маркой как специфический способ защиты права интеллектуальной собственности](#)  
[О некоторых способах защиты патентных прав и их эффективности](#)  
[Выбор ставок роялти для объектов промсобственности](#)

**мнение**

**Официальная**

[ГИС: отменить решение о выдаче патента можно исключительно в судебном порядке](#)

**позиция**

**Судебный**

[ВХСУ: последние тенденции в спорах о защите прав на объекты интеллектуальной собственности](#)

**взгляд**

## **Судебная практика по делам о защите прав на объекты промсобственности: обеспечить необеспечимое**

Защита прав на объекты промышленной собственности – процесс трудный, требующий особого подхода, знаний, умений, навыков. Отдельной проблемой, требующей особого внимания, является практика применения хозяйственными судами мер по обеспечению иска и мер пресечения по делам данной категории, а также практика применения мер по обеспечению иска при рассмотрении данной категории споров в порядке гражданского судопроизводства.

О нежелании хозяйственных судов удовлетворять ходатайства об обеспечении иска рассказывать не приходится. И в случае получения положительного опыта им хочется непременно делиться, тем более, когда речь идет об обеспечении иска о запрете использования полезной модели при импорте товара на территорию Украины.

И Законом Украины «Об охране прав на промышленные образцы», и Законом Украины «Об охране прав на изобретения и полезные модели» предусмотрено исключительное право обладателя патента на объект промышленной собственности использовать такой объект. Использование предполагает в том числе импорт/экспорт товаров, изготовленных с использованием защищенного патентом объекта. Таможенный кодекс Украины предусматривает процедуру приостановления таможенного оформления товара, ввезенного на территорию Украины, в случае когда есть основания предполагать,

что товар, представленный для таможенного оформления, изготовлен с нарушениями исключительных прав собственника патента на объект права промышленной собственности, внесенного в таможенный реестр прав интеллектуальной собственности Украины.



**Таможенный орган вправе приостановить таможенное оформление товара, когда есть основания предполагать, что товар, представленный для таможенного оформления, изготовлен с нарушениями исключительных прав собственника патента на объект права промышленной собственности**

Для предотвращения ввоза товара, нарушающего исключительные права собственника, вытекающие из патента, последний обязан обратиться в суд с иском о защите прав интеллектуальной собственности, и **предоставить компетентному таможенному органу судебное решение о запрете таможенного оформления ввозимой партии товара в течение 15 календарных дней с момента приостановления таможенного оформления.** В противном случае таможенный орган вправе будет продолжить таможенное оформление товара, и выпуск его в гражданский оборот будет неминуем. Абсолютно очевидно, что речь идет о необходимости предоставить в распоряжение таможенных органов определение суда об обеспечении иска о защите прав интеллектуальной собственности путем запрета импорта товара, ввоз которого осуществлен нарушителем исключительных прав держателя патента на объект промышленной собственности.

Аргументы в пользу соответствующего определения могут быть следующие. В соответствии со [статьей 66 ХПК Украины](#) обеспечение иска допускается на любой стадии судебного процесса, когда есть основания предполагать, что в случае непринятия мер по обеспечению иска решение суда будет не возможно исполнить либо его исполнение будет существенно затруднено. **Абсолютно очевидно, что непринятие мер по обеспечению иска о запрете импорта партии товара, изготовленного с нарушением прав интеллектуальной собственности, путем запрета совершать действия по таможенному оформлению такой партии товара до рассмотрения дела по существу, приведет к невозможности исполнения судебного решения,** так как при отсутствии запрета партия товара будет растаможена и импорт товара станет свершившимся фактом. Следовательно, после таможенного оформления товара исполнить решение о запрете его импорта будет не возможно.

