

## ПРЕДИСЛОВИЕ

Условия создания и использования результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации стремительно меняются начиная с 1990-х гг. Явления глобализации и цифровизации, взаимодействия, интенсивно влияют на развитие общественных отношений во всех областях жизнедеятельности человека и ставят новые вызовы перед экономикой и правом. Либерализация международной торговли, основанная на свободе движения капитала, товаров, услуг и рабочей силы, создание новых международных экономических интеграционных объединений государств с общим региональным рынком, интенсификация международных, научных и культурных связей, изменение международного разделения труда, развитие новых средств коммуникации и передачи данных благоприятствуют трансграничному использованию результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации. Вследствие этого доля осложненных иностранным элементом частноправовых отношений в сфере интеллектуальной собственности стремительно возрастает, а их качество усложняется.

Вопрос применимого права играет существенную роль для обеспечения эффективного и необходимого уровня защиты интеллектуальных прав и стабильности гражданского оборота в условиях международного экономического общения, конкуренции национальных рынков, национальных систем правовой охраны интеллектуальной собственности и национальных правопорядков, а также для координации судебных процессов, предсказуемости результатов и окончательности судебных разбирательств. Однако в силу нематериальности результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации и территориальности интеллектуальных прав деликты в сфере интеллектуальной собственности существенно отличаются от иных деликтов. Как показало проведенное исследование, общие коллизионные нормы о праве, подлежащем применению к внедоговорным обязательствам вследствие причинения вреда, не всегда эффективны и исполнимы в сфере интеллектуальной собственности.

Именно проблемам коллизионного регулирования, которое представляет собой системообразующую часть международного частного права, посвящена настоящая монография. Особенности определения права, подлежащего применению к внедоговорным обязательственным отношениям, возникающим из правообразующих фактов, порожденных утверждаемым или предвидимым нарушением интеллектуального права, раскрыты на примере деликтных отношений как наиболее распространенном виде внедоговорных обязательств в сфере интеллектуальной собственности.

На основе сравнительно-правового подхода исследован российский и зарубежный опыт коллизионного регулирования осложненных иностранным элементом частных отношений, связанных с нарушениями интеллектуальных прав. Внимание уделено не только положениям государственных регуляторов, таких как международные договоры, нормативно-правовые акты Европейского союза, отечественное и зарубежное национальное законодательство, но и наиболее важным кодифицированным негосударственным регуляторам в области международного гражданского процесса и коллизионного регулирования, разработанным специально с учетом особенностей взаимодействия международного частного права и права интеллектуальной собственности.

Автором обоснована целесообразность выделения внедоговорных обязательственных отношений вследствие причинения вреда нарушением интеллектуального права в качестве обособленной категории отношений в международном частном праве, исследованы проблемы применения основных методов первичной квалификации в сфере интеллектуальной собственности, рассмотрена сфера действия деликтного статута и проблемы ее отграничения от сфер действия статутов иных категорий правоотношений.

Специфика определения права, подлежащего применению к внедоговорным обязательствам вследствие причинения вреда нарушением интеллектуального права, исследована с учетом целесообразности и пределов диверсификации объемов и специализации привязок коллизионных норм, преимуществ и недостатков применения отдельных коллизионных привязок, с учетом коллизионных интересов и ценностей, а также материальных факторов, устойчиво воздействующих на коллизионное регулирование деликтных обязательств в сфере интеллектуальной собственности.

Автор не затрагивает коллизионные вопросы внедоговорных обязательств, возникающих вследствие недобросовестной конкуренции по причине нарушения интеллектуального права, так как им присуши

свои особенности, и они требуют подробного отдельного рассмотрения, выходящего за пределы настоящей монографии.

Проблемы, затронутые в настоящей работе, активно обсуждаются на научном и правотворческом уровнях. Для России данная тематика становится все более актуальной по мере развития рынка интеллектуальной собственности, о чем свидетельствует и практика российских судов.

