



Марина Александровна Рожкова
президент *IP CLUB*, профессор
Университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА),
доктор юридических наук

Разбирая вопрос о потребностях Суда по интеллектуальным правам в технических специалистах и советниках*

* Работа проводилась при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ за счет средств государственного задания на выполнение НИР по проекту № 1865.

Marina RozhkovaPresident of *IP CLUB*, Professor at Kutafin Moscow State Law University, Doctor of Laws**Discussing the Issue of Needs of the Court for Intellectual Rights in Technical Specialists and Advisors****Вместо введения**

В мире существует немало судебных и квазисудебных органов, создаваемых специально для разрешения дел именно в сфере интеллектуальной собственности. Об этом говорилось на прошедшей в рамках IX Международного форума «Интеллектуальная собственность — XXI век» конференции «Специализированные суды по интеллектуальным правам: международный и российский опыт»¹.

В подготовленном Международной торговой палатой (*International Chamber of Commerce, ICC*) Докладе о действующих в мире специализированных судах по интеллектуальным правам² (далее — Доклад *ICC*³), в частности, отмечалось, что формы, в которых создаются специализированные суды по интеллектуальным правам (далее — ССИП), и сферы их компетенции могут сильно отличаться от страны к стране: «Некоторые суды имеют полномочия рассматривать как административные, так и гражданские споры в сфере интеллектуальной собственности, например, суды в Китае, Японии и России, тогда как другие могут являться чисто гражданскими или административными. Некоторые суды создаются в качестве отдельных судебных учреждений, которые полностью независимы от гражданских или административных судов, а другие организованы как судебная палата или коллегия в составе гражданского или коммерческого суда. Процеду-

¹ Организатором мероприятия, прошедшего 28 апреля 2016 г., выступила *ICC Russia*.

² На сайте *ICC Russia* указывается: «В Докладе приводится обзор организационных структур ССИП в различных странах мира и применяемых в них процедур разбирательств, а также рассматриваются более специфические вопросы функционирования ССИП. Доклад основан на информации из стран — членов *ICC* о механизмах судебных разбирательств в сфере ИС, полученной из первых рук от экспертов и практикующих специалистов, работающих в этих странах и имеющих обширный опыт ведения судебных дел в сфере интеллектуальной собственности. Среди 24 стран, являвшихся объектом исследования, 19 стран имеют ССИП: Бельгия, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Испания, Китай, Мексика, Перу, Португалия, Республика Корея, Россия, Соединенные Штаты Америки, Таиланд, Франция, Чили, Швейцария, Швеция и Япония» (URL: <http://www.iccwbo.ru/komissii/komissiya-po-intellektualnoy-sobstvennosti/novosti-komissii/2400/>).

³ См.: URL: <http://iccbooks.ru/upload/iblock/402/402fae44939769a4b61225ae6bea8cbe.pdf>.

ры судебных разбирательств, практикуемые ССИП, также в некоторой степени различаются»⁴.

При этом под ССИП в Докладе *ИСС* понимаются не только судебные органы: «...специализированный суд по интеллектуальным правам может быть в широком смысле определен как *судебный орган или суд*, или постоянно *действующее подразделение или палата в составе суда* по гражданским или коммерческим делам, или *административный орган* (курсив мой. — *М.Р.*), обладающие исключительными полномочиями по рассмотрению споров, связанных с интеллектуальной собственностью, или какого-либо конкретного типа спора в сфере интеллектуальной собственности»⁵.

В литературе можно встретить указания на то, что при разработке отечественного законодательства о специализированном суде по интеллектуальным правам «изучался опыт зарубежных стран, в которых существуют суды по интеллектуальной собственности (Великобритания, Германия, Индия, Таиланд, Турция, Япония), специализированные составы по рассмотрению споров в сфере интеллектуальной собственности (Австрия, Бельгия, Бразилия, Венгрия, Гонконг, Дания, Израиль, Иран, Ирландия, Испания, Италия, Канада, Колумбия, Нидерланды, Норвегия, Пакистан, Панама, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, страны Южной Африки, США, Сьерра-Леоне, Тайвань, Финляндия, Франция, Чили, Швейцария, Швеция, Филиппины), а также квазисудебные органы (специальные трибуналы), рассматривающие споры, возникающие из отношений по интеллектуальной собственности (Австралия, Зимбабве, Кения, Китай, Новая Зеландия, Сингапур, Ямайка)»⁶. При этом признается, что основой для отечественных законопроектов о Суде по интеллектуальным правам (далее — СИП) стал опыт именно Германии и Японии: «К сожалению, российское законодательство о статусе судей не позволяет привлекать в процесс так называемых судей-техников — специалистов, не являющихся судьями, но которые участвуют в процессе в качестве судьи. В связи с этим из опыта Германии заимствовали идею (в усеченном виде) привлечения в процесс специалистов, что сблизило Суд по интеллектуальным правам с Высоким судом по интеллектуальной собственности Японии, поскольку именно в этой стране в помощь судьям для разъяснения технической стороны рассматриваемого спора привлекают специалистов-техников, состоящих в штате суда. По компетенции Суд по интеллектуальным правам также в большей степени напоминает Высокий суд по интеллектуальной собственности Японии»⁷.

⁴ Доклад *ИСС*. С. 7.

⁵ Там же. С. 8.

⁶ *Попова С.С.* Проблемы становления Суда по интеллектуальным правам в России // Имущественные отношения в Российской Федерации. 2013. № 6. С. 96–106. Аналогичные указания встречаются и у *Е.В. Буробиной*: «В некоторых странах необходимая специализация арбитра обеспечивается отнесением споров по интеллектуальным правам к юрисдикции коммерческих (в Австрии, Ирландии, Португалии, Швейцарии и на Филиппинах) или апелляционных судов (США), а также путем выделения отдельных судов или судебных составов в рамках судов общей юрисдикции или хозяйственных судов (Бельгия, Дания, Испания, Италия, Франция). Самостоятельные судебные инстанции, к компетенции которых относится разрешение споров об интеллектуальных правах, в настоящее время действуют в Германии, Великобритании, Индии, Турции, Таиланде, Японии» (*Буробина Е.В.* О новом суде по интеллектуальным правам // Адвокатская практика. 2013. № 1. С. 29–32).

⁷ *Попова С.С.* Указ. соч.

Сказанное и обусловливает то, что зарубежный опыт исследуется в настоящей работе на примере именно Федерального патентного суда Германии⁸ (далее — ФПС Германии) и Высшего суда Японии по вопросам интеллектуальной собственности⁹ (далее — ВСИС Японии). Правда, краткий анализ компетенции этих специализированных судов по интеллектуальной собственности необходимо предварить обозначением различий между **правовой охраной** и **защитой** прав, что будет способствовать последующему уяснению компетенции СИП.

Охрана прав представляет собой деятельность законодательных и исполнительных органов государства в целях обеспечения **беспрепятственного осуществления гражданами и юридическими лицами их прав**; это целый комплекс правовых, экономических, политических, организационных и иных мер. При этом *правовая охрана* представляет собой *набор именно юридических мер, призванных обеспечить правообладателям надлежащую реализацию их прав*. В частности, к правовой охране промышленной собственности отнесены: регистрация соответствующих прав в государственных реестрах с выдачей правоподтверждающих документов (например, регистрация и выдача свидетельства на товарный знак), рассмотрение возражений от третьих лиц против предоставления правовой охраны объекту промышленной собственности (например, возражений против выдачи патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец) и проч.