В соответствии с абзацем 2 п. 2 постановления Пленума Верховного Суда Украины № 9 от 22.12.2006 года судам во время принятия решения об обеспечении иска рекомендовано по делам отдельных категорий обеспечивать иски требования **с помощью специальных мер**, регулируемых нормами соответствующих законов. Обеспечение иска путем запрета таможенного оформления партии товара, как специальная мера по обеспечению данной категории споров, предусмотрено [статьей 257 Таможенного кодекса Украины](#). Кроме того, [п. 1 ч. 2 статьи 432 Гражданского кодекса Украины](#) суду предоставлено право применения безотлагательных мер по предотвращению нарушения права интеллектуальной собственности и сохранению соответствующих доказательств, а также приостановлению пропуска через таможенную границу Украины товаров, импорт или экспорт которых осуществляется с нарушением права интеллектуальной собственности.

**Обращаясь с ходатайством об обеспечении иска, следует уделять особое внимание следующим обстоятельствам, которые нужно надлежащим образом отразить в процессуальном документе, адресованном суду:**

– **принцип разумности**, обоснованности, адекватности требований заявителя предполагает, что ходатайство об обеспечении иска должно содержать ссылку на доказательства, дающие основания

полагать уже на стадии принятия решения об обеспечении иска, что товар, являющийся предметом иска, действительно имеет признаки нарушения прав интеллектуальной собственности. Это могут быть выводы специалистов по факту анализа образцов товара на предмет их изготовления с применением всех существенных признаков формулы патента, это материалы патентов, сравнительные таблицы с анализом выявленных существенных признаков образцов спорных товаров, фотографии запатентованных объектов их схемы и изображения и т. д. Об адекватности мер по обеспечению свидетельствует «соотносимость» заявленных исковых требований с требованиями об обеспечении. То есть если предметом обеспечения является партия определенных товаров, то нет смысла просить суд запретить ввоз всех товаров, заявленных в декларации, сосредоточившись только на тех, которые изготовлены с признаками нарушений прав интеллектуальной собственности;

– **принцип обеспечения** сбалансированности интересов истца и лица, в отношении которого применяются меры по обеспечению иска, проявляющийся в необходимости привести в ходатайстве доводы о том, что интересы лица, в отношении которого не будут применены меры по обеспечению, существенно не будут ущемлены, а истцу меры по обеспечению не предоставят необоснованное преимущество;

– **принцип наличия связи** между конкретным видом обеспечения и предметом иска, а также недопустимости совпадения исковых требований со способом обеспечения иска предполагает необходимость обоснования того, почему в данной конкретной ситуации применение такого вида мер по обеспечению иска является предпосылкой к возможности исполнения решения суда в случае его удовлетворения, в то же время запрошенные меры по обеспечению не могут совпадать с заявленными исковыми требованиями. К примеру, если предметом иска является запрет импорта товара ответчиком, то в обеспечение можно просить обязать таможенную службу не осуществлять таможенное оформление товара до рассмотрения иска по существу. В данном случае меры обеспечения иска и исковые требования очевидно не совпадают, так как, по сравнению с заявленными исковыми требованиями, меры по обеспечению касаются обязанностей третьего лица – таможенного органа, а также носят временный характер и ограничиваются в действии по времени сроком рассмотрения спора в суде.

Обращаясь с ходатайством о применении мер пресечения в хозяйственный суд, следует помнить и соблюдать тот же набор принципов и правил, что и при подготовке ходатайства об обеспечении иска. **Необходимо также придерживаться следующих достаточно жестких требований в отношении доказанности тех или иных обстоятельств, связанных с такими мерами:**

– **обращаясь с требованием об осмотре помещений**, в которых происходят действия, связанные с нарушением прав или об аресте имущества, к заявлению о мерах пресечения необходимо прикладывать доказательства, свидетельствующие о том, что в помещениях, об осмотре которых идет речь действительно совершаются соответствующие правонарушения (это могут быть соответствующие первичные бухгалтерские документы, подтверждающие продажу товара, являющегося предметом спора со склада, который необходимо осмотреть), а имущество, на которое потенциально может быть наложен арест, действительно принадлежит лицу, в отношении которого применяются меры по обеспечению;