При написании работы автор преследовал цель не только представить теоретически обоснованный взгляд на проблему, но и предложить решения, удовлетворяющие потребностям практики. В судебных актах, вынесенных российскими и иностранными государственными судами по спорам с участием иностранных лиц, возникшим из нарушений интеллектуальных прав, вопросы международного частного права нередко остаются без внимания. Однако ситуация меняется, так как по мере возрастания количества споров суды сталкиваются с необходимостью формирования единообразной судебной практики по отдельным категориям дел в части разрешения вопросов, относящихся к международному частному праву.

Автор выражает искреннюю благодарность всем коллегам, кто оказывал поддержку в процессе создания данной работы. Особую признательность за конструктивную критику и состоявшиеся научные дискуссии автор выражает своему руководителю в период научных стажировок в Институте Макса Планка по инновациям и конкуренции (г. Мюнхен, ФРГ) доктору права, профессору А. Кур, рецензентам — заслуженному деятелю науки РФ, д.ю.н., профессору Н. И. Марышевой, д.ю.н., профессору Н. Г. Дорониной, к.ю.н. А. В. Залесову, а также д.ю.н., профессору И. С. Зыкину, доктору права, профессору А. Трунку.

Настоящая работа создана при финансовой поддержке Фонда им. Александра фон Гумбольдта и Института Макса Планка по инновациям и конкуренции, а также при информационной поддержке СПС «КонсультантПлюс».

С. Крупко  
21 августа 2018 г.

## ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ЧАСТНОГО ПРАВА В СФЕРЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

### § 1. Территориальность интеллектуальных прав и законов об интеллектуальной собственности

Ранее в доктрине и судебной практике господствовало мнение о том, что национальные интеллектуальные права<sup>1</sup> могут быть нарушены только действиями, совершенными на территории государства, по законам которого результат интеллектуальной деятельности и приравненное к нему средство индивидуализации<sup>2</sup> охраняется<sup>3</sup>. Как правило, действия по использованию объекта интеллектуальных прав осуществлялись внутри страны, на основании законов которой такой объект охранялся как РИД и в судах которой разрешались споры о защите интеллектуальных прав. Такая концентрация внутренних факторов в стране, по законам которой предоставлялась правовая охрана РИД, а также отсутствие реальной и существенной связи гражданско-правовых отношений в сфере интеллектуальной собственности с иной страной оправдывали применение права страны, в отношении которой испрашивалась защита, ко всем видам гражданско-правовых отношений в сфере интеллектуальной собственности, включая внедоговорные обязательственные отношения вследствие причинения

---

<sup>1</sup> Здесь и далее по тексту, если не сказано иное, термин «интеллектуальные права» понимается широко и охватывает имущественные, личные неимущественные и иные права, возникающие в отношении результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации.

<sup>2</sup> Результат интеллектуальной деятельности и приравненное к нему средство индивидуализации далее по тексту именуется РИД.

<sup>3</sup> *Regelin F.P.* Das Kollisionsrecht der Immaterialgüterrechte an der Schwelle zum 21. Jahrhundert. Frankfurt am Main [u.a.]: Lang, 2000. S. 220. См. также: *Ulmer E.* Die Immaterialgüterrechte im internationalen Privatrecht. Köln [u.a.]: Heymann, 1975. Rn. 22f; *Martiny D.* Verletzung von Immaterialgüterrechten im internationalen Privatrecht // *Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht.* Tübingen: Mohr Vol. 40.1976, 2. S. 218, 224.

вреда нарушением интеллектуальных прав. Долгое время дискуссии о праве, подлежащем применению к деликтным отношениям в сфере интеллектуальной собственности, практически отсутствовали и были неактуальны. Как отмечает Х. Шак, до недавнего времени проблемы коллизионного права в сфере интеллектуальной собственности редко когда были полностью проработаны; для специалистов в области международного частного права это был отдаленный специальный предмет, а специалисты в области права интеллектуальной собственности верили, что они не нуждаются в тайнах коллизионного права, потому что принцип территориальности и международные конвенции, возможно, предусматривают все необходимые правила<sup>1</sup>.