Защита прав (в отличие от правовой охраны, обеспечивающей *нормальное (надлежащее) осуществление прав*) имеет место в ситуации **нарушения этих прав**. Таким образом, под *защитой прав* следует понимать *действия правообладателя, которые направлены на восстановление положения, существовавшего до нарушения или оспаривания его прав, либо правоприменительную деятельность уполномоченных государством органов*. Действия по защите могут осуществляться только при наличии *факта нарушения или оспаривания прав третьим лицом*, они включают в себя как меры защиты, так и меры юридической ответственности. В частности, защита промышленной собственности может потребоваться в случае бездоговорного использования запатентованного изобретения, права на которые принадлежат одному лицу, другим лицом; в случае выхода лицензиата за пределы лицензии, незаконном использовании чужого товарного знака и т.д.

Федеральный патентный суд Германии

К юрисдикции ФПС Германии (*Bundespatentgericht*) отнесено рассмотрение *дел, связанных с правовой охраной промышленной собственности*, когда речь идет о предоставлении, отказе или прекращении правовой охраны прав на объекты промышленной собственности¹⁰. Вследствие этого ФПС Германии компетентен рас-

⁸ См.: URL: <https://www.bundespatentgericht.de/cms/>.

⁹ См.: URL: <http://www.ip.courts.go.jp>.

¹⁰ Федеральный патентный суд: функции, организационная структура, перспективы. Мюнхен: Германское ведомство по патентам и товарным знакам, 2012. URL: https://www.bundespatentgericht.de/cms/media/Oeffentlichkeitsarbeit/Veroeffentlichungen/Informationsbroschueren/infobroschuere_rus.pdf.

сма­тривать жалобы на решения Федерального ведомства по патентам и товарным знакам (далее — патентное ведомство), требования об аннулировании германских и европейских патентов, жалобы на решения Федерального ведомства по сортам растений (далее — ведомство по сортоиспытаниям) и т.д. ФПС Германии занимается вопросами, связанными с регистрацией прав на промышленную собственность, причем он вправе вынести решение об их прекращении, а также полномочен рассматривать вопросы отказа от патента и предоставления либо отмены принудительных лицензий. Вместе с тем ФПС Германии не разрешает споры, возникающие в связи с *нарушением прав промышленной собственности*, — эти вопросы отнесены к компетенции гражданских судов общей юрисдикции (так называемый судебный процесс о нарушении прав)¹¹.

Таким образом, можно констатировать, что к функциям ФПС Германии отнесен **только судебный контроль за решениями патентного ведомства** (административных органов), т.е. *суд рассматривает дела, возникающие только из публичных отношений, связанных с предоставлением и прекращением правовой охраны промышленной собственности*. Споры частноправового характера, возникающие из гражданских отношений по поводу промышленной собственности, ФПС Германии не рассматривает — для разрешения подобных дел в «обычных» судах создаются *специализированные судебные коллегии*¹².

До создания ФПС Германии решения экспертных отделов и департаментов патентного ведомства (по поводу регистрации либо признания прав на объекты промышленной собственности) проверялись только вышестоящими контролирующими органами — апелляционными сенатами, которые входили в состав того же патентного ведомства. На тот момент обжаловать решения таких сенатов было невозможно, что противоречило ст. 19 (4) Основного закона ФРГ, по смыслу которой административный орган не вправе выносить окончательные решения — его решения должны быть доступны судебной проверке, в силу чего законодатель и «оказался вынужден предоставить возможность пересмотра всех решений патентного ведомства в судебном порядке»¹³. В итоге Федеральный административный суд признал, что патентное ведомство не является судебной инстанцией в целях ст. 19 (4) Основного закона ФРГ, а решения апелляционных сенатов ведомства — это административные акты, которые можно обжаловать в административном суде¹⁴.

¹¹ На эту особенность обращается внимание в Докладе ИСС: «В некоторых странах проводится разграничение компетенции между административными (недействительность прав на ИС) и гражданскими (нарушение прав на ИС) делами, связанными с интеллектуальной собственностью. Германия традиционно придерживается принципа «разграничения» по некоторым вопросам интеллектуальной собственности, в частности по патентным делам, что означает, что дела о нарушениях прав на ИС и о признании недействительности прав на ИС рассматриваются в Германии различными органами» (Доклад ИСС. С. 15–16).

¹² См.: *Русслис Ш., Ткачев Д.* Общие аспекты судопроизводства в сфере защиты интеллектуальной собственности в Германии // Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2015. № 8. С. 45 (URL: <http://ipcmagazine.ru/procedural-matter/general-aspects-of-judicial-procedure-in-the-field-of-intellectual-property-protection-in-germany>).

¹³ *Зедемунд-Трайбер А.* Организация и задачи патентного суда в Германии // Охрана промышленной собственности в Германии: сб. ст. М., 1995. С. 21. Статьей 19 (4) Основного закона ФРГ установлено: «Если права какого-либо лица нарушены государственной властью, оно может обращаться в суд. Если не установлена иная подсудность, действует общий судебный порядок».

¹⁴ Федеральный патентный суд: функции, организационная структура, перспективы. С. 6.

Учрежденный в результате ФПС Германии, являющийся специализированным судом, *уполномочен проверять по существу решения патентного ведомства относительно наличия прав на объекты промышленной собственности*. Суд выносит решения, касающиеся предоставления правовой охраны изобретениям, полезным моделям, товарным знакам, промышленным образцам, топологиям интегральных микросхем и сортам растений — их регистрации, отказа в регистрации и даже аннулирования (прекращения правовой охраны). Компетенция ФПС Германии определена следующим образом.

Во-первых, суд уполномочен рассматривать требования о признании недействительными выданных патентов, а также не совпадающие с первыми дела по аннулированию действующего немецкого или европейского¹⁵ патента. Последние принципиально отличаются от подведомственных ФПС Германии дел, в рамках которых оспаривается собственно выдача патента или заявляются иные возражения. Цель процедуры во всех случаях состоит в проверке официального решения патентного ведомства; такое требование может быть предъявлено любым лицом и в любое время. Данные дела рассматриваются в первой инстанции ФПС Германии, а в апелляционном порядке — Верховным судом Германии (*Bundesgerichtshof*)¹⁶. Апелляционный порядок предполагает проверку вынесенного судебного решения с точки зрения не только законности, но и обоснованности, что влечет за собой повторное рассмотрение дела по существу (учитывая отсутствие специалистов по техническим вопросам в штате Верховного суда Германии, он вынужден прибегать к помощи сторонних экспертов).

