

**Обзоры практики Судебной коллегии по экономическим спорам
Верховного Суда Российской Федерации по делам о защите интеллектуальных прав
за период с 01.07.2014 по 31.12.2022**

*Обзоры подготовлены отделом обобщения судебной практики и статистики Суда
по интеллектуальным правам*

Оглавление

1. Обзор за второе полугодие 2022 года.....	2
2. Обзор за первое полугодие 2022 года.....	7
3. Обзор за второе полугодие 2021 года.....	8
4. Обзор за первое полугодие 2021 года.....	11
5. Обзор за второе полугодие 2020 года.....	15
6. Обзор за первое полугодие 2020 года.....	21
7. Обзор за второе полугодие 2019 года.....	24
8. Обзор за первое полугодие 2019 года.....	25
9. Обзор за второе полугодие 2018 года.....	27
10. Обзор за первое полугодие 2018 года.....	33
11. Обзор за второе полугодие 2017 года.....	36
12. Обзор за первое полугодие 2017 года.....	38
13. Обзор за второе полугодие 2016 года.....	42
14. Обзор за первое полугодие 2016 года.....	44
15. Обзор за второе полугодие 2015 года.....	51
16. Обзор за первое полугодие 2015 года.....	52
17. Обзор за второе полугодие 2014 года.....	57

1. Определение Верховного Суда Российской Федерации от 29.07.2022 № 306-ЭС22-7838 по делу № А65-20389/2020

Суть дела

Требование: о запрете использования товарных знаков и сходных с ними обозначений в отношении услуг 35, 38 и 39-го классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ) в гражданском обороте на территории Российской Федерации, в том числе в качестве элемента фирменного наименования при осуществлении ответчиками деятельности.

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлением судов апелляционной и кассационной инстанций, исковые требования удовлетворены.

Верховный Суд отменил принятые судебные акты и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Тезисы

А. В пункте 79 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление ВС РФ № 10) разъяснено: при применении статьи 1254 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) необходимо учитывать, что правом защищать свои права способами, предусмотренными статьями 1250 и 1252 ГК РФ, обладают только лицензиаты – обладатели исключительной лицензии. Основанием предъявления лицензиатом требования о взыскании компенсации за нарушение исключительного права является нарушение полученных на основании лицензионного договора прав самого лицензиата, а не правообладателя. С учетом этого лицензиаты – обладатели исключительной лицензии могут защищать права способами, предусмотренными статьями 1250 и 1252 ГК РФ, лишь в случае, если допущенным нарушением затронуты предоставленные им правомочия по использованию результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

С учетом норм статей 1027, 1032, 1235, 1254 ГК РФ и содержащихся в пункте 79 Постановления ВС РФ № 10 разъяснений лицо (пользователь по договору коммерческой концессии) вправе предъявить иск в защиту исключительных прав в пределах предоставленных ему договором правомочий; от объема прав, предоставленных пользователю по соответствующему договору, зависит разрешение вопроса о наличии или отсутствии у него права на судебную защиту от конкретного допущенного нарушения.

Это означает необходимость непосредственного исследования судом в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) договора коммерческой концессии с целью определения правомочий, предоставленных пользователю по названному договору.

Б. Как следует из смысла пункта 3 статьи 1484 ГК РФ, элементами нарушения исключительного права на товарный знак являются не санкционированное правообладателем использование сходного с его товарным знаком (знаком обслуживания) обозначения, идентичность или однородность товаров (услуг), маркируемых обозначениями правообладателя и правонарушителя, вероятность смешения обозначений как последствие незаконного использования чужого товарного знака. Идентичность и однородность товаров (услуг), а также сходство обозначений выступают одними из возможных условий смешения, введения потребителей в заблуждение. При их наличии смешение должно презюмироваться.

При установлении однородности услуг целесообразно руководствоваться в первую очередь назначением услуги, если услуга предназначена для конкретного вида деятельности (реклама, страхование, воспитание и т.д.). Услуги, относящиеся к одному виду, но оказываемые в разных областях деятельности, не могут быть отнесены к

однородным. Вместе с тем при определении однородности услуг может быть учтена их принадлежность к одному и тому же роду, виду (пункты 7.2.1, 7.2.1.1 Руководства по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов, утвержденного приказом Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный институт промышленной собственности» от 20.01.2020 № 12).

Однородность признается по факту, если товары (услуги) по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

В. Требования об общем запрете конкретному лицу на будущее использовать средство индивидуализации (например, о запрете размещения информации в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети Интернет) не подлежат удовлетворению. Такой запрет установлен непосредственно законом (абзац третий пункта 1 статьи 1229 ГК РФ) (пункт 57 Постановления ВС РФ № 10).

Требования о запрете использования товарных знаков и сходных с ними обозначений в отношении услуг 35, 38 и 39-го классов МКТУ в гражданском обороте на территории Российской Федерации, в том числе в качестве элемента фирменного наименования при осуществлении ответчиками деятельности, являются абстрактным общим запретом использования товарных знаков.

Г. При установлении использования товарных знаков и сходных с ними до степени смешения обозначений в качестве элемента фирменного наименования подлежит исследованию наличие совокупности условий, предусмотренных пунктом 6 статьи 1252 ГК РФ.

2. Определение Верховного Суда Российской Федерации от 15.11.2022 № 308-ЭС22-9213 по делу № А63-13005/2020

Суть дела

Требование: о взыскании компенсации за незаконное использование обозначения, сходного до степени смешения с наименованием места происхождения товара.

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлениями судов апелляционной и кассационной инстанций, иски удовлетворены.

Верховный Суд отменил принятые судебные акты и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Тезисы

А. Пунктом 4 статьи 1229 ГК РФ закреплено особое правило о возможности принадлежности в случаях, предусмотренных в числе прочего пунктом 2 статьи 1518 Кодекса, самостоятельных исключительных прав на один и тот же результат интеллектуальной деятельности или на одно и то же средство индивидуализации одновременно разным лицам.

Это правило в отношении наименования места происхождения товара является исключением из общего положения о том, что на один результат интеллектуальной деятельности или на одно средство индивидуализации может быть установлено лишь одно исключительное право, которое может принадлежать одному лицу либо нескольким лицам, но только совместно (пункт 2 статьи 1229 ГК РФ), и вызвано существом права на наименование места происхождения товара.

Так, в силу статей 1516, 1518, 1522 ГК РФ исключительное право на наименование места происхождения товара может быть в установленном названным Кодексом порядке предоставлено любому лицу, которое осуществляет на территории определенного географического объекта все стадии производства товара, оказывающие существенное влияние на формирование его особых свойств. При получении исключительного права на

наименование места происхождения товара не важна воля иных лиц, имеющих исключительное право на него; в дальнейшем лица, обладающие правами на наименование места происхождения товара, осуществляют его использование отдельно по своей воле.

При этом действие исключительного права на наименование места происхождения товара прекращается, в частности, если правообладатель производит товар, не соответствующий необходимым характеристикам, или утрачивает возможность осуществлять деятельность по производству такого товара, систематически нарушает способ производства товара, условия его хранения и транспортировки (пункт 2 статьи 1536 ГК РФ). Утрата исключительного права одного лица не влияет на действие исключительного права другого лица на одно и то же наименование места происхождения товара.

Б. Исходя из абзаца третьего пункта 3 статьи 1252 ГК РФ в ситуации, когда одним действием нарушены права на несколько результатов интеллектуальной деятельности, размер компенсации определяется судом за каждый неправомерно используемый результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации.

Это является следствием того, что на каждый результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации имеется отдельное исключительное право и неправомерное использование такого результата нарушает данное исключительное право, что представляет собой отдельное правонарушение. Если объектов несколько, то нарушается несколько исключительных прав, что создает совокупность правонарушений и приводит к необходимости назначения компенсации за каждое правонарушение.

В ситуации, когда несколько лиц обладают одним исключительным правом, исключения из общего правила не возникает, так как нарушено одно исключительное право. Поэтому компенсация назначается за нарушение одного исключительного права, и соответственно такой правовой подход нашел отражение в пункте 69 Постановления ВС РФ № 10. При этом, поскольку обладателями нарушенного исключительного права являются несколько лиц, то суд определяет общий размер компенсации за допущенное нарушение и присуждает лицу, обратившемуся с иском, только тот размер компенсации, который соответствует его доле применительно к абзацу третьему пункта 3 статьи 1229 ГК РФ, если соглашением между сообладателями не установлено иное.

Вместе с тем пункт 3 статьи 1252 ГК РФ не устанавливает какого-либо правила к ситуации, когда нарушитель неправомерно использует один результат интеллектуальной деятельности или одно средство индивидуализации, в отношении которого предоставлено несколько исключительных прав разным лицам.

В. Когда правонарушитель использует одно наименование места происхождения товара, самостоятельным исключительным правом на которое обладают несколько лиц, то доход или двойная стоимость контрафактного товара составляет его доход от нарушения одновременно прав всех правообладателей, следовательно, доход или двойная стоимость товаров причитается всем обладателям исключительного права, за счет неправомерного использования исключительных прав которых правонарушитель смог этот доход извлечь, т.е. сумма дохода или двойной стоимости товара должна распределяться на всех обладателей исключительного права.

В связи с этим суду необходимо установить весь круг правообладателей наименования места происхождения товара и решить вопрос о привлечении их к участию в деле.

Г. Непривлечение в судебный процесс иных правообладателей наименования места происхождения товара приводит к невозможности достоверно определить соответствующую долю истца в подлежащей взысканию компенсации и с учетом того, что на других правообладателей не распространяется преюдициальная сила судебного акта, может позволить неоднократное предъявление ими требований о взыскании компенсации с ответчика.

Д. Конституционный Суд Российской Федерации в постановлениях от 13.12.2016 № 28-П, от 13.02.2018 № 8-П, от 24.07.2020 № 40-П отметил, что в каждом конкретном случае меры гражданско-правовой ответственности, устанавливаемые в целях защиты конституционно значимых ценностей, должны определяться исходя из требования адекватности порождаемых ими последствий (в том числе для лица, в отношении которого они применяются) тому вреду, который причинен в результате противоправного деяния, с тем чтобы обеспечивалась их соразмерность совершенному правонарушению, а также соблюдался баланс основных прав индивида и общего интереса, состоящего в защите личности, общества и государства от противоправных посягательств.

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в постановлениях от 20.11.2012 № 8953/12, от 02.04.2013 № 16449/12 указал, что размер компенсации за неправомерное использование объекта интеллектуальной собственности должен определяться исходя из необходимости восстановления имущественного положения правообладателя. Это означает, что правообладатель должен быть поставлен в имущественное положение, в котором находился бы, если бы объект интеллектуальной собственности использовался правомерно.

Е. С учетом взыскания в пользу истца (одного из правообладателей) максимального размера компенсации, рассчитанного в соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ, предъявление иными правообладателями наименования места происхождения товара самостоятельного требования о взыскании компенсации может привести к многократному увеличению размера компенсации, взыскиваемой с компании, что не соответствует принципу правовой определенности, предполагающему стабильность и гарантирующему справедливое правовое регулирование.

3. Определение Верховного Суда Российской Федерации от 22.11.2022 № 307-ЭС22-14196 по делу № А56-10049/2019

Суть дела

Требования: о признании недействительной государственной регистрации программы для ЭВМ, об исключении программы из Реестра программ для ЭВМ, о запрете использовать любым способом программу для ЭВМ и распоряжаться ею, об обязанности опубликовать решение суда о допущенном правонарушении, о взыскании компенсации.

Встречный иск: о признании исключительного права на программу для ЭВМ.

Решением суда первой инстанции в первоначальном иске отказано, встречный иск удовлетворен.

Суд апелляционной инстанции отменил решение суда, первоначальный иск удовлетворил, в удовлетворении встречного иска отказал.

Суд по интеллектуальным правам отменил постановление суда апелляционной инстанции и оставил в силе решение суда первой инстанции.

Верховный Суд отменил постановление Суда по интеллектуальным правам и оставил в силе постановление суда апелляционной инстанции.

Тезисы

А. Согласно подпункту 9 пункта 1 статьи 1270 ГК РФ под переработкой (модификацией) программы для ЭВМ или базы данных понимаются любые их изменения, в том числе перевод такой программы или такой базы данных с одного языка на другой язык, за исключением адаптации, т.е. внесения изменений, осуществляемых исключительно в целях функционирования программы для ЭВМ или базы данных на конкретных технических средствах пользователя или под управлением конкретных программ пользователя.

Таким образом, в отношении программ для ЭВМ ГК РФ устанавливает специальное понятие переработки – такого способа их использования, в результате которого создается новая программа.