В результате развития науки и техники, интернационализации и глобализации общественных отношений условия создания и использования РИД существенно изменились. Генеральный директор ВОИС<sup>2</sup> Ф. Гарри пишет: «Глобализация (возрастание свободных, открытых и взаимосвязанных рынков и глобальной цепочки стоимости (*global value chain*) стремится к снижению торговых барьеров, улучшению инструментов транспортировки, телекоммуникации и коммуникации»<sup>3</sup>. Появились новые пространства использования РИД, виртуальность<sup>4</sup> которых осложняет локализацию места реализации субъективного исключительного права в географическом пространстве в пределах территории отдельного государства. В первую очередь это глобальная сеть «Интернет», пространство функционирования средств кабельной, оптоволоконной, спутниковой и иных видов связи. По мнению Ф. Барлоу (F. Barlow), «фундаментальная проблема заключается в том, что технологии делают возможной деятельность, которая сталкивается с правами на интеллектуальную собственность, как это традиционно понимается»<sup>5</sup>.

---

<sup>1</sup> Schack H. The Law Applicable to (Unregistered) IP Rights After Rome II in: *Leible S., Ohly A. Intellectual property and private international law*. Tübingen: Mohr Siebeck, 2009. P. 79. Здесь и далее перевод иностранных источников на русский язык выполнен автором.

<sup>2</sup> ВОИС – Всемирная организация интеллектуальной собственности.

<sup>3</sup> Gurry F. Re-Thinking the Role of Intellectual Property in: *Abbott F.M.*: International intellectual property in an integrated world economy. New York, NY: Wolters Kluwer, 2015. P. 174.

<sup>4</sup> Виртуальный – не имеющий физического воплощения или отличающийся от реального, существующего // Толковый словарь иностранных слов Л.П. Крысина. М.: Русский язык, 1998.

<sup>5</sup> Barlow J.P. The Economy of Ideas: a Framework for Patents and Copyrights in the Digital Age. (Everything you know about Intellectual Property is wrong.) in: *Abbott F.M.*: International intellectual property in an integrated world economy. New York, NY: Wolters Kluwer, 2015. P. 160.

Глобализация, либерализация, цифровизация международной торговли благоприятствуют трансграничному использованию РИД. При этом фактические действия по использованию РИД могут быть осуществлены множеством лиц, находящихся и осуществляющих свою деятельность в разных странах, в том числе за пределами страны, где РИД охраняем конкретным субъективным интеллектуальным правом. Указанные обстоятельства вступают в противоречие с территориальностью интеллектуальных прав.

Несмотря на то, что принцип территориальности<sup>1</sup>, как и принцип независимости интеллектуальных прав, закреплен в международных договорах и национальном законодательстве, отражен в доктрине и судебной практике<sup>2</sup>, понимание территориальности интеллектуальных прав в современном праве неоднозначно. Как пишет К. Зир, существует мало терминов, которые также безнадежно многозначны, как понятие «территориальность»<sup>3</sup>.

Распространенным мнением является высказывание о строгой (абсолютной) территориальности интеллектуальных прав, согласно

---

<sup>1</sup> Наряду с термином «территориальный принцип» в юридической литературе нередко используются термины «принцип территориальности», «начало территориальности», «территориальность».