Во-вторых, к компетенции ФПС Германии отнесен пересмотр апелляционных решений экспертных бюро и департаментов патентного ведомства (которые приняты в отношении изобретений, товарных знаков, полезных моделей, промышленных образцов и топологий интегральных микросхем) и апелляционных решений комитетов ведомства по сортоиспытаниям (в отношении сортов растений), связанных с принятием заявок на выдачу патента, продлением, отменой или ограничением патентов, заявлением возражений и т.д. Решения ФПС Германии по этим делам проверяются в ревизионном порядке, т.е. Верховный суд Германии обращает внимание только на правильность применения законодательства (без обсуждения степени обоснованности обжалуемого решения)¹⁷.

В-третьих, ФПС Германии рассматривает дела, касающиеся выдачи или аннулирования принудительных лицензий и установления лицензионного вознаграждения за принудительные лицензии (однако число таких дел незначительно).

Одной из уникальных особенностей ФПС Германии, как известно, является то, что его судьями являются не только юристы, но и специалисты, получившие образование в области естественных или технических наук. Иными словами, статусом

¹⁵ Выданного Европейским патентным ведомством для территории Германии.

¹⁶ Такой подход вытекает из смысла ст. 96 (1) Основного закона ФРГ, предусматривающей создание федеральных судов верхнего звена, притом что в силу ст. 95 (1) Основного закона ФРГ обеспечение единообразного правоприменения возложено на Верховный суд Германии.

¹⁷ См. также: Доклад ИСС. С. 15–16.

профессиональных судей ФПС Германии обладают члены суда как с юридическим образованием (так называемые *судьи-юристы*), так и с естественным или техническим, но не юридическим образованием (так называемые *судьи-патентоведы*)¹⁸¹⁹.

Специфика компетенции и уникальность судейского состава ФПС Германии позволяет суду при рассмотрении подведомственных ему дел не ограничиваться изложением фактов, представленных заявителем и патентным ведомством, а в полном объеме исследовать обстоятельства (включая технический аспект) в рамках поданных заявлений. В связи с этим судебные составы (сенаты) различаются по количеству входящих в их состав судей-юристов и судей-патентоведов в зависимости *от компетенции*²⁰. Так, сенаты по делам о действительности патентов, сенат по рассмотрению жалоб в отношении полезных моделей, сенат по делам об охране сортов растений и технические сенаты включают *как судей-юристов, так и судей-патентоведов*. В то же время сенат по общим юридическим вопросам и сенаты по делам о товарных знаках (поскольку здесь решаются именно правовые вопросы) состоят *только из судей-юристов*²¹.

Важно заметить, что в отличие от обычного судебного процесса в судах по административным делам, в рамках которого уполномоченные органы, решение или действие которых обжалуется, в обязательном порядке участвуют в судебном процессе, при рассмотрении дела ФПС Германии ни патентное ведомство, ни ведомство по сортоиспытаниям автоматически не привлекаются. Законодательством предусмотрена возможность принять участие в процессе президенту патентного ведомства, если это уместно ввиду принципиального значения рассматриваемого вопроса; президент ведомства по сортоиспытаниям может принять участие в процессе в любое время. Только в случае использования такой возможности названные лица приобретают права участника процесса.

Высший суд Японии по вопросам интеллектуальной собственности

Иные правила судопроизводства и границы юрисдикции характеризуют ВСИС Японии²².

¹⁸ Нужно особо подчеркнуть, что статус судьи (назначаемого пожизненно и обладающего всеми правами и обязанностями профессионального судьи) эксперт в технической сфере, не имеющий юридического образования, может получить только в ФПС; во всех остальных судах судебной системы Германии такие эксперты могут принимать участие только в качестве заседателей (ассессоров).

¹⁹ В Докладе ИСС отмечается, что судьи с технической квалификацией (т.е. судьи, имеющие как юридическое, так и техническое образование) являются членами компетентных судейских составов в Индии, Китае, США, Швейцарии и Швеции (см.: Доклад ИСС. С. 7).

²⁰ Окончательное решение по делам, отнесенным к компетенции ФПС Германии, принимается всегда коллегиально — судьями-юристами и судьями-патентоведами. Причем состав коллегии может включать трех, четырех или даже пятерых судей (в случае коллегиального рассмотрения дела в составе четырех судей при равенстве голосов решающим становится голос председательствующего).

²¹ Подробнее см.: Федеральный патентный суд: функции, организационная структура, перспективы. С. 8–12.

²² См., напр.: *Katsumi S. A Retrospective and a Prospective Look at the First Year of the Intellectual Property High Court // AIPPI Journal. September 2006. P. 195–219.*

Прежде всего следует отметить, что ВСИС Японии, являющийся специальным отделением Токийского Высшего суда²³, в качестве суда первой инстанции рассматривает жалобы на принятые патентным ведомством Японии апелляции и решения, касающиеся предоставления правовой охраны изобретениям, полезным моделям, товарным знакам, промышленным образцам, что, как подчеркивает Шиохара Катсуми, эквивалентно рассмотрению ФПС Германии и Патентным судом Кореи дел по жалобам на апелляционные решения экспертных бюро и департаментов патентного ведомства²⁴.

В качестве суда второй инстанции ВСИС Японии рассматривает жалобы:

- на решения районных судов по гражданским делам, касающиеся прав на изобретения, полезные модели, топологии интегральных микросхем, авторских прав на компьютерные программы, подпадающие под исключительную юрисдикцию Токийского Высшего суда;
- решения районных судов по гражданским делам, касающиеся прав на дизайн, товарные знаки, авторских прав (за исключением прав на компьютерные программы), смежных прав, прав селекционеров, а также пресечения недобросовестной конкуренции, подпадающие под юрисдикцию соответствующего высшего суда из восьми высших судов Японии, в зависимости от нахождения суда первой инстанции, рассмотревшего дело. То есть ВСИС Японии, являющийся специальным отделением Токийского Высшего суда, рассматривает такие жалобы, когда они подпадают под юрисдикцию Токийского Высшего суда.

Кроме того, к компетенции ВСИС Японии отнесены и другие гражданские и административные дела в соответствии с юрисдикцией Токийского Высшего суда, для рассмотрения и разрешения которых необходим опыт в области интеллектуальной собственности.

Таким образом, можно говорить о том, что этот суд имеет «смешанную» компетенцию: в качестве суда первой инстанции он осуществляет **только судебный контроль за решениями патентного ведомства** (административных органов), т.е. *рассматривает дела, возникающие только из публичных отношений, связанных с предоставлением и прекращением правовой охраны промышленной собственности*. В то же время в качестве суда второй инстанции ВСИС Японии уполномочен пересматривать решения по спорам частноправового характера, возникающим из гражданских отношений по поводу интеллектуальной собственности.

Примечательно, что при рассмотрении дел во ВСИС Японии к участию в судебном процессе могут привлекаться состоящие в штате суда *судебные научные консультанты* по делам, касающимся интеллектуальной собственности (*judicial research officials of IP cases*), а также *технические советники* (*technical advisors*).

²³ В работе Шиохара Катсуми специально подчеркивается, что создание специализированных судов нехарактерно для японской судебной системы — существует традиция решать новые задачи путем укрепления существующих судов (Ibid. P. 197).

²⁴ Ibid. P. 199. См. также: Доклад ICC. С. 15.