Б. В силу специфики программ для ЭВМ показателем творческого характера и существенности изменений являются не новизна и оригинальность, как в отношении других творческих объектов авторских прав, а функциональные изменения (добавление новых функций или улучшение существующих функций программы), вытекающие из переработки кода, степени и цели переработки. Переработка программы для ЭВМ (ее модификация) может сопровождаться переводом программы с одного языка программирования на другой, что обусловлено техническими особенностями этих объектов авторского права.

В. Для установления того, что новая программа является переработкой исходной, должно быть доказано использование кода исходной программы. При этом с точки зрения правовой охраны изменением программы для ЭВМ признаются как изменения исходного кода, так и изменения исполняемого/объектного кода.

В связи с этим предмет доказывания по рассматриваемому спору составляют следующие обстоятельства: факт использования одним лицом программы другого лица (ее кода) в составе собственной разработки, объем такого использования, отсутствие законных оснований для использования такой программы ответчиком, наличие прав на защищаемую программу у истца.

4. Определение Верховного Суда Российской Федерации от 13.12.2022 № 300-ЭС22-11843 по делу № СИП-360/2021

Суть дела

Требования: о признании недействительным решения Роспатента о прекращении правовой охраны товарного знака, о восстановлении правовой охраны товарного знака, об обязанности Роспатента опубликовать решение суда.

Решением Суда по интеллектуальным правам, оставленным без изменения постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам, в удовлетворении заявления отказано.

Верховный Суд отменил решение суда первой инстанции и постановление суда кассационной инстанции, направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Тезисы

А. Лицо, подавшее в Роспатент возражение против предоставления правовой охраны спорному знаку, и правообладатель, уведомляемый о принятии Роспатентом этого возражения к рассмотрению, считаются надлежащим образом уведомленными о дате, времени и месте заседания коллегии Палаты по патентным спорам, а также ознакомленными с возражением, документами и материалами, относящимися к предмету спора, и с информацией о движении дела со дня опубликования соответствующих документов, материалов или информации на официальном сайте или получения соответствующего почтового или электронного отправления (пункт 21 Правил рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденных приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261).

С целью установления надлежащего уведомления об инициированной административной процедуре рассмотрения возражения подлежит установлению как факт направления почтовой корреспонденции по адресам правообладателя, так и факт его уведомления о дате, времени и месте заседания коллегии Палаты по патентным спорам.

В пункте 67 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» разъяснено, что бремя доказывания факта направления (осуществления) сообщения и его доставки адресату лежит на лице, направившем сообщение.

Б. Право оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку ввиду несоответствия требованиям пункта 8 статьи 1483 ГК РФ в порядке, предусмотренном статьей 1513 данного Кодекса, получает только заинтересованное лицо. В рамках такого оспаривания осуществляется проверка заинтересованности подавшего возражение лица, которое должно доказать наличие фактического интереса в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку.

При рассмотрении дел о нарушении права на фирменное наименование лицо, подавшее возражение, должно доказать, какими видами деятельности оно фактически занимается, поскольку именно фактическое осуществление деятельности, однородной услугам, в отношении которых зарегистрирован спорный знак обслуживания, создает реальную угрозу смешения различных производителей и поставщиков товаров и услуг в глазах потребителя.

Сам по себе факт существования юридического лица и информация о его общей правоспособности в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) не свидетельствуют о наличии у него статуса заинтересованного лица в рамках подачи возражения против предоставления правовой охраны конкретному знаку обслуживания для совершенно определенного перечня услуг.

Наличие статуса заинтересованного лица подлежит установлению с учетом обстоятельств, сложившихся на дату подачи возражения.

В. Отражение в ЕГРЮЛ определенных видов деятельности само по себе не свидетельствует как о фактическом осуществлении такой деятельности, так и об осуществлении этой деятельности с использованием соответствующего наименования.

Г. Наличие у правообладателя спорного товарного знака исключительных прав на иные средства индивидуализации, сходные с противопоставленным фирменным наименованием и имеющие более ранний приоритет по отношению к нему, не может исключить применения положений пункта 8 статьи 1483 ГК РФ, если фирменное наименование имеет более ранний приоритет, чем спорный знак.

Ситуация, при которой фирменному наименованию противопоставлен знак обслуживания, правообладатель которого имеет права на иные средства индивидуализации (товарный знак, фирменное наименование, коммерческое обозначение), содержащие обозначения, также сходные до степени смешения со спорным знаком, не охватывается положениями ГК РФ о принципе старшинства.

Обзор за первое полугодие 2022 года

подготовлен 26.08.2022

5. Определение Верховного Суда Российской Федерации от 09.06.2022 № 309-ЭС22-3993 по делу № А71-13420/2020

Суть дела

Требование: о взыскании штрафа за нарушение исключительных прав истца аффилированным с ответчиком лицом и штрафа за продолжение ответчиком конкурирующей деятельности после прекращения договора коммерческой концессии в нарушение положений договора по ограничению конкуренции.

Встречный иск: о признании недействительными пунктов договора коммерческой концессии, предусматривающих обязательства по ограничению конкуренции.

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлением судов апелляционной и кассационной инстанций, в удовлетворении первоначального и встречного исков отказано.

Верховный Суд отменил принятые судебные акты в части отказа в удовлетворении иска о взыскании штрафа за продолжение конкурирующей деятельности, дело в отмененной части направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции. В остальной части судебные акты оставлены без изменения.

Тезисы

А. Прекращение договора по общему правилу ведет к освобождению сторон от дальнейшего исполнения принятых на себя обязательств. Вместе с тем в некоторых случаях стороны остаются обязанными по согласованным ими обязательствам. В договоре могут быть такие условия, которые остаются действительными в силу своей природы и после его прекращения, по своему характеру предназначены действовать даже после прекращения договора.

Б. Исходя из содержания пункта 2 статьи 453 ГК РФ (в редакции Федерального закона от 08.03.2015 № 42-ФЗ) вопрос о сохранении действия (прекращении) обязательства в случае расторжения договора должен решаться с учетом существа обязательства, подлежащего исполнению соответствующей стороной при расторжении договора. Подлежит исследованию, что именно прекращается в результате расторжения договора, а что может сохранить свою силу. При сохранении обязательства сохраняется и его обеспечение.

В. В случае если из договора прямо следует воля сторон на урегулирование их отношений в период после расторжения договора, то обязательства, не связанные с исполнением предмета договора и регулирующие поведение стороны после расторжения договора в силу своей природы предполагают их применение и после расторжения договора в течение установленного срока.

Г. Предусмотренное договором коммерческой концессии обязательство пользователя до окончания срока действия договора и в течение трех лет с даты прекращения его действия не осуществлять конкурирующую с правообладателем деятельность не является предметом договора и не прекращается вместе с расторжением договора, его исполнение предполагается и после расторжения договора.

Д. Штраф за нарушение пользователем положений по ограничению конкуренции по договору не является мерой ответственности за нарушение обязательств, относящихся к предмету договора и прекратившихся вместе с расторжением договора, а является ответственностью за нарушение связанных с прекращением договорных отношений обязательств, действующих в течение 3 лет после прекращения договора, может быть начислен и после расторжения договора.

Обзор за второе полугодие 2021 года

подготовлен 04.02.2022

6. Определение Верховного Суда Российской Федерации от 14.09.2021 № 303-ЭС21-9375 по делу № А73-8672/2020

Суть дела

Требование: о взыскании 120 000 рублей компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки и произведение изобразительного искусства.

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлением судов апелляционной и кассационной инстанций, исковые требования удовлетворены частично: с ответчика в пользу истца взыскано 40 000 рублей компенсации (по 7 000 рублей за товарные знаки и 5 000 рублей за произведение изобразительного искусства).

Верховный Суд отменил принятые судебные акты и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Тезисы

А. Суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленными требованиями, но не ниже низшего предела, установленного законом. Суд не вправе снижать размер компенсации ниже минимального предела, установленного законом, по своей инициативе. Сторона, заявившая о необходимости такого снижения, обязана в соответствии со статьей 65 АПК РФ доказать необходимость применения судом такой меры. Снижение размера компенсации ниже минимального

предела, установленного законом, с учетом требований разумности и справедливости, должно быть мотивировано судом и подтверждено соответствующими доказательствами.

Б. Положения абзаца третьего пункта 3 статьи 1252 ГК РФ применяются только в случае, если ответчиком заявлено о необходимости применения соответствующего порядка снижения компенсации (пункт 64 Постановления ВС РФ № 10).

Снижение размера компенсации в отсутствие мотивированного ходатайства ответчика о применении такого порядка снижения является нарушением положения абзаца третьего пункта 3 статьи 1252 ГК РФ.

В. Снижение размера компенсации ниже минимального предела, установленного законом, на основании положения абзаца третьего пункта 3 статьи 1252 ГК РФ возможно при учете характера и последствий нарушения. В частности, суд должен принять во внимание обстоятельства повторности и грубости нарушения ответчиком исключительных прав.

7. Определение Верховного Суда Российской Федерации от 26.10.2021 № 309-ЭС21-12265 по делу № А50-908/2020

Суть дела

Требования: о признании незаконным использования обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, в том числе в фирменном наименовании ответчика; о взыскании 800 000 рублей компенсации за неправомерное использование товарного знака.

Размер компенсации мотивирован истцом тем, что выручка ответчика в размере 36 000 000 руб. составляет объем осуществления им деятельности при незаконном использовании товарного знака и определяет стоимость оказанных услуг. Истец просил в отношении 50% объема деятельности ответчика взыскать компенсацию в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения, а в отношении 50% объема деятельности ответчика – в двукратном размере стоимости оказанных ответчиком услуг по реализации товаров, снизив размер компенсации до 800 000 рублей.

Решением суда первой инстанции в удовлетворении исковых требований отказано.

Постановлением суда апелляционной инстанции, оставленным без изменения постановлением суда кассационной инстанции, решение суда отменено, с ответчика в пользу истца взыскано 800 000 рублей компенсации.

Взыскивая компенсацию в заявленном размере с учетом самостоятельного снижения истцом размера компенсации до 800 000 рублей, суд апелляционной инстанции, выводы которого поддержал суд кассационной инстанции, признал обоснованным представленный истцом расчет и указал на то, что ответчиком не опровергнуты сведения об объеме оказанных услуг и правильность расчета компенсации, доказательств в подтверждение доводов о необоснованности размера компенсации и чрезмерности не представлено.

Верховный Суд отменил принятые судебные акты и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Тезисы

А. При столкновении средств индивидуализации и при определении преимущества одного объекта над другим суд в соответствии с положениями пункта 6 статьи 1252 ГК РФ и правовым подходом, отраженным в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 25.05.2010 № 985/10, должен установить возможность введения в заблуждение потребителей сходными средствами индивидуализации относительно того, какое лицо оказывает им услуги с использованием спорного обозначения.

Б. Согласно правовой позиции, изложенной в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 25.05.2010 № 985/10, норма пункта 6 статьи 1252 ГК РФ предоставляет преимущество возникшему ранее средству индивидуализации, не связывает его с моментом получения исключительных прав правообладателем по договору об отчуждении товарного знака от прежнего правообладателя, но требует исследования вопроса о возможности в результате сходства двух объектов введения в заблуждение потребителя и (или) контрагента.

В. При предъявлении требования о признании незаконным использования в фирменном наименовании обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, суд должен установить в отношении каких видов деятельности правообладателя фирменного наименования истец просит признать незаконность использования товарного знака.

Г. Компенсация, определенная одновременно двумя способами расчета: в порядке, предусмотренном подпунктом 1 пункта 4 и подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, противоречит положениям указанной статьи и разъяснениям, приведенным в пункте 59 Постановления ВС РФ № 10, согласно которым при заявлении требования о взыскании компенсации правообладатель вправе выбрать один из способов расчета суммы компенсации, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ.

Д. Согласно выводам, изложенным в определениях Конституционного Суда Российской Федерации от 25.06.2019 № 1522-О, от 29.09.2020 № 2274-О, содержащиеся в положениях статьи 168 АПК РФ предписания, обязывающие арбитражный суд при принятии решения оценивать доказательства и доводы, приведенные лицами, участвующими в деле, в обоснование своих требований и возражений, определять, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены и какие не установлены, какие законы и иные нормативные акты следует применить по данному делу, устанавливать права и обязанности лиц, участвующих в деле, решать, подлежит ли иск удовлетворению, будучи направленными на обеспечение принятия арбитражным судом законного и обоснованного решения, являются процессуальной гарантией права на судебную защиту.

8. Определение Верховного Суда Российской Федерации от 26.10.2021 № 300-ЭС21-11315 по делу № СИП-932/2019

Суть дела:

Требование: о признании недействительным решения Роспатента об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны знаку обслуживания.

Решением Суда по интеллектуальным правам решение Роспатента признано недействительным как не соответствующее статье 10 ГК РФ; суд обязал Роспатент аннулировать правовую охрану знака обслуживания.

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам решение суда первой инстанции отменено, в удовлетворении заявления о признании недействительным решения Роспатента отказано.