<sup>2</sup> См., например: международные договоры — п. 2 ст. 5 Бернской конвенции по охране литературных и художественных произведений (Берн, 9 сентября 1886 г.) (далее — Бернская конвенция), ст. 4bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности (Париж, 20 мая 1883 г.) (далее — Парижская конвенция); национальное законодательство — ст. 1231 ГК РФ; судебная практика; юридическая литература: *Богуславский М.М.* Международное частное право: Учебник. 6-е изд., перераб. и доп. М.: Норма, 2009. С. 418; *Л.А. Трахтенгерц* в: Проблемы унификации международного частного права: Монография / Н. В. Власова, Н.Г. Доронина, Т.П. Лазарева и др.; отв. ред. А.Л. Маковский, И.О. Хлестова. М.: ИГиСП, Юриспруденция, 2012. С. 343; *Канашевский В.А.* Международное частное право: Учебник. М.: Международные отношения, 2006. С. 458; *Лунц Л.А., Н.И. Марышева* в: *Лунц Л.А.* Курс международного частного права: в 3 т. М.: Спарк, 2002. С. 664; *Л.А. Трахтенгерц* в: Международное частное право: Учебник / Н.Г. Доронина и др.; отв. ред. Н.И. Марышева. 3 изд., перераб. и доп. М.: Юридическая фирма «Контракт»; Волтерс Клувер, 2011. С. 287; *Г.К. Дмитриева* в: Международное частное право: Учебник / Л.П. Ануфриева, К.А. Бекашев, Г.К. Дмитриева и др.; отв. ред. Г.К. Дмитриева. 2-е изд., перераб. и доп. М.: ТК Велби, изд-во «Проспект», 2004. С. 298; *Bar Ch. von. Internationales Privatrecht. Besonderer Teil.* München: Beck, 2003. S. 511–512; *Peukert A.* Territoriality and Extraterritoriality in Intellectual Property Law // *Beyond Territoriality: Transnational Legal Authority in an Age of Globalization*, Gunther Handl & Joachim Zekoll, eds., Queen Mary Studies in International Law, Brill Academic Publishing, Leiden/Boston, 2011 // [http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=1592263](http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1592263) (см. сноски 3–13 в указанной работе); *Beckstein F.* Einschränkungen des Schutzlandprinzips. Tübingen: Mohr Siebeck, 2010. S. 18–34.

<sup>3</sup> *Siehr K.* in: Internationales Privatrecht. Heidelberg: Müller, 2001. S. 416.

которому такие права: 1) действуют в пределах территории того государства, на основании законов которого они возникли (далее – государство происхождения); 2) не имеют юридического эффекта за пределами юрисдикции государства происхождения; 3) не могут быть нарушены действиями, совершаемыми за пределами государства происхождения, что исключает постановку коллизионного вопроса<sup>1</sup>. Автор не может согласиться с таким пониманием территориальности интеллектуальных прав по следующим причинам.

В основе разграничения регулятивной функции суверенов в пространстве лежат два общепризнанных начала международного права – начало верховенства над территорией (территориальный принцип) и начало верховенства над субъектом (субъектный принцип), которые нередко применяются солидарно (смешанный принцип)<sup>2</sup>.

По мнению автора, рассматривая вопрос территориальности национальных законов об интеллектуальной собственности и интеллектуальных прав, прежде всего необходимо разграничивать пространственную сферу *применения* закона и пространственную сферу *фактического действия* закона.

Пространственная сфера применения закона совпадает с пределами осуществления предписывающей юрисдикции суверена<sup>3</sup> и определяется нормами самого закона о предмете его регулирования посредством указания на квалифицирующие признаки объектов, субъектов

---

<sup>1</sup> См., например: Л.А. Лунц, Н.И. Марышева в: *Лунц Л.А.* Указ. соч.; Л.А. Трахтенгерц в: Проблемы унификации международного частного права: Монография. С. 343; *Neuhaus P.* Die Grundbegriffe des internationalen Privatrechts. Tübingen: Mohr, 1976. S. 184; *Lauber-Rönsberg § 120* in: Beck'scher Online-Kommentar: Urheberrecht. Herausgegeben von Professor Dr. Hartwig Ahlberg, Professor Dr. Horst-Peter Götting. Stand: 1.7.2014. 5. ed. Verlag C.H. BECK München. Rn. 4; *Lauber-Rönsberg § 120* in: Beck'scher Online-Kommentar: Urheberrecht. Herausgegeben von Professor Dr. Hartwig Ahlberg, Professor Dr. Horst-Peter Götting. Stand: 1.7.2014. 5. ed. Verlag C.H. BECK München. Rn. 4 (<https://www.beck-online.beck.de>).