В отличие от судей-патентоведов, полноценно заседающих в ФПС Германии, судебные научные консультанты, входящие в штат ВСИС Японии, не являются судьями. К их задачам отнесено проведение по поручению судьи изысканий по техническим вопросам, необходимых для проведения разбирательства. С апреля 2005 г. судебные научные консультанты вправе с разрешения председательствующего судьи задавать вопросы лицам во время устных слушаний или в других случаях для того, чтобы прояснить обстоятельства дела.

В отличие от судебных научных консультантов, работающих в ВСИС Японии на постоянной основе, технические советники привлекаются по решению суда временно для оказания помощи судьям. К их задачам отнесено предоставление разъяснений по вопросам технического характера, когда такие разъяснения необходимы по ходу дела или способствуют движению судебного процесса. Их мнение не рассматривается как доказательство в процессе. Технические советники могут назначаться Верховным судом Японии для работы по совместительству из числа профессуры университетов или исследователей научно-исследовательских организаций, которые имеют специальные знания в различных областях науки.

Суд по интеллектуальным правам: специалисты и советники

СИП учреждался с целью рассмотрения прежде всего патентных дел. Создаваемый, как указывалось выше, с оглядкой на две рассмотренные модели ССИП, он имеет некоторое сходство с каждой из них, но со всей очевидностью не совпадает ни с одной.

Являющийся первым в России специализированным судом, СИП создан *в рамках системы арбитражных судов*, а не судов общей юрисдикции: это объяснялось тем, что арбитражные суды изначально в большей степени были ориентированы *на специализацию* при рассмотрении споров. К полномочиям СИП отнесен не только контроль за решениями патентного ведомства (как это имеет место в ФПС Германии); в качестве суда кассационной инстанции (подобно ВСИС Японии) он осуществляет пересмотр судебных решений, которые вынесены и по делам частноправового характера, возникшим из гражданских отношений по поводу интеллектуальной собственности. Последнее обстоятельство — наделение СИП смешанной компетенцией — и стало, по всей видимости, основанием для отказа от использования названия «Патентный суд» в пользу наименования «Суд по интеллектуальным правам».

Введение института судей-патентоведов (по модели ФПС Германии), по мнению разработчиков отечественного закона о суде по интеллектуальной собственности²⁵, потребовало бы внесения изменений в Конституцию РФ. Поэтому при разработке законодательства о СИП в большей степени ориентировались все же на

²⁵ См.: Федеральный закон от 08.12.2011 № 422-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с созданием в системе арбитражных судов Суда по интеллектуальным правам» (далее — Закон № 422-ФЗ).

опыт создания ВСИС Японии, что привело к введению Законом № 422-ФЗ новой для арбитражного процесса фигуры — **специалист**²⁶.

Согласно ч. 1 ст. 55.1 АПК РФ специалистом в арбитражном суде может выступать *лицо, обладающее необходимыми знаниями по соответствующей специальности, осуществляющее консультации по касающимся рассматриваемого дела вопросам*. В соответствии с ч. 2 ст. 55.1, ч. 1 ст. 87.1 АПК РФ арбитражный суд привлекает такого специалиста с целью получения устных пояснений (разъяснений) по интересующему суд вопросу, для устного консультирования и (или) выяснения его профессионального мнения по существу разрешаемого судом дела, что охватывается единым термином «консультация специалиста», причем такая консультация в силу ч. 2 ст. 87.1 АПК РФ дается без проведения специальных исследований в устной форме. То есть в АПК РФ проведена достаточно четкая граница между *экспертом*, которому арбитражным судом поручается проведение экспертизы и подготовка на ее основании письменного заключения²⁷, и *специалистом*, который дает исключительно устные консультации, не подразумевающие проведение специальных исследований.

Очевидно, что функция специалиста в арбитражном процессе состоит не в технической помощи суду при осуществлении процессуальных действий, а в *предоставлении сведений (информации), способствующих правильному разрешению судом дела по существу*, подобно роли технических советников во ВСИС Японии. Причем такая консультация не должна становиться доказательством (как, например, заключение эксперта), поскольку касается лишь разъяснения отдельных требующих специальных знаний вопросов, однако ч. 2 ст. 64 АПК РФ установлено, что *консультация специалиста может выступать в качестве доказательства по делу* (наряду с заключением экспертов).

Отечественное законодательство предусматривает право СИП *привлекать специалиста* для получения разъяснений, консультаций и выяснения профессионального мнения лиц, обладающих теоретическими и практическими познаниями по существу разрешаемого арбитражным судом спора (ч. 1 ст. 87.1 АПК РФ). Согласно ч. 1 ст. 55.1 АПК РФ в качестве специалиста может выступать *лицо, обладающее необходимыми знаниями по соответствующей специальности, осуществляющее консультации по касающимся рассматриваемого дела вопросам*.

Примечательно, что в силу ч. 1 ст. 87.1 АПК РФ в качестве специалистов допустимо привлекать **советников аппарата СИП** при условии, что они обладают *квалификацией, соответствующей специализации суда*. Советники аппарата СИП

²⁶ Ученые-процессуалисты сходятся во мнении, что в российском законодательстве не наблюдается единства по вопросу о процессуальном положении и функциональном назначении специалиста: УПК РФ, ГПК РФ, АПК РФ, а также КоАП РФ по-разному регулируют этот вопрос (см., напр.: *Боннер А.Т.* Специалист в гражданском и арбитражном процессе: законодательное регулирование и судебная практика // Закон. 2010. № 6. С. 115–128; см. также: *Новоселова Л.А., Рожкова М.А.* О консультации специалиста при разбирательстве дел в Суде по интеллектуальным правам // Вестник ВАС РФ. 2013. № 5. С. 113–125).

²⁷ В соответствии с ч. 1 ст. 55 АПК РФ экспертом в арбитражном процессе выступает *лицо, обладающее специальными знаниями по касающимся рассматриваемого дела вопросам и назначаемое судом для дачи заключения в случаях и в порядке, предусмотренном АПК РФ*.

(подобно судебным научным консультантам ВСИС Японии) должны состоять в штате суда и являться государственными служащими²⁸. Однако полномочия и обычная функциональная роль этих советников совершенно неопределены: в п. 5 ст. 45 Федерального конституционного закона от 28.04.1995 № 1-ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской Федерации» (далее — Закон об арбитражных судах) закреплена лишь общая норма: «Для целей изучения специальных вопросов, возникающих при рассмотрении конкретных дел, относящихся к компетенции специализированного арбитражного суда, в его аппарате формируется группа советников, обладающих квалификацией, соответствующей специализации данного суда». Вместе с тем роль, компетенция и порядок привлечения «стороннего» *специалиста* к участию в судебном разбирательстве достаточно подробно регламентированы АПК РФ, что позволяет проводить аналогии и выискивать отличия между ним и экспертом²⁹.

Резюмируя, можно говорить о том, что заявленная в качестве прототипа японская модель суда по интеллектуальной собственности при переложении ее на российскую правовую действительность, как это водится, претерпела серьезные модификации.