Суд кассационной инстанции указал на отсутствие у заявителя заинтересованности в оспаривании предоставления правовой охраны знаку обслуживания, а также наличия у него иных способов защиты нарушенных прав.

Верховный Суд отменил постановление президиума Суда по интеллектуальным правам и оставил в силе решение суда первой инстанции.

Тезисы

А. Норма пункта 2 статьи 1513 ГК РФ не конкретизирует понятие «заинтересованное лицо» и не содержит ограничений по видам заинтересованности, в связи с чем заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, доказавшее наличие фактического интереса в прекращении правовой охраны зарегистрированного обозначения.

Аналогичная правовая позиция изложена в постановлении президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 03.04.2012 № 16133/11 по делу № А40-4717/2011.

Б. Если участник юридического лица полагает, что действия исполнительного органа не отвечают интересам юридического лица, то он вправе оспорить такие действия по основаниям, определенным законом.

В случае отсутствия у исполнительного органа интереса в оспаривании от имени юридического лица правовой охраны знака обслуживания, сходного до степени смешения с фирменным наименованием (исполнительный орган – правообладатель спорного знака обслуживания), заинтересованным лицом в оспаривании правовой охраны знака обслуживания может быть признан иной участник юридического лица.

В. По смыслу статьи 10 ГК РФ для признания действий какого-либо лица злоупотреблением правом судом должно быть установлено, что умысел такого лица был направлен на заведомо недобросовестное осуществление прав, единственной его целью было причинение вреда другому лицу (отсутствие иных добросовестных целей). При этом злоупотребление правом должно носить достаточно очевидный характер, а вывод о нем не должен являться следствием предположений.

Регистрация на имя исполнительного органа, являющегося одновременно участником юридического лица, знака обслуживания, сходного до степени смешения с фирменным наименованием, с целью продвижения тех же услуг, для оказания которых совместно с иными участниками было создано юридическое лицо, свидетельствует об осведомленности правообладателя знака обслуживания о нарушении прав и законных интересов других участников, а также исключительного права на фирменное наименование.

Обзор за первое полугодие 2021 года

подготовлен 23.07.2021

9. Определение Верховного Суда Российской Федерации от 26.01.2021 № 310-ЭС20-9768 по делу А48-7579/2019

Суть дела

Требование: о взыскании 180 000 рублей компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак.

Решением суда первой инстанции иск удовлетворен частично, с ответчика в пользу истца взыскана компенсация в размере 10 000 рублей.

Постановлением суда апелляционной инстанции, оставленным без изменения судом кассационной инстанции, решение суда первой инстанции изменено, исковые требования удовлетворены в полном объеме.

Изменяя решение суда первой инстанции, суды указали на отсутствие основного критерия, являющегося, в соответствии с положениями абзаца третьего пункта 3 статьи 1252 ГК РФ и разъяснениями постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 13.12.2016 № 28-П, основанием для снижения размера взыскиваемой компенсации ниже установленного законом минимального предела, а также на то, что ответчик не представил в подтверждение довода о чрезмерности размера компенсации сведений об иных лицензионных договорах или о цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Верховный Суд отменил судебные акты судов нижестоящих инстанций и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Тезисы

А. Формула расчета размера компенсации, определяемого исходя из двукратной стоимости права использования соответствующего товарного знака, императивно

определена законом, поэтому доводы ответчика о несогласии с заявленным истцом расчетом размера компенсации могут основываться на оспаривании указанной истцом цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование права, и подтверждаться соответствующими доказательствами, обосновывающими иной размер стоимости этого права.

Б. При определении стоимости права использования соответствующего товарного знака суду необходимо учитывать способ использования нарушителем объекта интеллектуальных прав, в связи с чем за основу расчета размера компенсации должна быть взята только стоимость права за аналогичный способ использования.

В. Определение судом суммы компенсации в размере двукратной стоимости права в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, если суд определяет размер компенсации на основании установленной им стоимости права, которая оказалась меньше, чем заявлено истцом, не является снижением размера компенсации.

Г. Представление в суд лицензионного договора (иных договоров) не предполагает, что компенсация во всех случаях должна быть определена судом в двукратном размере цены указанного договора (стоимости права использования), поскольку, с учетом норм пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, за основу рассчитываемой компенсации должна быть принята цена, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующего товарного знака тем способом, который использовал нарушитель.

Д. Ответчик вправе оспорить рассчитанный на основании лицензионного договора размер компенсации путем обоснования иной стоимости права использования соответствующего товарного знака, исходя из существа нарушения, условий этого договора либо иных доказательств, в том числе иных лицензионных договоров и заключения независимого оценщика.

Е. В случае если размер компенсации рассчитан истцом на основании лицензионного договора, суд соотносит условия указанного договора и обстоятельства допущенного нарушения: срок действия лицензионного договора; объем предоставленного права; способы использования права по договору и способ допущенного нарушения; перечень товаров и услуг, в отношении которых предоставлено право использования и в отношении которых допущено нарушение (применительно к товарным знакам); территория, на которой допускается использование (Российская Федерация, субъект Российской Федерации, или иная территория); иные обстоятельства.

Следовательно, арбитражный суд может определить другую стоимость права использования соответствующего товарного знака тем способом и в том объеме, в котором его использовал нарушитель, и, соответственно, иной размер компенсации по сравнению с размером, заявленным истцом.

10. Определение Верховного Суда Российской Федерации от 18.02.2021 № 309-ЭС20-18027 по делу А60-52742/2018

Суть дела

Требования: о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на произведение.

Между заказчиком и автором был заключен договор на создание для города скульптурно-художественного произведения.

Ответчик разместил фотографию произведения изобразительного искусства (памятник) без согласия его автора на упаковке шоколадных конфет.

Истец на основании договора о передаче полномочий по управлению исключительными правами на произведения (на все творчество автора) обратился в суд с требованием о взыскании компенсации.

Решением суда первой инстанции иск удовлетворен частично.

Постановлением суда апелляционной инстанции, оставленным без изменения постановлением суда кассационной инстанции, решение суда первой инстанции отменено; в удовлетворении исковых требований отказано. При этом суд апелляционной инстанции сделал выводы о том, что использованное на коробке конфет произведение (памятник) являлось результатом работы авторского коллектива; скульптор является автором соответствующей части объекта – скульптурно-художественного произведения в форме, предусмотренной договором.

Верховный Суд отменил акты судов нижестоящих инстанций и направил дело на новое рассмотрение.

Тезисы

А. С учетом даты заключения договора на создание скульптурно-художественного произведения для определения автора (иного первоначального правообладателя) подлежали применению положения Закона РФ от 09.07.1993 № 5351-1 «Об авторском праве и смежных правах» (далее – Закон об авторском праве).

Б. Особенности авторского договора заказа определяются тем, что он заключается в отношении произведения, которое еще не существует и будет создано лишь в перспективе.

В постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 21.07.2009 № 2658/09 изложен правовой подход о том, что авторский договор заказа наряду с условиями, касающимися создания обусловленного договором произведения и передачи его заказчику в установленный срок, может содержать и условия относительно дальнейшего использования созданного произведения. В этих целях договор может предусматривать предоставление заказчику права использования этого произведения в установленных договором пределах.

В. Последующее создание на основе модели полноразмерной скульптуры не приводит к появлению нового объекта охраны. Для целей установления наличия объекта авторского права необходимо, чтобы создаваемое произведение было доступным для восприятия другими лицами.

При этом материал создаваемого произведения, создание модели произведения в определенном размере не имеют значения для цели установления создания объекта авторского права.

Г. Положение договора о переходе экземпляра произведения в собственность заказчика само по себе не влечет передачи каких-либо авторских прав на произведение.

Д. Исходя из характера спора о защите авторских прав на истце лежит обязанность доказать факты принадлежности ему авторских прав и использования данных прав ответчиком, на ответчике – выполнение им требований действующего законодательства при использовании соответствующих произведений (пункт 3 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015).

Е. В соответствии с пунктом 1 статьи 1259 ГК РФ произведения архитектуры и произведения скульптуры являются самостоятельными объектами авторских прав; таковыми также являются фотографические произведения и произведения, полученные способами, аналогичными фотографии.

Ж. Установленное пунктом 1 статьи 1276 ГК РФ свободное использование произведений изобразительного искусства, которым пункт 1 статьи 1259 ГК РФ относит и скульптуру, ограничено случаями, когда изображение произведения является основным объектом использования или изображение произведения используется в целях извлечения прибыли.

11. Определение Верховного Суда Российской Федерации от 13.04.2021 № 305-ЭС-20-20802 по делу А40-198919/2019

Суть дела:

Требование: о взыскании задолженности по договору о передаче прав по заявкам на регистрацию товарных знаков.

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменений постановлением суда апелляционной инстанции, исковые требования удовлетворены. Постановлением суда кассационной инстанции указанные судебные акты отменены, в удовлетворении иска отказано.

Верховный Суд отменил судебные акты судов нижестоящих инстанций и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Тезисы

А. Положения гражданского законодательства о недействительности притворных сделок могут применяться как в связи с притворностью условий сделки (цепочки из нескольких сделок), так и в связи с притворностью субъектного состава участников. В последнем случае правовые последствия, предусмотренные пунктом 2 статьи 170 ГК РФ, наступают для подлинных участников сделки исходя из действительно сложившихся между ними отношений.

Данная правовая позиция неоднократно была изложена Судебной коллегией по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации в определениях от 22.08.2016 № 304-ЭС16-4218, 02.07.2020 № 307-ЭС19-18598(3), 27.08.2020 № 306-ЭС17-11031(6), 28.12.2020 № 308-ЭС18-14832(3,4).

Б. Из статьи 431 ГК РФ и разъяснений, изложенных в пункте 43 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 25.12.2018 № 49 «О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации о заключении и толковании договора», следует, что предусмотренные данной нормой правила толкования условий договора направлены на установление судом согласованного волеизъявления сторон договора и подлежат применению в случаях, когда отдельные условия письменного договора сформулированы его сторонами неясно и неточно.

В. В гражданских отношениях ненадлежащее исполнение или неисполнение обязательства должником нарушает субъективное материальное право кредитора. Следовательно, право на иск возникает с момента нарушения такого права, и именно с этого момента определяется начало течения срока давности.

Данная правовая позиция изложена в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 21.01.2014 № 11750/13.

Следовательно, исковая давность не может начать свое течение ранее нарушения прав кредитора в его отношениях с должником по спорному гражданскому обязательству.

12. Определение Верховного Суда Российской Федерации от 13.04.2021 № 309-ЭС17-15659 по делу А34-5796/2016

Суть дела

Требование: о возмещении убытков в виде упущенной выгоды, причиненных нарушением исключительного права истца на полезную модель.

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения судом апелляционной инстанции, в удовлетворении требований отказано.

Суд кассационной инстанции, отменяя указанные судебные акты, исходил из того, что подход, согласно которому истец несет убытки только в случае, если договор с конечным приобретателем товара был бы заключен с ним как с победителем торгов, не соответствует содержанию исключительного права, а также функциям и способам защиты этого права и принципу полного возмещения убытков, причиненных неправомерными действиями. Суд отметил, что вывод на рынок контрафактного товара естественным образом влечет для правообладателя снижение его доходов, следовательно, возникновение у последнего упущенной выгоды в результате нарушения ответчиком исключительного права является обычным последствием, не требующим доказывания.

Верховный Суд отменил постановление кассационной инстанции и оставил акты судов первой и апелляционной инстанций без изменений.

Тезисы

А. Предусмотренная статьей 15 ГК РФ ответственность носит гражданско-правовой характер, и ее применение возможно только при доказанности совокупности следующих условий: противоправности поведения ответчика как причинителя вреда, наличия и размера понесенных убытков, а также причинно-следственной связи между незаконными действиями ответчика и возникшими убытками.

Б. Для взыскания упущенной выгоды следует установить реальную возможность получения упущенной выгоды и ее размер; кредитор должен доказать, что допущенное должником нарушение явилось единственным препятствием, не позволившим ему получить упущенную выгоду.

В. Нормы статей 15 и 393 ГК РФ с разъяснениями, данными в постановлении Пленума от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» (абзац 1 пункта 12, пункт 14) и постановлении Пленума от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» (пункт 3), являются универсальными и не зависят от того, какие права и законные интересы нарушены.

Г. Заявляя требование о взыскании упущенной выгоды ввиду нарушения его исключительного права и связывая размер упущенной выгоды с заключением ответчиком указанных договоров по результатам конкурсных процедур, истец должен доказать, что им были предприняты необходимые меры для получения дохода и сделаны необходимые для этой цели приготовления, что заключение с ответчиком данных договоров являлось единственным препятствием, свидетельствующим о невозможности получения им дохода, на который он мог рассчитывать.