<sup>2</sup> *Макаров А.Н.* Основные начала международного частного права М., 2005. С. 6, 7; *Neuhaus, Paul Heinrich.* Die Grundbegriffe des internationalen Privatrechts. Tübingen: Mohr, 1976. S. 179.

<sup>3</sup> Помимо предписывающей юрисдикции, суверен осуществляет судебную юрисдикцию и юрисдикцию принуждения. Автор исходит из доктринального подхода И.И. Лукашукa, согласно которому под предписывающей юрисдикцией понимается «власть государства делать свое право обязательным для физических и юридических лиц»; под судебной юрисдикцией – «власть государства подчинять физические и юридические лица выносимым его судами и другими органами решениям – актам применения права»; под юрисдикцией принуждения – «власть государства принуждать к соблюдению права». См.: *Лукашук И.И.* Международное право. Общая часть. Учебник. М.: БЕК, 1997. С. 217.

и юридических фактов, которые могут быть локализованы как внутри страны, так и за рубежом.

Территориальная сфера применения закона означает, что предмет его регулирования охватывает объекты, субъекты, действия и (или) юридические факты, локализованные внутри страны (материальная территориальность). Именно локализация названных элементов на территории страны, включая субъектов, независимо от того, являются они отечественными или иностранными, позволяет говорить о применении территориального начала в противоположность субъектному началу, когда сфера применения закона охватывает «своих» физических и юридических лиц независимо от того, где они находятся и действуют – внутри страны или за рубежом.

Национальные законы об интеллектуальной собственности имеют территориальную сферу применения (материальная территориальность), пределы которой в пространстве ограничены по критерию объекта, а именно «местными», «национальными» РИД, которым правовая охрана предоставлена национальным законом. Как писал К. Ноймейер, «право на идеальный объект воплощается только в защищаемых правовых нормах, вследствие чего оно должно быть обязательно локализовано в стране, которая такую норму устанавливает»<sup>1</sup>.

Пространственная сфера фактического действия закона совпадает с пределами реализации субъективного права, возникшего на основании этого закона, в форме использования, исполнения и соблюдения. Так, под использованием интеллектуальных прав понимается фактическое поведение субъекта по осуществлению тех прав, которые ему предоставлены законом, т.е. использование РИД, распоряжение интеллектуальными правами на него, доступ к оригиналу произведения, подача заявки на выдачу патента, получение вознаграждения за создание служебного изобретения, защита интеллектуальных прав в суде или в ином правоприменительном органе и т.д. Под соблюдением интеллектуальных прав понимается такое поведение, которое выражает воздержание субъекта от нарушения чужих прав, т.е. следование установленным законом запретам, например неиспользование РИД без разрешения правообладателя, невнесение изменений в произведение без согласования с автором и др.

Под исполнением интеллектуальных прав понимается поведение субъекта по исполнению возложенных на него юридических обязан-

<sup>1</sup> *Neumeyer K. Internationales Privatrecht. Berlin: Springer, 1923. S. 25.*

ностей, например, выплата вознаграждения работодателем работнику за создание служебного изобретения, обязанность выплаты вознаграждения автору или его правопреемникам в случае продажи оригинала произведения на основании права следования. При этом меры государственного принуждения, направленные на обеспечение реализации субъективного права, включая судебное преследование, могут быть предприняты как государством происхождения субъективного права<sup>1</sup>, так и иностранным государством.