Отечественным законодательством достаточно подробно регламентированы возможность и порядок участия в судебном процессе специалистов в технической сфере, привлекаемых *на временной основе для дачи устных консультаций*. В то же время порядок привлечения к участию в судебном процессе *штатных советников аппарата СИП* (которые должны оказывать постоянную консультативную помощь судьям в решении технических вопросов при разрешении дел), равно как вообще допустимость и необходимость их привлечения к процессу, их полномочия и процессуальные возможности законом вообще не урегулированы. Создается впечатление, что либо фигура советника аппарата СИП была введена в закон в последний момент в авральном порядке (как следствие ознакомления с японской моделью суда по интеллектуальной собственности), либо весь массив нормативного материала изначально предназначался для регулирования деятельности не специалистов, а именно советников, состоящих в штате, но произошла путаница.

²⁸ А.В. Залесов весьма позитивно оценивает данную законодательную новеллу: «...суд первой инстанции объективно ограничен в возможности рассматривать технические и патентоведческие аспекты такого экспертного заключения (именно ввиду необходимости таких специальных познаний экспертиза и назначается), он зачастую не проверяет существо аргументов эксперта, а лишь полагается на его выводы. Таким образом, роль эксперта в подобных делах оказывается чрезмерно значимой. Именно привлечение к участию в деле специалиста, являющегося сотрудником Суда, а не кандидатом, предлагаемым лицами, участвующими в деле, направлено на снижение подобной негативной тенденции патентных споров» (Залесов А.В. Соотношение споров о нарушении патента и патентоспособности изобретения в России и за рубежом // Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2013. № 1. С. 29. URL: <http://ipcmagazine.ru/patent-law/the-ratio-of-disputes-concerning-patent-infringement-and-the-patentability-of-the-invention-in-russia-and-abroad>).

²⁹ См.: Новоселова Л.А., Рожкова М.А. Указ. соч.

В каких случаях необходимо привлечение «специалистов-техников»

Надо заметить, что серьезный вред единству правоприменительной практики и предсказуемости судебных актов по делам в сфере интеллектуальной собственности наносит слишком широкое толкование СИП предусмотренного ч. 1.1 ст. 16 АПК РФ *права этого суда направлять запросы ученым, специалистам* и проч. СИП счел, что **под специалистами** следует понимать в том числе и **ученых-правоведов**, которым можно адресовать вопросы, связанные с существом разрешаемого конкретного спора (п. 1 Справки о некоторых вопросах привлечения специалистов и направления запросов Судом по интеллектуальным правам³⁰).

Основанная на таком толковании практика направления СИП запросов о правовых заключениях нарушает права участников процесса на справедливый суд, гарантированные Европейской конвенцией о защите прав человека и основных свобод, а также Конституцией РФ, вступает в противоречие с принципами АПК РФ, о чем автор настоящей статьи писала ранее³¹. Подобная практика противоречит и подходам, сложившимся не только в развитых, но и в развивающихся правовых порядках. Так, в Докладе *ИСС* специально упоминается, что, например, в Индии привлекаемые к делу научные консультанты имеют право задавать вопросы об обстоятельствах дела, готовить отчеты и заключения, но «им не разрешается давать свое заключение по вопросам толкования права»³².

В Докладе *ИСС* с акцентом на то, что *привлекаемые к делу специалисты задействуются для рассмотрения именно технических вопросов*, указывается следующее: «В США федеральные суды имеют полномочия назначать «специального судебного консультанта» для содействия суду, но, как правило, судам достаточно заключений и доказательств, представленных техническими экспертами, привлекаемыми сторонами по делу.

В некоторых странах принято, что технический эксперт не назначается судом, но при этом стороны, в частности по патентным делам, могут представлять доказательства от соответствующего технического эксперта, которого они выбирают сами.

Так обстоит ситуация во Франции, Индии и Великобритании. В Великобритании обязанностью эксперта каждой из сторон является содействие суду (т.е. судье с юридической квалификацией) в понимании рассматриваемых базовых технологий и технических вопросов; и именно судья с юридической квалификацией затем делает необходимые выводы и выносит правовые решения. В таких странах часто существует традиция перекрестного опроса, который помогает суду тщательно оценить представленные экспертные показания и разрешить технические споры. Иногда суд может также назначить технического эксперта для содействия судье в понимании более сложной технологии.

³⁰ Утверждена постановлением президиума СИП от 14.11.2014 № СП-21/89.

³¹ См.: *Рожкова М.А.* Вправе ли Суд по интеллектуальным правам запрашивать правовые заключения или все же *iura novit curia*? // Закон. 2016. № 3. С. 94–100.

³² Доклад *ИСС*. С. 20.

В Мексике в рамках дел о признании патентов недействительными или об их нарушении каждая сторона может назначить технического эксперта, и если мнения экспертов не совпадают, административный орган или суд назначает третьего эксперта, мнение которого будет учитываться судьей или органом при вынесении решения. В Республике Корея технический эксперт, в принципе, должен быть назначен судом, но на практике суд обычно назначает эксперта, указанного в заявлении сторон о получении экспертного заключения. Суд может также при необходимости затребовать экспертные заключения от государственного или публичного органа, образовательного или иного учреждения либо от иностранного государственного или публичного органа. Эксперты могут высказать свое мнение устно или письменно (суды обычно требуют представлять письменные заключения). Так же и в Швеции — и суд, и стороны по делу могут привлекать к участию в процессе экспертов в случаях, когда требуются экспертные знания. В большинстве исследуемых государств лицо, обладающее доказанным экспертным опытом и знаниями в конкретной технической области, может быть назначено в качестве технического эксперта. В небольшом числе стран для лиц или организаций, которые могут быть назначены компетентным органом в качестве эксперта, требуется официальное признание. Одним из примеров является Китай, где Высший народный суд Пекина публикует перечень судебных экспертных учреждений, которые имеют право оказывать содействие судам Пекина по техническим вопросам в рамках споров в сфере интеллектуальной собственности, связанных с высокими технологиями.

В большинстве стран, независимо от назначения технических экспертов компетентным органом, сторонам в споре разрешается представлять экспертные доказательства от технических экспертов, привлеченных соответствующей стороной.

Участие технических экспертов и/или судей с технической квалификацией, как правило, предусмотрено в случаях, когда технические аспекты могут играть важную роль при принятии решений; это типичная ситуация для споров, связанных с патентами»³³.

Таким образом, можно говорить о том, что *привлечение эксперта либо специалиста (или советника) может иметь место только в тех случаях, когда необходимо рассмотрение технического аспекта дела*, т.е. в сфере, в которой судья-юрист специалистом не является. Право — та область, в которой судья-юрист является профессионалом (в противном случае встает вопрос о его пригодности), поэтому он *не может истребовать от ученых-правоведов заключения, касающиеся правовых аспектов разбираемого дела*³⁴.

СИП изначально учреждался с целью рассмотрения прежде всего патентных дел, которые, как обоснованно подчеркивается в Докладе *ISS*, требуют «высокого уровня научно-технических знаний»³⁵. Именно поэтому в отечественном законо-

³³ Доклад *ISS*. С. 20–21.

³⁴ Речь не идет об иностранном праве. В целях установления содержания норм иностранного права, как это специально предусматривает п. 2 ст. 1191 ГК РФ, суд может обратиться в установленном порядке за содействием и разъяснением в Министерство юстиции РФ и иные компетентные органы или организации в Российской Федерации и за границей либо привлечь экспертов-правоведов.