Д. Вывод на рынок контрафактного товара не является основанием для освобождения правообладателя от доказывания наличия совокупности условий, необходимой для взыскания с лица, которым, по его мнению, нарушены его права и законные интересы, убытков в виде упущенной выгоды.

Е. Сам по себе факт несения истцом затрат для производства продукции не имеет значения, поскольку истцом не представлены доказательства того, что при обычных условиях гражданского оборота он получил бы прибыль в указанном им размере.

Обзор за второе полугодие 2020 года

подготовлен 30.04.2021

13. Определения Верховного Суда Российской Федерации от 08.07.2020 № 309-ЭС19-20255 по делу № А60-308/2018; от 08.07.2020 № 309-ЭС19-20278 по делу № А60-5279/2018

Суть дела

Требования: о взыскании: 1) авторского вознаграждения за использование музыкальных произведений при платном публичном показе аудиовизуальных произведений (фильмов) в кинозалах для последующего распределения авторам музыкальных произведений; 2) процентов за пользование чужими денежными средствами с продолжением начисления процентов по день фактического исполнения основного денежного обязательства.

Решением суда первой инстанции иск удовлетворен частично, с ответчика в пользу общероссийской общественной организации «Российское Авторское Общество» (далее – РАО) взыскана задолженность по выплате авторского вознаграждения и проценты за пользование чужими денежными средствами.

Суд апелляционной инстанции, с которым согласился суд кассационной инстанции, сославшись на разъяснения, содержащиеся в пунктах 10.1, 10.2, 10.4, 21 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», пунктах 1, 6, 7 постановления от 18.07.2014 № 51 «О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении споров с участием организаций, осуществляющих коллективное управление авторскими и смежными правами», пунктах 5, 10, 14, 33 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19.06.2006 № 15 «О вопросах, возникших у судов при рассмотрении гражданских дел, связанных с применением законодательства об авторском праве и смежных правах», пункты 1, 2 статьи 5, пункт 8 статьи 7 Бернской конвенции, признал позицию суда первой инстанции ошибочной и сделал вывод об отсутствии правовых оснований для удовлетворения иска.

Верховный Суд отменил акты судов нижестоящих инстанций и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Тезисы

А. При рассмотрении спора о взыскании авторского вознаграждения суду следует предложить РАО конкретизировать правообладателей, указав сведения, позволяющие их идентифицировать, известить правообладателей с учетом принятия иска к производству суда, определить конкретные музыкальные произведения, использованные в кинофильмах, в защиту прав авторов которых подан иск, установив правовой режим музыкальных произведений и их охраноспособность.

Б. Суду также надлежит предложить РАО представить расчет авторского вознаграждения, причитающегося автору каждого музыкального произведения, содержащегося в кинофильмах, учитывая, что право на получение вознаграждения принадлежит не только тем авторам, чьи музыкальные произведения специально созданы для этого аудиовизуального произведения, но и авторам, чьи музыкальные произведения существовали ранее и вошли составной частью в аудиовизуальное произведение (пункт 84 Постановления ВС РФ № 10), а произведение, перешедшее в общественное достояние, может свободно использоваться любым лицом без чье-либо согласия или разрешения и без выплаты авторского вознаграждения (пункт 2 статьи 1282 ГК РФ, решение Верховного Суда Российской Федерации от 18.06.2012 по делу № АКПИ12-503).

В. В случае представления истцом сведений о конкретных иностранных правообладателях и музыкальных произведениях, созданных в иной стране, необходимо определить применимое право в соответствии с положениями статей 1186, 1191, 1256 ГК РФ и разъяснениями, изложенными в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 09.07.2019 № 24 «О применении норм международного частного права судами Российской Федерации», положениями Бернской конвенции по охране литературных и художественных произведений от 09.09.1886, установить содержание норм иностранного права, обратившись при необходимости за содействием и разъяснением в компетентные органы или привлечь экспертов.

14. Определение Верховного Суда Российской Федерации от 17.09.2020 № 305-ЭС20-8198 по делу № А40-46622/2019

Суть дела

Требования: о защите исключительных прав на произведения прикладного искусства: 1) о признании нарушением исключительных прав действия по импорту и продаже товаров с изображениями авторских произведений прикладного искусства; 2) о запрете импортировать, предлагать к продаже и продавать указанные товары; 3) об обязанности опубликовать в средствах массовой информации решение суда с указанием истца как действительного правообладателя авторских произведений прикладного искусства.

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлениями судов апелляционной и кассационной инстанций, иски удовлетворены в части признания действий ответчиков нарушением исключительных прав истца на произведения прикладного искусства, а также запрета предлагать к продаже, продавать и импортировать товары. В удовлетворении требования о публикации решения суда в средствах массовой информации отказано.

Суды указали, что авторство истца не оспорено ответчиками в установленном законом порядке, подтверждено свидетельствами о депонировании произведения, зарегистрированными в базе данных (реестре) РАО «КОПИРУС», а представленные ответчиками доказательства в подтверждение авторства другого лица не являются надлежащими и достаточными.

Верховный Суд отменил судебные акты судов нижестоящих инстанций и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Тезисы

А. Вопрос об авторстве произведения может быть рассмотрен арбитражным судом в составе вопроса о наличии у истца права на иск (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.02.2011 № 9095/10).

Б. Авторское право на произведение возникает в силу факта создания объекта, отвечающего условиям охраноспособности: являющегося результатом творческого труда автора и выраженного в объективной форме.

С учетом этого позволить установить авторство конкретного лица могут только доказательства, подтверждающие факт создания произведения конкретным лицом (например, свидетельские показания, публикации, черновики, доказательства, основанные на установлении творческого стиля автора, и т.п.).

В. Депонирование произведения является добровольной, не предусмотренной законом процедурой, с которой закон не связывает наступление каких-либо последствий. Депонирование лишь подтверждает существование в определенный момент времени экземпляра определенного произведения.

Г. С фактом депонирования произведения не связывается установленная статьей 1257 ГК РФ презумпция, согласно которой лицо, указанное в качестве автора на оригинале или экземпляре произведения либо иным образом в соответствии с пунктом 1 статьи 1300 ГК РФ, считается его автором, если не доказано иное.

15. Определение Верховного Суда Российской Федерации от 11.11.2020 № 300-ЭС20-12511 по делу № СИП-819/2018

Суть дела

Требование: о признании недействительным решения Роспатента, которым на основании подпункта 2 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ было признано недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку.

Решением Суда по интеллектуальным правам в удовлетворении требования отказано.

Постановлением суда кассационной инстанции решение суда первой инстанции отменено, дело направлено на новое рассмотрение.

При повторном рассмотрении решением суда первой инстанции оставленным без изменения постановлением суда кассационной инстанции, требования удовлетворены частично, решение Роспатента признано недействительным в части.

Верховный Суд отменил акты судов нижестоящих инстанций в обжалуемой части и отказал в удовлетворении заявленных требований.

Тезисы

А. Действующее законодательство не предусматривает возможности признания на один и тот же объем правовой охраны, на тождественный товарный знак множества исключительных прав, поскольку это противоречило бы абсолютной природе

исключительного права и повлекло бы за собой невозможность обособления товарного знака как объекта гражданских прав и исключительного права на него.

С учетом положений подпункта 2 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ предоставление правовой охраны такому товарному знаку противоречит общественным интересам.

Б. Норма пункта 2 статьи 1513 ГК РФ не конкретизирует понятие «заинтересованное лицо» и в то же время не содержит ограничений по видам заинтересованности.

В. Понятие заинтересованности применительно к оспариванию предоставления правовой охраны товарному знаку по основанию противоречия общественным интересам должно толковаться максимально широко, поскольку рассматриваемое основание оспаривания призвано защищать интересы общества, а не частный интерес конкретного лица, и запрещать необоснованную монополию на товарные знаки.

Г. С учетом основания оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку, признания Роспатентом третьего лица заинтересованным в подаче возражения и принятия возражения к рассмотрению, объем признания предоставления правовой охраны товарному знаку недействительным не мог быть поставлен судами в зависимость от подтверждения лицом, подавшим возражение, личной (фактической) заинтересованности в отношении конкретных товаров и услуг. Иное приведет к сохранению наличия исключительного права на два тождественных знака в отношении остальной части совпадающего перечня товаров и услуг, что противоречит природе исключительного права, и, соответственно, общественным интересам, а также может позволить неоднократное оспаривание предоставления правовой охраны товарному знаку по этому основанию, что не соответствует принципу правовой определенности, предполагающему стабильность и гарантирующему справедливое правовое регулирование.

16. Определение Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2020 № 305-ЭС20-16127 по делу № А41-85820/2019

Суть дела

Требования: о защите исключительного права на товарный знак.

После принятия иска к производству суда истец подал ходатайство о принятии обеспечительных мер в виде запрета ответчику совершать какие-либо действия, направленные на отказ или передачу прав администрирования его доменных имен, включая смену регистратора доменных имен, а также в виде запрета регистратору доменных имен аннулировать доменные имена ответчика и передавать права администрирования этих доменных имен другому лицу.

Определением суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлением апелляционного суда и суда кассационной инстанции, в удовлетворении заявления отказано.

Верховный Суд отменил обжалуемые судебные акты и направил заявление на новое рассмотрение.

Тезисы

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 160 Постановления ВС РФ № 10, не требуется представления отдельных доказательств того, что непринятие указанных в данном пункте обеспечительных мер может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта по существу спора; не требуется представления доказательств в объеме, необходимом для обоснования требований и возражений стороны по существу спора.

Обязательным условием для применения обеспечительных мер является представление заявителем доказательств наличия оспоренного или нарушенного права, а также его нарушения. Исходя из этого, достаточным является представление заявителем доказательств наличия у него права на товарный знак, а также его нарушения и обоснования причины обращения с требованием о применении обеспечительных мер.

17. Определение Верховного Суда Российской Федерации от 15.12.2020 № 300-ЭС20-12050 по делу № СИП-635/2018

Суть дела

Требования: о признании недействительным решения Роспатента, которым отказано в государственной регистрации в качестве товарного знака словесного обозначения.

Решением Суда по интеллектуальным правам, оставленным без изменения судом кассационной инстанции, заявление удовлетворено, оспариваемое решение признано не соответствующим подпункту 2 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ; суд обязал Роспатент произвести регистрацию заявленного обозначения.

Верховный Суд отменил обжалуемые судебные акты и направил дело на новое рассмотрение.

Тезисы

А. Перечень случаев, когда государственная регистрация товарного знака может противоречить общественным интересам, не является исчерпывающим.

Государственная регистрация товарного знака по младшей заявке, тождественного старшему товарному знаку, на имя того же правообладателя в отношении тех же или пересекающихся (идентичных) товаров противоречит природе исключительного права, следовательно, такая регистрация противоречит общественным интересам.

Действующее законодательство не предусматривает возможности признания на один и тот же товарный знак нескольких исключительных прав, поскольку на каждый товарный знак признается единое по своему характеру исключительное право.

Б. Незначительные отличия шрифта обозначения (его размер, место размещения и т.д.) не имеют правового значения при установлении тождественности противопоставляемых обозначений.

Аналогичная правовая позиция изложена в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.04.2012 № 16577/2011.

В. Различие по шрифту и по пространственному расположению словесных элементов не имеет правового значения при установлении тождественности противопоставляемых обозначений, если влияние таких графических отличий на восприятие обозначения российским потребителем крайне мало.

Г. В отсутствие существенного отличия не могут быть зарегистрированы на одного правообладателя обозначения в качестве товарных знаков, квалифицированные как серия. В частности, серия товарных знаков может быть образована путем присоединения к сильному элементу различных формантов или неохранных обозначений.

Д. Для вывода потребителя о том, что элемент образует серию товарных знаков, принадлежащих одному производителю, данный элемент должен обладать различительной способностью либо изначальной, либо приобретенной в результате использования.

18. Определение Верховного Суда Российской Федерации от 24.11.2020 № 309-ЭС20-12797 по делу № А60-53343/2018

Суть дела

Требования: о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на произведение.

Встречные исковые требования: о признании договора о передаче полномочий по управлению исключительными правами на произведения недействительным (ничтожным).

Между заказчиком и автором был заключен договор на создание для города скульптурно-художественного произведения.

Ответчик разместил фотографию скульптуры без согласия его автора в коммерческом печатном издании – путеводителе.

Истец на основании договора о передаче полномочий по управлению исключительными правами на произведения (на все творчество автора) обратился в суд с требованием о взыскании компенсации.

Решением суда первой инстанции иск удовлетворен частично. Суд первой инстанции исходил из того, что ответчик, использовав в составе коммерческого печатного издания изображение исключительно самого произведения (скульптуры), являющегося основным объектом использования, допустил нарушение исключительных прав автора на произведение (скульптуру), согласие на использование которого им не предоставлялось.