– **если речь идет об аресте товара**, находящегося на складе, необходимо всеми возможными доступными средствами доказать, что именно такой товар действительно находится на соответствующем складе и принадлежит лицу, в отношении которого предпринимаются меры по обеспечению. Так, в доказательство осуществления противоправной деятельности по торговле товаром, изготовленным с применением патентов заявителя, к ходатайству были приложены документы «контрольной» закупки такого товара, поставленного со склада продавца (потенциального ответчика) подставному покупателю, среди которых: договор поставки, спецификации, товарно-транспортные накладные, а также накладные курьерской доставки товара, где отправителем указано

лицо, в отношении которого предпринимались меры пресечения, а адрес отгрузки товара – адрес склада, который истец/заявитель мер пресечения просил суд осмотреть, а также арестовать товар, являющийся предметом спора, на таком складе. К иску были приложены выписка из Единого государственного реестра юридических лиц с подтверждением местонахождения юридического лица, которое совпадало с адресом продажи товаров, изготовленных с нарушением патента, указанном на корпоративном сайте компании – потенциального ответчика. Поскольку спорный товар продавался под торговой маркой, суду были предоставлены сведения из реестра о лице, являющемся зарегистрированным владельцем знака для товаров и услуг. Также с использованием особенностей российского законодательства о нотариате суду были предоставлены нотариально заверенные скриншоты интернет-страниц корпоративного сайта лица, в отношении которого заявитель просил применения мер пресечения, с описанием ассортимента товара, предлагаемого продаже, а также места его реализации – склада, осмотр которого и арест товаров на котором просил заявитель суд.



**Суды считаю, что требования о запрете регистрации патента не связаны с возможностью/невозможностью исполнения судебного решения в случае удовлетворения иска о признании патента недействительным**

Столкнувшись с мерами по обеспечению иска в деле о признании патентов недействительными в порядке гражданского судопроизводства, хотели бы обратить внимание на следующий сугубо практический аспект. Недобросовестные лица, получающие патенты на промышленные образцы с формулами (совокупностью существенных признаков), аналогичными с ранее запатентованными промышленными образцами, получили необоснованное преимущество и поддержку при рассмотрении ходатайства об обеспечении иска о признании патента недействительным путем запрета регистрации патента в таможенном реестре Украины. В удовлетворении такого ходатайства суды повсеместно отказывают, несмотря на очевидный вред, который может быть причинен собственникам ранее зарегистрированных патентов, чье право на импорт/экспорт товара, изготовленного с применением такого патента, будет ущемлено с регистрацией спорного патента с более поздней датой в таможенном реестре прав интеллектуальной собственности Украины. Тем не менее, в обоснование отказа в удовлетворении ходатайства об обеспечении иска суды, как правило, указывают на то, что до признания патента недействительным регистрация патента в таможенном реестре является абсолютным (ничем не обусловленным) правом лица-правообладателя, а требования о запрете регистрации патента не связаны с возможностью/невозможностью исполнения судебного решения в случае удовлетворения иска о признании патента недействительным.

## **ВЫВОД:**

**Несмотря на трудности, связанные с обеспечением исков в спорах о правах на объекты промышленной собственности, существующая положительная практика дает основания надеяться на то, что эта миссия выполнима. Условием достижения положительного результата является тщательнейший предварительный сбор и анализ доказательственной базы, которая уже на стадии обращения с иском должна предоставлять суду убедительную и обоснованную, с точки зрения логики и закона, картину наличия признаков нарушения прав собственника патента со стороны ответчика. Использование всех возможных письменных доказательств и**

всего творческого потенциала и воображения просто обязательно.

**Юлия Курило,**  
партнер [адвокатского объединения «СК ГРУП»](#),  
руководитель корпоративной практики



© ООО "Информационно-аналитический центр "ЛИГА", 2014

© ООО "ЛИГА ЗАКОН", 2014

© ООО "Информационно-аналитический центр "ЛИГА", 2014  
© ООО "ЛИГА ЗАКОН", 2014