³⁵ Доклад *ISS*. С. 11.

дательстве (да и в разъяснениях ВАС РФ³⁶) уделяется столько внимания запросам о заключениях и привлечению к участию в деле специалистов (советников аппарата СИП). Однако в процессе разработки законодательства о СИП его компетенция несколько видоизменилась, и встает вопрос: по всем ли делам, рассматриваемым этим судом, необходимо привлечение технических специалистов?

Ответ на него хотелось бы предварить еще одной цитатой из Доклада ИСС: «...участие технических экспертов и судей с технической квалификацией преимущественно ограничивается разрешением фактических вопросов, т.е. обычно только в первой инстанции. Когда вышестоящие суды пересматривают правовые аспекты решений, судьи с технической квалификацией, как правило, больше не задействуются. Аналогично в странах с традицией общего права технические доказательства обычно рассматриваются судом первой инстанции»³⁷. То есть привлечение технических специалистов традиционно ограничивается рассмотрением дела по существу, и вряд ли найдутся серьезные аргументы, обосновывающие потребность СИП в технических специалистах при пересмотре дела в кассационном порядке.

Таким образом, *при определении того, в каких случаях СИП может нуждаться в привлечении технических специалистов и советников, речь может вестись только о делах, рассматриваемых им в качестве суда первой инстанции.*

Анализ судебной статистики³⁸ свидетельствует о том, что почти 70% дел, которые сегодня СИП рассматривает в качестве суда первой инстанции, — это *дела о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования*. Так, в 2013 г. из 146 дел, рассмотренных СИП за год, к данной категории относились 77 (53%); в 2014 г. из 783 дел — 435 (55,5%); в первом полугодии 2015 г. из 365 дел — 235 (64,5%). Не отвлекаясь на проблему целесообразности возложения на судебный орган категории споров, которая могла бы сохраняться в юрисдикции уполномоченного органа исполнительной власти³⁹, следует при-

³⁶ См.: постановление Пленума ВАС РФ от 08.10.2012 № 60 «О некоторых вопросах, возникших в связи с созданием в системе арбитражных судов Суда по интеллектуальным правам».

³⁷ Доклад ИСС. С. 21.

³⁸ См.: URL: <http://ipc.arbitr.ru/node/13545>.

³⁹ Решение по всем вопросам досрочного прекращения правовой охраны товарного знака (в том числе вследствие его неиспользования) ранее относилось к юрисдикции уполномоченного органа — Роспатента. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны вследствие неиспользования должно было подаваться заинтересованным лицом в Палату по патентным спорам Роспатента (далее — ППС). Однако Законом № 422-ФЗ был изменен порядок разрешения данного вопроса: с 08.12.2011 заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака надобно подавать не в ППС, а в арбитражный суд. И теперь *вместо того, чтобы осуществлять судебный контроль правильности решения уполномоченного органа о досрочном прекращении товарного знака, СИП сам принимает такое решение*. Причем требование, ранее предъявляемое к государственному органу, по непонятной причине трансформировалось в практике СИП в **гражданско-правовой иск** — теперь оно предъявляется заинтересованным лицом к частному лицу, являющемуся правообладателем. Роспатент же привлекается к участию в таких делах в качестве третьего лица, притом что само предъявляемое требование — *прекратить правовую охрану товарного знака* — не является частноправовым и может быть адресовано только уполномоченному органу (подробнее см.: Рожкова М.А. Суд прекратил охрану товарного знака. Могут ли стороны заключить мировое соглашение до исполнения решения суда? // Арбитражная практика. 2016. № 2. С. 88–93).

знать, что *дела о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования не требуют привлечения технических специалистов.*

Остальные категории дел, отнесенные к компетенции СИП в качестве суда первой инстанции, очевидно, не столь «популярны». Подробный их анализ проведен в одной из книг автора⁴⁰. Здесь же хотелось бы отметить, что большинство из них, как и споры о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования, не требуют привлечения технических специалистов. Однако одна из категорий нуждается в более детальной характеристике.

Речь идет о категории дел, легальное наименование которых — *дела об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, федерального органа исполнительной власти по селекционным достижениям и их должностных лиц, а также органов, уполномоченных Правительством Российской Федерации рассматривать заявки на выдачу патента на секретные изобретения* (абз. 2 п. 2 ч. 4 ст. 34 АПК РФ и абз. 2 п. 2 ч. 1 ст. 43.4 Закона об арбитражных судах). Вероятно, использование подобного наименования проистекало из желания разработчиков законодательства о СИП не слишком выбиваться из процедурных правил главы 24 АПК РФ, регулирующих порядок рассмотрения дел *об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов и т.д.* Однако получившееся в итоге обозначение не только не отражает сущность этих дел, но искажает саму их суть.

Поясняя сказанное, надо указать следующее. Ранее в отечественном законодательстве в качестве предметов оспаривания рассматривались «акты и действия (бездействие)» государственных органов, под которыми понимались «как облеченные в письменную форму решения, распоряжения, приказы, предписания, так и действия (бездействие) государственного органа и органа местного самоуправления или уклонение от принятия решения, нарушающие гражданские права»⁴¹. Такой подход позволял оспаривать и полноценные ненормативные правовые акты, которые облечены в форму постановлений, распоряжений,

Примечательно, что проведенное исследование (*Бородин Д.А., Белова М.Т. Порядок отмены регистрации товарного знака в связи с его неиспользованием по заявлению третьего лица // Арбитражная практика. 2016. № 2. С. 92–93*) показало следующее. Во многих странах вопрос о досрочном прекращении товарного знака вследствие его неиспользования решается в *административном порядке* (Австралия, Австрия, Болгария, Бразилия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Израиль, Индия, Канада, Китай, Корея, Мексика, Польша, Португалия, Словакия, США, Чехия, Япония). В других же государствах, как указывают авторы, допускается и *судебный порядок* (Аргентина, Бельгия, Испания, Италия, Латвия, Литва, Нидерланды, Румыния, Словения, Финляндия, Франция, Турция). Однако Д.А. Бородин и М.Т. Белова не уточняют, что такого рода дела — это все же *дела, возникающие из публичных отношений*, но не дела частного правового порядка, как «изобретено» в отечественной практике.

⁴⁰ См.: *Рожкова М.А.* Защита интеллектуальных прав: законодательные ошибки при определении статуса и компетенции специализированных органов, разрешающих дела в сфере промышленной собственности: учеб. пособие. М., 2016. С. 55–95.

⁴¹ Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части первой (постатейный) / отв. ред. О.Н. Садилов. М., 1997. С. 48 (автор комментария — Н.И. Клейн).

решений, приказов, и акты, выраженные лишь резолюцией на заявлении, акте проверки или ином документе, и даже устные распоряжения⁴².

В разъяснениях высших судебных органов конкретизировалось содержание оспаривания актов и действий: согласно п. 1 совместного постановления Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 01.07.1996 № 6/8 «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» оспариваемый акт может признаваться недействительным в том случае, если он не соответствует закону или иному правовому акту и ограничивает гражданские права и охраняемые законом интересы гражданина или юридического лица. Вследствие сказанного если в процессе разбирательства подтверждалось только одно из перечисленных требований, то предъявленное требование не подлежало удовлетворению (п. 6 данного постановления).