Постановлением суда апелляционной инстанции, оставленным без изменения постановлением суда кассационной инстанции, решение суда первой инстанции отменено; в удовлетворении первоначального иска отказано; встречные иски удовлетворены, договор о передаче полномочий на управление исключительным правом на произведение признан недействительным (ничтожным). При этом суд апелляционной инстанции сделал выводы о том, что включенное в путеводитель произведение являлось результатом работы авторского коллектива; данный объект исключительного права включает в себя как элементы скульптуры, относящейся к произведениям изобразительного искусства, так и произведение архитектуры, созданное коллективом авторов.

Верховный Суд отменил акты судов нижестоящих инстанций и направил дело на новое рассмотрение.

Тезисы

А. С учетом даты заключения договора на создание скульптурно-художественного произведения 18.02.1997 для определения автора (иного первоначального правообладателя) подлежали применению положения Закона об авторском праве.

Б. Особенности авторского договора заказа определяются тем, что он заключается в отношении произведения, которое еще не существует и будет создано лишь в перспективе.

В постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 21.07.2009 № 2658/09 изложен правовой подход о том, что авторский договор заказа наряду с условиями, касающимися создания обусловленного договором произведения и передачи его заказчику в установленный срок, может содержать и условия относительно дальнейшего использования созданного произведения. В этих целях договор может предусматривать предоставление заказчику права использования этого произведения в установленных договором пределах.

В. Последующее создание на основе модели полноразмерной скульптуры не приводит к появлению нового объекта охраны. Для целей установления наличия объекта авторского права необходимо, чтобы создаваемое произведение должно быть доступным для восприятия другими лицами.

При этом материал создаваемого произведения, создание модели произведения в определенном размере не имеют значения для цели установления создания объекта авторского права.

Г. Положение договора о переходе экземпляра произведения в собственность заказчика само по себе не влечет передачи каких-либо авторских прав на произведение.

Д. Исходя из характера спора о защите авторских прав на истце лежит обязанность доказать факты принадлежности ему авторских прав и использования данных прав ответчиком, на ответчике – выполнение им требований действующего законодательства при использовании соответствующих произведений (пункт 3 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите

интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015).

Е. Положениями статьи 1259 ГК РФ произведения скульптуры выделены в отдельную группу, включающую различные произведения изобразительного искусства; произведения архитектуры к таковым не отнесены. Это две самостоятельные группы объектов, авторами которых могут являться разные лица.

Ж. Согласно правовой позиции, изложенной в Обзоре законодательства и судебной практики Верховного Суда Российской Федерации от 28.05.2008, фотографическое изображение, созданное с использованием произведений архитектуры и скульптуры, расположенных в парках, на улицах и других местах, доступных для неопределенного круга лиц, является самостоятельным объектом авторского права.

З. Установленное пунктом 1 статьи 1276 ГК РФ свободное использование произведений изобразительного искусства, к каковым в силу пункта 1 статьи 1259 ГК РФ относится и скульптура, ограничено случаями, когда изображение произведения является основным объектом использования или изображение произведения используется в целях извлечения прибыли.

И. При рассмотрении дела судам надлежит дать оценку обстоятельствам, относящимся к вопросам о том, какой именно объект авторского права использован ответчиком в путеводителе и права каких авторов затрагиваются при таком использовании, является ли изображение скульптуры основным объектом использования и какова цель такого использования, какие конкретно действия ответчика расцениваются как использование произведения, о форме и способе его использования.

К. Суды не определили процессуальное положение автора, привлеченного к участию в деле в качестве третьего лица. Удовлетворение встречного иска в отсутствие обоснования, каким образом договор нарушает права ответчика, предъявившего при этом иск только к одной стороне договора (истцу), привело к нарушению права автора на судебную защиту.

Обзор за первое полугодие 2020 года

подготовлен 06.08.2020

19. Определение Верховного Суда Российской Федерации от 13.02.2020 № 300-ЭС19-26826 по делу № СИП-809/2018

Суть дела

Требование: о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.

Решением суда первой инстанции иски удовлетворены частично.

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам решение суда первой инстанции отменено в связи с утверждением мирового соглашения (в отсутствие представителей лиц, участвующих в деле).

Верховный Суд отменил постановление президиума Суда по интеллектуальным правам и направил дело на новое рассмотрение в президиум Суда по интеллектуальным правам.

Тезисы

А. Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 12 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2014 № 50 «О примирении сторон в арбитражном процессе», если третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора, не являются участниками мирового соглашения, они вправе заявлять доводы о нарушении их прав и законных интересов мировым соглашением, что не препятствует утверждению арбитражным судом мирового

соглашения, если такие доводы не найдут подтверждения при рассмотрении судом данного вопроса.

Б. Это означает, что проект мирового соглашения должен быть направлен в адрес лица, привлеченного к участию в деле в качестве третьего лица без самостоятельных требований относительно предмета спора.

20. Определение Верховного Суда Российской Федерации от 26.02.2020 № 305-ЭС19-26346 по делу № А40-14914/2018

Суть дела

Требование: о взыскании солидарно 5 000 000 руб. компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак.

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлением судов апелляционной и кассационной инстанций, исковые требования удовлетворены частично, с ответчиков взысканы солидарно 100 000 руб., расходы по уплате государственной пошлины, в удовлетворении остальной части исковых требований отказано.

Один из ответчиков обратился в суд с заявлением о взыскании с истца судебных расходов на оплату услуг представителя в размере 392 000 руб.

Определением суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлением судов апелляционной и кассационной инстанций, заявление удовлетворено в полном объеме.

Верховный Суд отменил принятые судебные акты и направил заявление о взыскании судебных расходов на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Тезисы

А. Удовлетворение требований истца о взыскании компенсации в меньшем размере, чем изначально заявленный, является частичным удовлетворением иска по смыслу части 1 статьи 110 АПК РФ и влечет отнесение судебных расходов на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

Б. Возложение на истца (лицо, чье право было нарушено) обязанности выплатить в пользу одного из ответчиков сумму, превышающую в несколько раз взысканную с ответчиков в солидарном порядке компенсацию за допущенное ими нарушение, не соответствует требованиям справедливости, равенства и соблюдения баланса прав и законных интересов сторон.

Подобная ситуация противоречит пункту 4 статьи 1 ГК РФ, согласно которому никто не вправе извлекать преимущества из своего незаконного или недобросовестного поведения, и фактически препятствует правообладателю защищать свое нарушенное право в судебном порядке.

21. Определение Верховного Суда Российской Федерации от 17.03.2020 № 300-ЭС19-26515 по делу № СИП-102/2019

Суть дела

Требования: о признании недействительным решения Роспатента об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку.

В качестве товарного знака зарегистрировано комбинированное обозначение со словесными элементами «АФАНАСИЙ – ОХОТА НАШЕГО! Выбери Россию!», слова «ОХОТА», «НАШЕГО!», словосочетание «Выбери Россию!» расположены на трех строках, словесный элемент «Выбери Россию!» включен в состав товарного знака в качестве неохраняемого элемента.

Возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку обосновано тем, что спорный товарный знак сходен до степени смешения с принадлежащими заявителю и имеющими более ранний приоритет товарными знаками, в основу которых положен словесный элемент «ОХОТА».

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам, требования заявителя удовлетворены, решение Роспатента признано недействительным как не соответствующее требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ. Суд обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение заявителя.

Удовлетворяя заявленные требования, суд первой инстанции констатировал, что в спорном товарном знаке слово «ОХОТА» является центральным, на него делается акцент при произношении товарного знака целиком и падает логическое ударение; наличие в составе спорного знака слов «Афанасий» и «Выбирай Россию!» не ослабляет смысловое сходство, так как данные слова не меняют значения слова «ОХОТА»; поскольку спорный знак и противопоставленные ему знаки содержат одно и то же слово «ОХОТА», имеется полное вхождение противопоставленных товарных знаков либо доминирующего (за счет занятия значимого положения) словесного элемента противопоставленных комбинированных товарных знаков в спорный знак; слово «ОХОТА» в спорном знаке привлекает внимание за счет обособленного расположения в композиции – на отдельной строке, выше остальных элементов и в начале словосочетания «ОХОТА НАШЕГО».

Президиум Суда по интеллектуальным правам оставил без изменения решение суда первой инстанции, отметив, что при наличии тождественного словесного элемента «Охота» в сравниваемых товарных знаках нельзя говорить о полном отсутствии их сходства.

Верховный Суд отменил судебные акты судов нижестоящих инстанций и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Тезисы

А. При сопоставлении товарных знаков (обозначений) анализируются расположение и значимость всех составляющих товарный знак словесных элементов, поскольку это влияет на восприятие знака в сознании потребителей и на общее впечатление о данном товарном знаке в целом (комплексное ассоциативное восприятие).

Б. Понятие средней степени сходства не дает возможности определить наличие или отсутствие сходства сравниваемых товарных знаков (обозначений) при проведении их сопоставительного анализа.

22. Определение Верховного Суда Российской Федерации от 22.05.2020 № 309-ЭС19-26352 по делу № А50-32881/2018

Суть дела

Требование: о защите исключительного права на полезные модели (патенты № 119754, № 119869, № 183820) и о взыскании компенсации.

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлением судов апелляционной и кассационной инстанций, исковые требования удовлетворены частично.

Удовлетворяя частично иск, суд первой инстанции исходил из доказанности использования ответчиком полезной модели по патенту № 183820, поскольку внесудебным экспертным заключением подтверждается факт использования каждого признака полезной модели, приведенного в независимом пункте формулы по патенту № 119869, при этом патент № 183820 имеет ту же формулу, что и патент № 119869, и дополнительный признак¹.

¹ Решением Роспатента патент № 119869 признан частично недействительным ввиду несоответствия полезной модели условию патентоспособности «новизна» и выдан новый патент № 183820 с уточненной формулой. Представленные истцом в обоснование нарушения исключительного права на полезные модели доказательства (протоколы осмотра доказательств и заключения внесудебных экспертиз) были составлены до выдачи нового патента с уточненной формулой.

Верховный Суд отменил принятые судебные акты в части удовлетворения исковых требований и направил дело в отмененной части на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Тезис

При разрешении спора о нарушении исключительного права на полезную модель по патенту, впоследствии признанному недействительным частично, суд должен исследовать вопрос о том, каким образом внесенные в формулу полезной модели изменения повлияли на объем правовой охраны.

Обзор за второе полугодие 2019 года

подготовлен 17.01.2020

23. Определение Верховного Суда Российской Федерации от 31.10.2019 № 300-ЭС19-12932 по делу № СИП-691/2018

Суть дела

Требования: о признании недействительным решения Роспатента об отказе в государственной регистрации обозначения в качестве товарного знака, об обязанности Роспатента зарегистрировать товарный знак.

Решение административного органа мотивировано тем, что обозначение «Кейкпопс» в отношении товара 30-го класса МКТУ «изделия кондитерские мучные» – характеризует товар и не может быть зарегистрировано на основании пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, а в отношении иных товаров 30-го класса МКТУ противоречит требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ.

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлением суда кассационной инстанции, заявленные требования удовлетворены: решение Роспатента признано недействительным, на административный орган возложена обязанность продолжить рассмотрение заявки на регистрацию товарного знака с учетом принятого решения.

Суды первой и кассационной инстанций признали не подтвержденным материалами дела вывод Роспатента о том, что словесное обозначение «Кейкпопс» является описательным, указывающим на вид, его свойства (пирожные на палочке), состав, назначение и что данное обозначение как наименование этого кондитерского изделия характеризует товары 30-го класса МКТУ, является общепринятым и известным для российского потребителя либо вызывает у него стойкую ассоциацию с наименованием конкретного товара. С учетом положений ГОСТ Р 51303-2013 «Торговля. Термины и определения» и Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008) (утвержденные приказами Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28.08.2013 № 582-ст и от 31.01.2014 № 14-ст соответственно) о том, что вид товара – это совокупность товаров, объединенных общим названием и обозначением, суды пришли к выводу об отсутствии в национальных стандартах Российской Федерации такого вида товара, как «кейкпопс», а спорное обозначение не идентифицируется само по себе с каким-либо товаром без указания в той или иной форме на конкретный вид такого товара – пирожное.

Верховный Суд отменил акты судов нижестоящих инстанций и отказал в удовлетворении заявленных требований.

Тезис:

А. Оценка обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ производится исходя из восприятия этого обозначения рядовыми, средними потребителями – адресатами товаров, для индивидуализации которых испрашивается правовая охрана обозначения, в отношении конкретных товаров.

Б. Поскольку в силу статьи 1479 ГК РФ действие исключительного права на товарный знак распространяется на территорию Российской Федерации, оценка иностранных обозначений товаров осуществляется с учетом их восприятия в качестве названия определенного товара российскими потребителями.