Автор выделяет четыре вида пространственной сферы фактического действия закона: абсолютно территориальная, относительно территориальная, относительно универсальная и абсолютно универсальная, используя кумулятивно два критерия: 1) потенциальная возможность осложнения частноправовых отношений, регулируемых национальным законом, иностранным элементом; 2) возможность реализации в трех формах (использование, исполнение и соблюдение)<sup>2</sup> возникших на основании национального закона субъективных прав внутри страны происхождения субъективного права и за рубежом.

Предмет регулирования закона с относительно территориальной сферой фактического действия может охватывать обстоятельства (объекты, субъектов, юридические факты), локализованные за рубежом. Отношения, регулируемые относительно территориальным законом, могут быть осложнены иностранным элементом. *Субъективные права, возникающие на основании такого закона, могут быть реализованы в форме использования только внутри государства происхождения, но в форме соблюдения и исполнения – внутри государства происхождения и за рубежом.* Судебную юрисдикцию и юрисдикцию принуждения в целях принудительного соблюдения норм такого закона могут осуществлять местные и иностранные органы власти. Правоотношения, возникшие на основании относительно территориального закона, как правило, подчиняются праву страны происхождения, с которым они тесно связаны, независимо от того, коллизионные нормы какого государства применимы и в суде какого государства рассматривается спор. В качестве исключения к частным вопросам относительно территориальных правоотношений может применяться иностранное право.

---

<sup>1</sup> Под государством происхождения субъективного права понимается государство, на основании норм позитивного права которого возникло субъективное право.

<sup>2</sup> Подробнее о формах реализации субъективного права см.: *Алексеев С.С. Право: азбука – теория – философия: Опыт комплексного исследования.* М.: Статут, 1999. С. 114–115.

Одним из примеров отношений, регулируемых относительно территориальным по сфере действия законом, являются отношения интеллектуальных прав *in rem*. Частноправовые отношения в сфере интеллектуальной собственности могут быть осложнены иностранным элементом: автор и правообладатель могут быть иностранными по отношению к стране, где охраняется РИД; фактические действия по использованию РИД могут быть совершены за рубежом; спор может быть разрешен за рубежом. При таких обстоятельствах возникает интернациональность ситуации, когда на ее правовое регулирование претендуют несколько национальных правовых порядков. Однако повсеместность РИД и его вынужденная имплементация в нормативную систему права через множество самостоятельных, независимых объектов права допускают реализацию субъективных интеллектуальных прав за рубежом только в отдельных формах<sup>1</sup>. Помимо этого, признанию интеллектуальных прав на регистрируемые РИД препятствует факт государственной регистрации, который является актом суверена и не может быть признан за рубежом. Таким образом, правоотношение интеллектуальных прав *in rem* может быть осуществлено в полном объеме, а возникшие в рамках такого правоотношения субъективные интеллектуальные права могут быть реализованы во всех формах только в пределах государства происхождения интеллектуальных прав. Однако субъективные интеллектуальные права могут быть в отдельных формах, например в форме судебного преследования, реализованы за рубежом.

## **§ 2. Трансграничное использование РИД как вызов международному частному праву**

Если ранее трансграничное использование РИД было характерно для авторского права и смежных с ним прав, то в настоящее время данная проблематика актуальна и в отношении других видов РИД<sup>2</sup>. Приведем несколько характерных примеров:

---

<sup>1</sup> В отличие от РИД идентифицирующие физические параметры материального объекта вещного права, а также его нахождение только в одном определенном месте и в определенный момент времени обуславливают существование только одного универсального, признаваемого за рубежом субъективного права собственности на материальный объект.

<sup>2</sup> *Christie A.F. Private International Law Issues in Online Intellectual Property Infringement Disputes with Cross-Border Elements. An Analysis of National Approaches. P. 8 // [http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo\\_rep\\_rfp\\_2015\\_1.pdf](http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_rep_rfp_2015_1.pdf)*