В главе 24 АПК РФ упоминаются три объекта оспаривания — *ненормативные правовые акты, решения и действия (бездействие)* государственных органов, органов, наделенных публичными полномочиями, и должностных лиц. Причем в комментариях к АПК РФ подчеркивается: «Не могут быть предметом судебного оспаривания документы, которые не имеют властно-распорядительного характера, т.е. не содержат обязательные предписания (распоряжения), влекущие определенные юридические последствия для заявителя»⁴³.

Исходя из понимания ненормативного правового акта, решений, действий и бездействий государственных органов и должностных лиц, сложившегося в практике ВС РФ⁴⁴, можно заключить, что дела, рассматриваемые по правилам главы 24 АПК РФ, предполагают следующее:

- предметом проверки могут выступать только ненормативные правовые акты, решения или действия (бездействие), имеющие властно-распорядительный характер, которые содержат обязательные для исполнения или соблюдения заявителем предписания;
- проверку на предмет их соответствия требованиям закона или иного нормативного правового акта⁴⁵, включая и то, вынесены ли оспариваемый акт или решение,

⁴² При этом подчеркивалось: «Для акта (действия, бездействия) как предмета обжалования по ст. 13 ГК в суд характерно то, что он применим в отношениях власти и подчинения, т.е. в административных правоотношениях, хотя часто служит основанием возникновения, изменения и прекращения гражданских прав и обязанностей» (Там же).

⁴³ Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу Российской Федерации (постатейный) / отв. ред. Д.А. Фурсов. М., 2011. Немаловажно и то, что в отношении *ненормативного правового акта* допускается предъявление требования о признании его *недействительным*, а в отношении *решения и действия (бездействия)* указанных органов и лиц — о признании их *незаконными* (ч. 2 ст. 197 АПК РФ).

⁴⁴ См., напр.: постановление Пленума ВС РФ от 10.02.2009 № 2 «О практике рассмотрения судами дел об оспаривании решений, действий (бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих» (ред. от 09.02.2012); определение ВС РФ от 30.01.2015 № 305-КГ14-7421 по делу № А40-2716/2014.

⁴⁵ См., напр.: п. 1 постановления Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 01.07.1996 № 6/8 «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации».

осуществлено ли действие (бездействие) в пределах полномочий упомянутого органа или должностного лица⁴⁶ ;

- проверку на предмет нарушения прав и законных интересов заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконного возложения какой-либо обязанности, создания иных препятствий для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности (ст. 198 АПК РФ).

Только при установлении перечисленных обстоятельств требование, предъявленное по правилам главы 24 АПК РФ, подлежит удовлетворению.

Данная позиция находит прямое подтверждение в практике СИП. Так, в решении по делу о признании недействительным решения Роспатента об отказе в аннулировании патента на изобретение содержалась следующая ссылка: «Согласно пункту 6 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 6, постановления Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 8 от 01.07.1996 основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием. Таким образом, для признания недействительным ненормативного акта необходимо одновременно два основания»⁴⁷.

Можно процитировать и определение о прекращении производства по делу, в рамках которого оспаривался отказ в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку, оформленный протоколом: «...требования заявителя сводятся к признанию недействительным протокола заседания коллегии палаты по патентным спорам Роспатента от 27.04.2015. Между тем указанный протокол не является решением или действием государственного органа по смыслу статьи 198 Арбитражного кодекса Российской Федерации, которые нарушают права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на него какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности»⁴⁸.

Таким образом, в соответствии с нормами действующего законодательства СИП осуществляет *проверку оспариваемых актов на предмет соответствия законодательным и иным нормативным правовым актам.*

Между тем, как указывалось, СИП создавался прежде всего для разрешения дел об оспаривании решений патентного ведомства (патентных дел), требующих исследования не столько вопросов **права**, сколько именно **технической сущности** дела. При рассмотрении патентных дел в ФПС Германии обсуждение технических аспектов

⁴⁶ См. об этом: Практика применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации / отв. ред. И.В. Решетникова. М., 2012 (автор главы — М.А. Куликова).

⁴⁷ Решение СИП от 21.11.2013 по делу № СИП-143/2013.

⁴⁸ Определение СИП от 22.07.2015 по делу № СИП-246/2015.

дела зачастую приводит к изменениям в заявке и формуле⁴⁹. Именно возложение на СИП обязанности по выяснению технической сущности дел обусловило создание этого суда как *специализированного*, стало первопричиной для введения в штат СИП *советников* и разработки института *специалистов* в арбитражном процессе. Та же необходимость проверки именно технических обстоятельств, послуживших основой для принятия оспариваемых решений патентным ведомством, привела в итоге к введению в состав ФПС Германии судей-патентоведов, в состав ВСИС Японии — судебных научных консультантов.

Однако в процессе разработки законодательства о СИП обозначенная черта, выделяющая данный суд из всех прочих, была нивелирована. В результате отечественное законодательство не упоминает специально проверку **правильности технического обоснования** решений Роспатента и иных уполномоченных органов. Поэтому такие решения проверяются лишь на предмет их соответствия требованиям **закона или иного нормативного правового акта**, что не имеет какого-либо серьезного значения для развития правовой охраны промышленной собственности.

Не привлекая «специалистов-техников» к решению вопроса о соответствии или несоответствии, например, изобретения или полезной модели критерию новизны⁵⁰ или промышленной применимости⁵¹, СИП, как правило, исходит из правильности заключения эксперта, положенного в основу оспариваемого решения Роспатента, проверяя лишь соответствие этого решения действующему законодательству. По результатам такой проверки на сегодняшний день отменяется не более 10% оспариваемых решений (в 2013 г. из 61 требования по оспариванию актов Роспатента было удовлетворено всего 7; в 2014 г. из 293 требований — 81; в первом полугодии 2015 г. из 109 требований — всего 15).

При этом складывающаяся судебная практика подтверждает, что СИП исходит из того, что оспариваться могут только «итоговые» решения соответствующих ведомств, которыми предоставляется или прекращается правовая охрана соответствующих объектов промышленной собственности.

Так, в одном из определений СИП о прекращении производства по делу о признании неправомерным действием отказа Федерального института промышленной собственности (ФИПС) внести изменения в заявку на регистрацию товарного знака указывалось следующее: «В рассматриваемом заявлении общество оспаривает действия ФИПС по отказу во внесении изменений в заявку на регистрацию словесного товарного знака. Указанные действия являются «промежуточным» этапом, предшествующим принятию Роспатентом решения о государственной регистрации товарного знака или об отказе в его регистрации. В связи с изложенным данный спор не подлежит рассмотрению в арбитражном суде, а вопрос о право-

⁴⁹ См.: Федеральный патентный суд Федеративной Республики Германия. Мюнхен, 2005; *Габрюккер М.* Разрешение споров в Федеральном патентном суде Германии (BPG). Мюнхен, 2005.