В. Вид товара – это совокупность товаров определенной группы, объединенных общим названием и обозначением (пункт 156 ГОСТ Р 51303-2013 «Национальный стандарт Российской Федерации. Торговля. Термины и определения», утвержденного приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28.08.2013 № 582-ст); это главные свойства или характеристики, по которым узнается товар.

Г. Определяется вид товара, в том числе в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008), утвержденным приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31.01.2014 № 14-ст. В указанном классификаторе, в частности, присутствует такой вид товара, как «пирожные».

Д. Обозначения, представляющие собой разновидности товара, так же как и вид товара, могут быть характеризующими товары, если установлены соответствующие ассоциативные связи, возникающие у потребителей.

Е. При принятии решения об обязанности Роспатента продолжить рассмотрение поданной заявки на регистрацию товарного знака суд должен указать, в чем заключается существенное нарушение административным органом процедуры принятия решения по поданной заявке, влекущее необходимость продолжить ее рассмотрение именно с этой стадии.

Обзор за первое полугодие 2019 года

подготовлен 02.08.2019

24. Определение Верховного Суда Российской Федерации от 22.01.2019 № 300-КГ18-19429 по делу № СИП-631/2017

Суть дела

Требование: о признании незаконным решения Роспатента о признании патента Российской Федерации на изобретение недействительным.

Суд первой инстанции признал недействительным решение Роспатента и обязал административный орган повторно рассмотреть возражение заявителя, указав, в частности, на нарушение процедуры, установленной пунктом 4.9 Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 22.04.2003 № 56 (далее – Правила № 56), и установив право правообладателя на внесение изменений и дополнений в описание к патенту в случае, когда возникает угроза утраты им права на это изобретение по патенту в связи с предполагаемым признанием этого патента недействительным, предоставляемое ему в силу пункта 2 статьи 10 Договора о патентном праве, принятого 01.06.2000, пункта 1 статьи 1378 ГК РФ.

Отменяя решение суда первой инстанции и отказывая в удовлетворении заявления, суд кассационной инстанции исходил из того, что внесение изменений в описание уже действующего патента на стадии рассмотрения возражения пунктом 4.9 Правил № 56 не предусмотрено, а пункт 2 статьи 10 Договора о патентном праве не может считаться нормой прямого, непосредственного действия в части установления самой возможности внесения изменений в формулу изобретения, случаев, когда такие изменения допустимы, и возможных форм изменений, поскольку в данном Договоре содержатся лишь определенные правила для случаев, когда сама возможность внесения изменений и поправок предусмотрена национальным законодательством.

Верховный Суд отменил постановление суда кассационной инстанции и оставил в силе решение суда первой инстанции.

Тезисы

А. Президиум Суда по интеллектуальным правам правомочен решать вопросы при наличии большинства членов президиума. Рассмотрение кассационных жалоб в составе трех из пяти постоянных членов означает соблюдение предусмотренных арбитражным процессуальным законодательством требований к составу президиума Суда по интеллектуальным правам.

Б. Норму пункта 4.9 Правил № 56 необходимо применять с учетом того, что заявитель (правообладатель) вправе внести изменения как в формулу изобретения, так и в описание. При этом изменения в описании не должны изменять сущность изобретения.

25. Определение Верховного Суда Российской Федерации от 24.01.2019 № 300-ЭС18-18507 по делу СИП-627/2017

Суть дела

Требования: о признании недействительным решения Роспатента об отказе в государственной регистрации в качестве товарного знака обозначения «БАЙДУ BAIDU».

Решением суда первой инстанции в удовлетворении требования отказано. Суд признал обоснованным вывод Роспатента о том, что обозначение «BAIDU» задолго до даты приоритета заявленного на регистрацию обозначения использовалось известной китайской компанией Baidu Inc. в качестве названия поисковой системы в сети Интернет, в связи с чем у российского потребителя возникла стойкая ассоциативная связь между обозначением «BAIDU» и указанной компанией. С учетом этого отказ в регистрации товарного знака соответствует подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ.

Постановлением суда кассационной инстанции решение суда первой инстанции отменено. Суд обязал Роспатент продолжить рассмотрение заявки на регистрацию товарного знака.

Верховный Суд отменил постановление суда кассационной инстанции и оставил в силе решение суда первой инстанции.

Тезисы

А. Для признания обозначения способным ввести адресного потребителя конкретных услуг (товаров) в заблуждение в отношении лица, оказывающего услуги, необязательно ведение иным лицом, ранее использовавшим спорное обозначение, хозяйственной деятельности на территории Российской Федерации.

Б. Обозначение может быть признано вводящим в заблуждение потребителя в отношении изготовителя товаров или лица, оказывающего услуги, и в том случае, если данное лицо не ведет хозяйственной деятельности на территории Российской Федерации, при условии, что такое обозначение известно российскому потребителю.

26. Определение Верховного Суда Российской Федерации от 18.06.2019 № 305-ЭС15-7110 по делу № А40-72694/2014

Суть дела

Требования: о запрете совершать действия, нарушающие исключительное право на полезную модель, о взыскании судебных расходов.

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлением суда апелляционной и кассационной инстанций, удовлетворены требования истца о запрете совершать действия, нарушающие исключительное право на полезную модель, о взыскании расходов на экспертизу. Определением суда первой инстанции с ответчика взысканы судебные расходы.

Определением Верховного Суда дело направлено на новое рассмотрение. При новом рассмотрении производство по делу прекращено в связи с отказом истца от иска.

Ответчик обратился в суд первой инстанции с заявлением о повороте исполнения решения суда первой инстанции в части взыскания с ответчика расходов на экспертизу и определения суда первой инстанции о взыскании судебных расходов.

Определением суда первой инстанции в удовлетворении заявления о повороте обоих судебных актов отказано.

При этом в части отказа в удовлетворении требований о повороте исполнения определения о взыскании судебных расходов суд первой инстанции отметил, что законом предусмотрена возможность обжалования этого определения отдельно от решения суда, отмена решения не влечет отмены определения о взыскании судебных расходов в случае, если такое определение не обжаловалось в установленном порядке.

Постановлением суда апелляционной инстанции определение суда первой инстанции отменено, произведен поворот исполнения и решения, и определения.

Постановлением суда кассационной инстанции постановление суда апелляционной инстанции отменено в части поворота исполнения определения суда первой инстанции; дело в отмененной части направлено на новое рассмотрение в арбитражный суд апелляционной инстанции; в остальной части постановление оставлено без изменения.

Постановлением суда апелляционной инстанции определение суда первой инстанции в части отказа в повороте исполнения определения снова отменено, произведен поворот исполнения определения.

Суд кассационной инстанции, отменив постановление суда апелляционной инстанции, поддержал позицию суда первой инстанции.

Верховный Суд отменил судебные акты суда первой и кассационной инстанций и оставил в силе судебный акт суда апелляционной инстанции.

Тезисы

А. В случае отмены судебного акта, послужившего основанием для вынесения определения о взыскании судебных расходов, сторона, с которой они были взысканы, не является проигравшей, а потому вправе обратиться с заявлением о повороте исполнения данного определения.

Б. Вынесение судом судебного акта об отмене исполненных судебных актов лишает их юридической силы – правовые последствия не возникают, а потому должно произойти восстановление имущественного положения стороны судебного разбирательства, с которой произведено взыскание.

В. Согласно статье 325 АПК РФ институт поворота исполнения судебного акта призван восстановить права ответчика, которые были нарушены в результате исполнения впоследствии отмененного судебного акта, в короткий срок без проведения дополнительных судебных процессов по обжалованию производных от отмененного решения судебных актов вернуть имущественное положение сторон в первоначальное состояние.

Обзор за второе полугодие 2018 года

подготовлен 01.02.2019

27. Определение Верховного Суда Российской Федерации от 03.07.2018 № 305-КГ18-2488 по делу № А40-210165/2016

Суть дела

Требования: о признании незаконным решения Роспатента об отказе в регистрации отчуждения 50% исключительных прав на товарные знаки.

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлением суда апелляционной инстанции, в удовлетворении заявленных требований отказано.

Судом кассационной инстанции принятые по делу судебные акты отменены, оспариваемое решение Роспатента признано незаконным.

Верховный Суд отменил постановление суда кассационной инстанции и оставил в

силе решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции, исходя из того, что отчуждение исключительного права на товарный знак более чем одному лицу недопустимо, а нормы о долевой собственности к интеллектуальным правам не применяются.

Тезис

Российским законодательством не предусмотрена регистрация товарного знака на имя нескольких лиц, за исключением регистрации коллективного товарного знака.

28. Определение Верховного Суда Российской Федерации от 05.07.2018 по делу № 300-ЭС18-3308 по делу № СИП-251/2017

Суть дела

Требования: о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования в части услуг 35-го МКТУ «услуги оптовой и розничной торговли в отношении стенных обоев, в том числе обоев, обоев текстильных, клея, в том числе клея обойного, карнизов, фурнитуры; снабженческие услуги для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами] в отношении стенных обоев, в том числе обоев, обоев текстильных, клея, в том числе клея обойного, карнизов, фурнитуры».

Суд первой инстанции удовлетворил иск в полном объеме.

Суд кассационной инстанции изменил решение суда первой инстанции в отношении части услуг, сохранив правовую охрану товарного знака в отношении услуг 35 класса МКТУ «услуги оптовой и розничной торговли в отношении стенных обоев, в том числе обоев, обоев текстильных, клея, в том числе клея обойного, карнизов, фурнитуры», признав доказанным факт использования товарного знака в отношении этих услуг. При этом суд исходил из того, что правообладатель, предоставляя в аренду помещения в торговом центре с вывеской, на которую нанесен товарный знак, для розничной торговли, создавая условия осуществления торговой деятельности, в том числе по выкладке, демонстрации товаров, обслуживанию покупателей и проведению денежных расчетов, тем самым осуществляет деятельность, связанную с розничной торговлей.

Верховный Суд отменил акты судов нижестоящих инстанций и направил дело на новое рассмотрение, указав, что суд кассационной инстанции пришел к неправильному выводу о том, что деятельность правообладателя свидетельствует об оказании услуг 35 класса МКТУ «услуги оптовой и розничной торговли».

Суд первой инстанции, удовлетворяя иск в полном объеме, не обосновал возможность досрочного прекращения правовой охраны товарного знака в части указанных истцом услуг 35 класса МКТУ в отношении конкретных товаров, при том что в данном случае правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении единых услуг без указания конкретной категории товаров («услуги оптовой и розничной торговли; снабженческие услуги для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]»).

Тезисы

А. Осуществление деятельности, связанной с предоставлением помещений в аренду и направленной на обеспечение и функционирование деятельности предприятий торговли, обеспечение арендаторов ресурсами, необходимыми для осуществления ими торговых услуг, а также использование на здании торгового центра вывески с нанесенным на нее товарным знаком не свидетельствуют об оказании услуг оптовой и розничной торговли с использованием товарного знака.

Б. Не подлежат удовлетворению требования о прекращении правовой охраны товарного знака, зарегистрированного в отношении единых услуг (для всех товаров), только в части услуг в отношении определенного вида товаров.

29. Определение Верховного Суда Российской Федерации от 05.07.2018 № 306-ЭС17-11916 по делу № А65-12234/2016

Суть дела

Требования: о взыскании 1) компенсации за незаконное воспроизведение и доведение до всеобщего сведения в сети Интернет фотографических произведений, 2) компенсации за нарушение исключительных прав в виде удаления с фотографий информации о правообладателе.

Решением суда первой инстанции в удовлетворении иска отказано.

Постановлением суда апелляционной инстанции решение суда отменено, частично удовлетворено первое требование о взыскании компенсации за незаконное воспроизведение и доведение до всеобщего сведения в сети Интернет фотографических произведений (компенсация снижена в два раза), полностью удовлетворено второе требование на основании статьи 1300 ГК РФ, поскольку 7 фотографий использованы с удалением информации, идентифицирующей их автора, что является незаконным.

Суд по интеллектуальным правам отменил постановление суда апелляционной инстанции в части первого требования и направил дело на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции. При новом рассмотрении дела в удовлетворении требования отказано. При этом суды исходили из того, что спорные фотографии были использованы в соответствии с положениями статьи 1274 ГК РФ, поэтому нарушение отсутствует.

Верховный Суд отменил постановление суда апелляционной инстанции и постановление суда кассационной инстанции в части отказа во взыскании компенсации в отношении 7 фотографий и в указанной части дело направил на новое рассмотрение, в остальной части судебные акты оставил без изменения.

Верховный Суд указал, что суды в отношении 7 фотографий сделали взаимоисключающие выводы по удовлетворенным частично исковым требованиям и оставленным без изменения, не мотивировав возможность применения пункта 1 статьи 1274 ГК РФ к указанным фотографиям.

Тезис

Удаление или изменение информации об авторском праве с нарушением положений статьи 1300 ГК РФ исключает возможность свободного использования произведения на основании пункта 1 статьи 1274 ГК РФ и является нарушением как требования об охране информации об авторском праве, так и исключительного права на произведение.

30. Определение Верховного Суда Российской Федерации от 25.07.2018 № 305-ЭС18-3297 по делу № А40-10698/2017

Суть дела

Требование: о взыскании договорной неустойки (штрафа) по сублицензионному договору.

Решением суда первой инстанции, принятым в порядке упрощенного производства, в удовлетворении иска отказано.

Суд апелляционной инстанции перешел к рассмотрению дела по правилам, установленным АПК РФ для рассмотрения дела в суде первой инстанции в связи с необоснованным отклонением судом первой инстанции ходатайства истца об увеличении исковых требований.

Постановлением суда апелляционной инстанции решение суда отменено, требование удовлетворено частично.

Кассационная жалоба возвращена судом кассационной инстанции заявителю на основании пункта 1 части 1 статьи 281 АПК РФ, поскольку подана на судебный акт, который не обжалуется в кассационном порядке.

Верховный Суд не согласился с выводом суда кассационной инстанции и направил кассационную жалобу для рассмотрения по существу, исходя из того, что судебные акты по данному делу подлежат обжалованию в общем порядке.

Тезис

Рассмотрение судом апелляционной инстанции дела, не относящегося к категориям споров, перечисленных в статье 227 АПК РФ, по правилам, установленным для рассмотрения дела в суде первой инстанции, влечет за собой изменение порядка обжалования принятого судебного акта, в связи с чем законность судебного акта апелляционного суда подлежит проверке судом кассационной инстанции в общем порядке, а ограничения, установленные абзацем вторым части 4 статьи 229 АПК РФ, не применяются.

31. Определение Верховного Суда Российской Федерации от 04.09.2018 № 05-ЭС15-4698 по делу № А40-155357/2012

Суть дела

Требования: о пресечении нарушения гражданином и обществом исключительного права истца на товарный знак путем запрета использования (администрирования) доменных имен.

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлением суда апелляционной инстанции, исковые требования удовлетворены.

Постановлением суда кассационной инстанции принятые судебные акты отменены, дело направлено на новое рассмотрение на том основании, что судами не проверено наличие у ответчика-гражданина статуса индивидуального предпринимателя, и о возможности рассмотрения дела в арбитражном суде с учетом правил подведомственности.

Верховный Суд отменил постановление суда кассационной инстанции, оставил в силе решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции. Принимая во внимание, что истцом выступает турецкая компания и спор связан с защитой исключительного права на товарный знак, использованный при регистрации доменных имен в российской доменной зоне, с учетом пункта 9 части 1 статьи 247 АПК РФ и пункта 14 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27.06.2017 № 23 «О рассмотрении арбитражными судами дел по экономическим спорам, возникающим из отношений, осложненных иностранным элементом» указания суда кассационной инстанции о необходимости проверки статуса гражданина признаны необоснованными.

Тезис

Споры с участием иностранных лиц, связанные с защитой прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, использованные при регистрации доменных имен в российской доменной зоне, а если регистратором выступает российское лицо, то и в иных доменных зонах, рассматриваются арбитражными судами вне зависимости от того, является ли ответчик-гражданин индивидуальным предпринимателем или нет.

32. Определение Верховного Суда Российской Федерации от 23.10.2018 № 310-ЭС18-4459 по делу № А62-6003/2016

Суть дела

Требования: о запрете использования товарного знака в отношении товаров 12-го класса МКТУ «транспортные средства», услуг 35-го класса МКТУ «сбыт товаров через посредников, аукционная продажа, демонстрация товара», 39-го класса МКТУ «перевозки».

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения судами апелляционной и кассационной инстанций, исковые требования удовлетворены. При этом суды исходили из того, что деятельность истца по продаже и поставке собственной специальной техники однородна указанным услугам 35 и 39 классов МКТУ.

Верховный Суд принятые судебные акты отменил в части запрета ответчику использовать товарный знак в отношении услуг 35, 39 классов МКТУ, в удовлетворении иска в этой части отказал, признав необоснованными выводы судов об однородности.

Тезис

А. Как следует из смысла пункта 3 статьи 1484 ГК РФ, элементами нарушения исключительного права являются несанкционированное правообладателем использование сходного с его товарным знаком обозначения, идентичность или однородность товаров (услуг), маркируемых обозначениями правообладателя и нарушителя, вероятность смешения как следствие незаконного использования чужого товарного знака.

Таким образом, идентичность и однородность товаров (услуг) и сходство обозначений выступают возможными условиями смешения, введения потребителей в заблуждение. При их наличии последнее должно презюмироваться.

Б. Объекты, содержащиеся в разных классах МКТУ, могут считаться однородными. Эта однородность может существовать между товаром и услугой, в частности между товаром - спецтехникой, и услугой, заключающейся в использовании этой техники.

В. Деятельность по продаже произведенных самим продавцом товаров не относится к услуге 35 класса МКТУ «сбыт товаров через посредников», которая, исходя из положений ГК РФ, предполагает посредничество, в том числе в сфере сбыта товаров, совершение определенных действий в интересах третьих лиц по продаже и продвижению их товаров.

33. Определение Верховного Суда Российской Федерации от 30.10.2018 № 305-ЭС18-9677 по делу № А41-45973/2017

Суть дела

Требования: о взыскании денежных средств для выплаты вознаграждения, предусмотренного статьей 1245 ГК РФ.

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения судами апелляционной и кассационной инстанций, в удовлетворении исковых требований отказано ввиду недоказанности выпуска товара для внутреннего потребления и пропуска срока исковой давности в отношении части требований.

Верховный Суд принятые судебные акты отменил, дело направил на новое рассмотрение, исходя из того, что судами допущены процессуальные нарушения и сделан неверный вывод о пропуске срока исковой давности.

Тезисы

А. Отклонение ходатайства об отложении судебного заседания для представления возражений на письменные пояснения ответчика, представленные в последнем судебном заседании, и мотивирование решения об отказе в иске недоказанностью истцом обстоятельств, на которые указал в своих письменных пояснениях ответчик, может свидетельствовать о нарушении принципов состязательности и равноправия сторон.

Б. По требованию о взыскании средств для выплаты вознаграждения за свободное воспроизведение фонограмм и аудиовизуальных произведений в личных целях срок исковой давности по общему правилу исчисляется не с даты помещения оборудования и материальных носителей под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления, а с момента, когда аккредитованная организация узнала или должна была узнать о нарушении права.

34. Определение Верховного Суда Российской Федерации от 13.12.2018 № 308-ЭС18-10982 по делу № А32-34267/2016

Суть дела

Требования: о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав, морального вреда, судебных расходов и об обязанности ответчика прекратить незаконное использование произведений.

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения судами апелляционной и кассационной инстанций, признано незаконным и запрещено ответчику использование фотографий, а также запрещено использование произведения в виде туристической карты-схемы городов; с ответчика в пользу истца взыскана компенсация за нарушение исключительных прав на фотографические произведения; в удовлетворении остальной части иска отказано.

Удовлетворяя иски в части, суд первой инстанции признал незаконным и запретил ответчику использование фотографических произведений и карты-схемы. Однако отказывая во взыскании компенсации за незаконное использование карты-схемы, суд первой инстанции исходил из отсутствия доказательств ее реализации ответчиком.

Суд апелляционной инстанции, признав правомерным запрет ответчику использования карты-схемы, сделал вывод об отсутствии факта нарушения ответчиком исключительных прав истца на карту-схему ввиду недоказанности сходства до степени смешения карт-схем, выпускаемых сторонами спора.

Верховный Суд отменил принятые судебные акты в части исковых требований в отношении карты-схемы, дело в указанной части направил на новое рассмотрение в суд первой инстанции; в остальной части судебные акты оставил без изменения.

Тезисы

А. Каждый способ использования произведения представляет собой самостоятельное правомочие, входящее в состав исключительного права, принадлежащего автору (или иному правообладателю). С учетом этого использование результата интеллектуальной собственности без согласия правообладателя несколькими способами, входящими в состав исключительного права, представляет собой по общему правилу соответствующее число нарушений этого права.

Б. Использование произведения любыми способами, указанными в пункте 2 статьи 1270 ГК РФ, независимо от того, совершаются ли соответствующие действия в целях извлечения прибыли или без такой цели, допускается только с согласия автора или иного правообладателя, за исключением случаев свободного использования произведения.

Незаконное использование произведения каждым из упомянутых в пункте 2 статьи 1270 ГК РФ способов представляет собой самостоятельное нарушение исключительного права и может повлиять на размер компенсации.

В. Понятие сходства до степени смешения в отношении произведений не применяется. Для вывода об использовании или неиспользовании произведения (фотографии) соответствующая оценка может быть дана, в том числе путем оценки произведений на их идентичность, совпадение компоновки элементов, объектов размещения, других параметров с учетом того, что в силу пункта 2 статьи 1270 ГК РФ использованием произведения признается не только его воспроизведение, но и переработка.

35. Определение Верховного Суда Российской Федерации от 25.12.2018 № 300-КГ18-16152 по делу № СИП-515/2017

Суть дела

Требования: о признании недействительным решения Роспатента об удовлетворении возражения против выдачи патента на изобретение «Покрышка пневматической шины».

Решением суда первой инстанции в удовлетворении заявленного требования отказано.

Постановлением суда кассационной инстанции решение суда первой инстанции

отменено; решение Роспатента признано недействительным; на государственный орган возложена обязанность повторно рассмотреть возражение против выдачи патента с учетом принятого постановления.

Верховный Суд отменил постановление суда кассационной инстанции и оставил в силе решение суда первой инстанции. Верховный Суд указал, что судом кассационной инстанции неправомерно при проверке соответствия изобретения условию патентоспособности «новизна» были приняты во внимание отсутствующие в формуле изобретения признаки, касающиеся размеров и конструкции шины, в частности, наружного диаметра, ширины профиля, статического радиуса, ободной ленты, камеры, что является существенным нарушением положений статьи 1350 ГК РФ и подпункта 4 пункта 24.5.2 Административного регламента исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на изобретение и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на изобретение, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2008 № 327 (далее – Административный регламент).

Применяя положения статьи 1350 ГК РФ и Административного регламента, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о том, что поскольку формула изобретения по патенту № 2425758 содержит признак «максимально допустимая нагрузка на одинарную шину 2500 кгс», представленный в общем виде, который не характеризует размер и конструктивные особенности шины, а из патента № 74601 известен признак «максимально допустимая нагрузка на шину 3000 кгс», который означает, что шина способна выдержать нагрузку до 3000 кгс., то является очевидным, что шина, способная выдержать нагрузку 3000 кгс, сможет выдержать и меньшую нагрузку, равную 2500 кгс.

Тезисы

А. При проверке соответствия технического решения условию патентоспособности «новизна» не могут приниматься во внимание содержащиеся в описании к изобретению отсутствующие в формуле признаки, поскольку в соответствии с подпунктом 4 пункта 10.8 Административного регламента формула должна быть ясной.

Б. Признаки, содержащиеся в тексте формулы, не могут дополняться или заменяться признаками, содержащимися в описании к изобретению, и признаками, содержащимися в источниках информации, не являющихся описанием к изобретению, и, если в текст формулы включен признак в обобщенном виде, а в описании раскрыт частный случай его реализации, охраноспособность проверяется в отношении обобщенного признака, включенного в текст формулы.

Обзор за первое полугодие 2018 года

подготовлен 29.06.2018

36. Определение Верховного Суда Российской Федерации от 18.01.2018 по делу № 300-ЭС17-14398 по делу № СИП-784/2016

Суть дела

Требования: о признании незаконным решения Роспатента, о прекращении правовой охраны наименования места происхождения товара и действия свидетельства об исключительном праве на наименование места происхождения товара.

Принимая оспариваемое решение, Роспатент, исходил из того, что отличающиеся количественные показатели степени минерализации и ионно-солевого состава минеральной воды носят характер незначительных отклонений, при этом большая часть значений входит в диапазон значений, указанных в Государственном реестре наименований мест происхождения товаров Российской Федерации.

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения судом кассационной инстанции, решение Роспатента признано недействительным.

Суды при рассмотрении дела руководствовались статьями 1516, 1536 ГК РФ и исходили из того, что представленные доказательства изменения свойств товара, в отношении которого зарегистрировано наименование места происхождения товара, Роспатентом не оценены. В частности, суды отметили, что вывод Роспатента не подтвержден ссылками на материалы административного дела и положения законодательства, допускающие подобные отклонения для целей сохранения правовой охраны наименования места происхождения товара и позволяющие признать сохранение характерных для данного географического объекта условий и возможности производить товар, обладающий особыми свойствами.

Верховный Суд отменил судебные акты судов нижестоящих инстанций и направил дело на новое рассмотрение.