⁵⁰ См., напр.: решения СИП от 23.10.2013 по делу № СИП-87/2013; от 01.11.2013 по делу № СИП-100/2013; от 21.11.2013 по делу № СИП-143/2013, от 03.12.2013 по делу № СИП-237/2013, от 09.12.2013 по делу № СИП-196/2013, СИП-197/2013, от 02.12.2015 по делу № СИП-468/2015.

⁵¹ См., напр.: решения СИП от 27.11.2015 по делу № СИП-370/2015; от 30.11.2015 по делу № СИП-3015/2015; от 07.12.2015 по делу № СИП-64/2015; от 25.12.2015 по делу № СИП-618/2014.

мерности отказа эксперта ФИПС во внесении изменений в заявку может быть предметом проверки при оспаривании решения о государственной регистрации товарного знака или об отказе в его регистрации в административном порядке»⁵².

Резюмируя, можно заключить, что СИП не является судом, реально исследующим **технические аспекты дел** об оспаривании решений Роспатента и иных уполномоченных органов. Это — одно из следствий неверно избранного законодателем подхода при определении сущности проанализированной категории споров. В таких условиях возникают серьезные сомнения в потребности наличия в штате СИП «технических» советников аппарата и привлечении внештатных специалистов, на которых с завидным постоянством настаивает суд. Судебная статистика СИП подтверждает изложенные сомнения: в 2013 г. СИП в качестве суда первой инстанции рассмотрел с привлечением внештатного специалиста 3 дела, в 2014 г. — 7 дел, в первом полугодии 2015 г. — 9 дел; советники аппарата СИП к участию в делах не привлекались ни разу.

References

- Bonner A.T. Specialist in the Civil and Arbitrazh Process: Legal Regulation and Courts Practice [*Spetsialist v grazhdanskom i arbitrazhnom protsesse: zakonodatelnoe regulirovanie i sudebnaya praktika*]. Statute [Zakon]. 2010. No. 6. P. 115–128.
- Borodin D.A., Belova M.T. Order for Revocation of Trade Mark in Respect of its Disuse upon Application of Third Party [*Poryadok otmeny registratsii tovarnogo znaka v svyazi s ego neispolzovaniem po zayavleniyu tret'ego litsa*]. Arbitration Practice [Arbitrazhnaya praktika]. 2016. No. 2. P. 92–93.
- Burobina E.V. On the New Court for Intellectual Property Rights [*O novom sude po intellektualnym pravam*]. Advocates' Practice [Advokatskaya praktika]. 2013. No. 1. P. 29–32
- Fursov D.A., ed. Commentary on the Arbitrazh Procedure Code of the Russian Federation (Article-by-Article) [*Kommentariy k Arbitrazhnomu protsessualnomu kodeksu Rossiiskoi Federatsii, (postateinyi)*]. Moscow, Prospekt, 2011 896 p.
- Katsumi S. A Retrospective and a Prospective Look at the First Year of the Intellectual Property High Court. AIPPI Journal, September 2006. P. 195–219.
- Novosyolova L.A., Rozhkova M.A. Specialist's Advice at Trial of Cases in the Court for Intellectual Property Rights [*O konsultatsii spetsialista pri razbiratelstve del v Sude po intellektualnym pravam*]. The Herald of the Supreme Arbitrazh Court of the Russian Federation [Vestnik Vysshego Arbitrazhnogo Suda Rossiiskoi Federatsii]. 2013. No. 5. P. 113–125.
- Popova S.S. Problems of Establishing of the Court for Intellectual Property Rights in Russia [*Problemy stanovleniya Suda po intellektualnym pravam v Rossii*]. Property Relations in the Russian Federation [Imuschestvennye otnosheniya v Rossiiskoi Federatsii]. 2013. No. 6. P. 96–106
- Reshetnikova I.V., ed. Practice in the Application of the Arbitration Procedure Code of the Russian Federation [*Praktika primeneniya Arbitrazhnogo protsessualnogo kodeksa Rossiiskoi Federatsii*]. Moscow, Yurait, 2012. 491 p.
- Rozhkova M.A. May the Court for Intellectual Property Rights Request Legal Opinions, or iura novit curia? [*Vprave li Sud po intellektualnym pravam zaprashivat' pravovye zaklyucheniya ili vsyo zhe iura novit curia?*]. Statute [Zakon]. 2016. No. 3. P. 94–100.

⁵² Определение СИП от 13.04.2015 по делу № СИП-1047/2014. См. также: определения СИП от 21.04.2015 по делу № СИП-49/2015, от 29.10.2015 по делу № СИП-974/2014.

- Rozhkova M.A. Copyright Protection: Legislation Mistakes at the Definition of the Status and Competence of Specialised Organs Adjudicating in the Sphere of Industrial Property: A Coursebook [*Zaschita intellektualnykh prav: zakonodatelnye oshibki pri opredelenii statusa i kompetentsii spetsializirovannykh organov, razreshayuschikh dela v sfere promyshlennoi sobstvennosti: uchebnoe posobie*]. Moscow, Statut, 2016. 286 p.
- Rozhkova M.A. The Court Terminates the Copyright Protection. Are the Parties Allowed to Amicably Settle the Case before the Enforcement of Court Decision? [*Sud prekratil okhranu tovarnogo znaka. Mogut li storony zaklyuchit' mirovoe soglasenie do ispolneniya resheniya suda?*]. Arbitration Practice [*Arbitrazhnaya praktika*]. 2016. No. 2. P. 88–93.
- Russlis Sh., Tkachyov D. Common Aspects of Judicial Procedures in the Sphere of the Copyright Protection in Germany [*Obschie aspekty sudoproizvodstva v sfere zaschity intellektualnoi sobstvennosti v Germanii*]. Journal of the Court for Intellectual Property Rights [*Zhurnal Suda po intellektualnym pravam*]. 2015. No. 8. P. 42–46.
- Sadikov O.N., ed. Commentary on the Civil Code of the Russian Federation, Part One (Article-by-Article) [*Kommentariy k Grazhdanskomu kodeksu Rossiiskoi Federatsii, chasti pervoi (postateinyi)*]. Moscow, Kontrakt, Infra-M, 1997. 1062 p.
- Zalesov A.V. Correlation between the Cases on Patent Violation and Patentability of an Invention in Russia and Abroad [*Sootnoshenie sporov o narushenii patenta i patentosposobnosti izobreteniya v Rossii i za rubezhom*]. Journal of the IP Court [*Zhurnal Suda po intellektualnym pravam*]. 2013. No. 1. P. 26–35.
- Zedemund-Traiber A. Organisation and Objectives of the Patent Court in Germany [*Organizatsiya i zadachi patentnogo suda v Germanii*], in: Protection of Industrial Property in Germany: Collection of Articles [*Okhrana promyshlennoi sobstvennosti v Germanii: sbornik statey*]. Moscow, VIPSI, 1995. P. 21.

Information about the author

Marina Rozhkova — President of IP CLUB, Professor at Kutafin Moscow State Law University, Doctor of Laws (123995 Russia, Moscow, Sadovaya-Kudrinskaya St., 9; e-mail: rozhkova-ma@mail.ru, rozhkova-ma@yandex.ru).