Тезисы

А. При рассмотрении вопроса о наличии оснований для прекращения правовой охраны наименования места происхождения товара по подпункту 1 пункта 1 статьи 1536 ГК РФ исследованию судом подлежат такие юридически значимые обстоятельства, как: установление наличия либо отсутствия данных об исчезновении характерных для конкретного географического объекта условий, о необратимом характере негативных факторов, влекущих исчезновение таких условий и невозможность добычи товара, обладающего особыми свойствами, указанными в государственном реестре; установление взаимосвязи соответствующего негативного фактора с изменением того или иного показателя, характеризующего товар.

Б. То, что заявитель требования о прекращении правовой охраны наименования места происхождения товара лишен возможности производить товар, обладающий особыми свойствами, указанными в названном Государственном реестре в отношении спорного наименования места происхождения товара, само по себе не свидетельствует о невозможности производства такого товара иными лицами, поскольку с учетом особенностей правовой охраны наименования места происхождения товара как средства индивидуализации законодатель предусмотрел, с одной стороны, возможность государственной регистрации наименования места происхождения товара и предоставления исключительного права на такое наименование и, с другой стороны, возможность предоставления исключительного права на ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара любому лицу, которое в границах того же географического объекта производит товар, обладающий теми же особыми свойствами (статья 1518, пункт 1 статьи 1522 ГК РФ).

37. Определение Верховного Суда Российской Федерации от 05.04.2018 № 307-ЭС17-19674 по делу № А26-63/2017

Суть дела

Требование: об обязанности общества изменить фирменное наименование и привести его в соответствие с требованиями пункта 3 статьи 1473 ГК РФ.

Налоговый орган обратился в суд с иском об обязанности общества изменить фирменное наименование и привести его в соответствие с требованиями пункта 3 статьи 1473 ГК РФ.

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения судами апелляционной и кассационной инстанций, исковые требования удовлетворены.

Суды при рассмотрении дела исходили из того, что избранное обществом сокращенное фирменное наименование не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1473 ГК РФ, поскольку сокращенное фирменное наименование ООО «UNIVERSAL TECHNOLOGIES» содержит в себе как буквы иностранного алфавита, так и буквы русского алфавита (в сокращенном указании организационно-правовой формы

юридического лица).

Верховный Суд отменил акты судов нижестоящих инстанций, в удовлетворении исковых требований налогового органа отказал.

Тезисы

А. Из содержания пункта 3 статьи 1473 ГК РФ следует, что при соблюдении обязанности по наличию полного фирменного наименования на русском языке избрание сокращенного фирменного наименования как на русском, так и на любом языке народов Российской Федерации и (или) иностранных языках, является правом юридического лица, при этом возможность юридического лица иметь сокращенное фирменное наименование на иностранном языке не обуславливается одновременным наличием сокращенного фирменного наименования на русском языке.

Б. Фирменное наименование ООО «UNIVERSAL TECHNOLOGIES», содержащее в себе как буквы иностранного алфавита, так и буквы русского алфавита, является сокращенным фирменным наименованием на иностранном языке.

38. Определение Верховного Суда Российской Федерации от 23.01.2018 № 309-ЭС17-15659 по делу № А34-5796/2016

Суть дела

Требование: о возмещении убытков в виде упущенной выгоды, причиненных нарушением исключительного права на полезную модель.

Исковые требования основаны на абзаце втором пункта 2 статьи 15 ГК РФ, в соответствии с которым в случае, если лицо, нарушившее право, получило вследствие этого доходы, лицо, право которого нарушено, вправе требовать возмещения наряду с другими убытками упущенной выгоды в размере не меньшем, чем такие доходы.

Решением суда первой инстанции в удовлетворении исковых требований отказано ввиду недоказанности истцом факта возникновения у него убытков в виде упущенной выгоды в заявленном объеме.

Постановлением суда апелляционной инстанции, оставленным без изменения постановлением суда кассационной инстанции, решение суда первой инстанции отменено, исковые требования удовлетворены в полном размере. При этом суды исходили из доказанности наличия причинно-следственной связи между действиями ответчика по введению в гражданский оборот продукции, произведенной с использованием полезной модели истца, и прекращением деятельности истца по реализации продукции третьим лицам, что привело к возникновению у него убытков в форме неполученных доходов от реализации своей продукции.

Верховный Суд отменил принятые судебные акты по указанному делу и направил дело на новое рассмотрение.

Тезисы

А. По делам о взыскании упущенной выгоды в размере дохода ответчика истцу необходимо доказать реальность получения дохода (наличие условий для извлечения дохода, проведение приготовлений, достижения договоренностей с контрагентами и пр.). Суду при этом надлежит выяснить наличие разумных затрат истца при определении размера упущенной выгоды.

Б. В случае, если договоры на реализацию спорной продукции ответчик заключал в результате процедур по закупке и реализации материально-технических ресурсов и услуг, в которых участвовали несколько организаций, в том числе истец, суду необходимо установить обстоятельства, связанные с проведением данных процедур, их условий, участия иных лиц и предложений, которые такие лица предлагали по спорным изделиям и, исходя из этого, определить, возникла ли у истца упущенная выгода в указанном случае.

39. Определение Верховного Суда Российской Федерации от 22.05.2018 № 305-ЭС17-23746 по делу № А41-72633/2015

Суть дела

Требования: о запрете совершать любые действия по введению в гражданский оборот на территории Российской Федерации без согласия истца товаров, маркированных товарными знаками, и о взыскании компенсации за незаконное использование товарных знаков.

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлением суда апелляционной инстанции, взыскана компенсация за незаконное использование товарных знаков, в удовлетворении остальной части иска отказано.

Постановлением суда кассационной инстанции акты судов нижестоящих инстанций частично отменены.

Верховный Суд отменил постановление суда кассационной инстанции и направил дело на новое рассмотрение в этот же суд, указав на несоответствие мотивировочной части постановления его резолютивной части.

Тезисы

А. При несоответствии мотивировочной части судебного акта его резолютивной части судебный акт подлежит отмене.

Б. При отмене судебного акта полностью или в части суд кассационной инстанции обязан в соответствующей части или разрешить заявленные требования, или направить дело на новое рассмотрение.

Обзор за второе полугодие 2017 года

подготовлен 19.01.2018

40. Определение Верховного Суда Российской Федерации от 27.07.2017 № 300-ЭС17-5839 по делу № СИП-473/2015

Суть дела

Требования: о признании недействительным полностью патента Российской Федерации на изобретение, об обязанности Роспатента внести в Государственный реестр изобретений Российской Федерации запись о прекращении действия данного патента.

Истцы обратились в суд с иском о признании недействительным патента ввиду указания в нем в качестве авторов лиц, которые таковыми не являются.

Суд первой инстанции в удовлетворении требований отказал, указав, что истцами не представлено доказательств того, что творческий замысел рационализаторского предложения охватывает все технические решения, указанные в патенте, и/или носит тождественный им характер, а, следовательно, только истцы могли внести творческий вклад в изобретение, на которое выдан патент.

Суд кассационной инстанции согласился с выводами суда первой инстанции, указав, что в российском законодательстве об интеллектуальной собственности действует презумпция авторства, применительно к изобретениям означающая, что пока не доказано иное, лицо, указанное в качестве автора в заявке на выдачу патента на изобретение, считается таковым; именно на истцов, оспаривающих авторство лиц, указанных в качестве таковых в патенте, возложено бремя доказывания того обстоятельства, что эти лица не внесли творческого вклада в создание изобретения, отметив при этом отсутствие таких доказательств со стороны истцов и завода; способ определения авторства спорного технического решения путем сопоставления признаков, содержащихся в независимом пункте изобретения, с признаками, содержащимися в рационализаторском предложении, предложен самими истцами в ходатайстве о назначении судебной экспертизы.

Верховный Суд отменил акты судов нижестоящих инстанций и направил дело на новое рассмотрение.

Тезис

При рассмотрении дел, связанных с оспариванием авторства, суду необходимо исследовать вопрос о характере участия каждого из лиц, указанных в патенте или претендующих на авторство, в создании технического решения; исследовать обстоятельства внесения личного творческого вклада в создание технического решения названными лицами, принятия каждым из них творческого участия в совместном труде над его созданием, разработки ими каких-либо существенных признаков, направленных на достижение обеспечиваемого изобретением технического результата; установить наличие доказательств создания перечисленными в патенте в качестве авторов лицами технического решения, совокупность признаков которого получила отражение в формуле изобретения; выяснить, какие должности занимали лица, указанные в качестве авторов изобретения, в период до регистрации патента, могли ли указанные лица в силу служебных обязанностей быть осведомленными о наличии рационализаторского предложения.

41. Определение Верховного Суда Российской Федерации от 26.10.2017 № 309-ЭС17-9988 по делу № А07-2906/2016

Суть спора

Требование: о понуждении заключить договор об отчуждении исключительного права на товарный знак.

Удовлетворяя исковые требования, суд первой инстанции исходил из того, что предварительный договор содержит все существенные условия, необходимые для реализации соглашения сторон, в том числе о сроке, в течение которого должен быть заключен основной договор.

Суд апелляционной инстанции, приняв в соответствии со статьей 161 АПК РФ заявление ответчика о фальсификации доказательств и исключив по ходатайству истца из числа доказательств предварительный договор, пришел к выводу об отсутствии оснований для понуждения ответчика заключить договор об отчуждении исключительного права на товарный знак ввиду отсутствия надлежащих доказательств, обосновывающих данное требование и, отменив решение суда первой инстанции, в удовлетворении исковых требований отказал.

Отменяя постановление апелляционного суда, суд кассационной инстанции посчитал, что суд необоснованно принял к рассмотрению заявление о фальсификации представленных истцом документов, поданное только на стадии апелляционной инстанции, поскольку доказательств, свидетельствующих о наличии объективных причин, препятствовавших подаче такого заявления в суде первой инстанции, ответчик не привел.

Верховный Суд отменил судебные акты судов нижестоящих инстанция и направил дело на новое рассмотрение.

Тезис

В случае оспаривания стороной факта подписания предварительного договора судам надлежит предпринять все возможные меры для исследования такого довода, а также установить действительную волю стороны.

42. Определения Верховного Суда Российской Федерации от 05.12.2017 № 300-КГ17-12021 по делу № СИП-626/2016, от 05.12.2017 № 300-КГ17-12017 по делу № СИП-718/2016, от 05.12.2017 № 300-КГ17-12023 по делу № СИП-717/2017

Суть дела

Требование: о признании недействительным решения Роспатента об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку.

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлением суда кассационной инстанции, заявленные требования удовлетворены; на Роспатент возложена обязанность повторно рассмотреть возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку. При этом суды исходили из того, что спорный

товарный знак имеет сходство до степени смешения с противопоставленными товарными знаками.

Верховный Суд отменил судебные акты судов нижестоящих инстанций и направил дело на новое рассмотрение.

Тезисы

А. Угроза смешения имеет место, если один товарный знак воспринимается за другой или если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же товарном знаке, но полагает, что оба товарных знака принадлежат одному и тому же юридическому лицу.

Б. Вероятность смешения зависит от степени различительной способности (известности, узнаваемости) товарного знака, а также от тождественности или однородности товаров, в отношении которых сравниваемые обозначения используются.

В. Суд кассационной инстанции не вправе давать оценку тем обстоятельствам и доводам, которые не были рассмотрены судом первой инстанции.

Обзор за первое полугодие 2017 года

подготовлен 19.01.2018

43. Определение Верховного Суда Российской Федерации от 02.02.2017 № 309-ЭС16-15153 по делу № А60-44547/2015

Суть дела

Требование: о защите исключительного права на товарный знак и о взыскании компенсации.

Исковые требования удовлетворены частично. Суды установили, что имеет место сходство до степени смешения между изображением буквы, используемой ответчиком, и товарным знаком истца, исходя из их внешней формы, наличия симметрии, смыслового значения, вида и характера изображений (стилизованное), цветовой гаммы, а также отметили, что доминирующее положение в обозначении занимает не слово, а сам знак (изобразительный элемент).

Верховный Суд отменил акты судов нижестоящих инстанций и направил дело на новое рассмотрение, указав, что для установления сходства до степени смешения противопоставляемых товарного знака и спорного обозначения необходимо провести комплексный анализ их сходства.

Тезис

При установлении сходства двух обозначений недостаточно перечислить признаки, по которым возможно сделать вывод о наличии такого сходства, необходимо раскрыть суть этих признаков, исследовать, в чем заключается сходство изобразительного элемента обозначения и изображения товарного знака по названным признакам.

44. Определение Верховного Суда Российской Федерации от 06.02.2017 № 305-ЭС165-14479 по делу № А40-48991/2015

Суть дела

Требования: о взыскании задолженности и неустойки по лицензионному договору.

Ответчик заявил встречный иск о признании недействительным лицензионного договора в части установления размера лицензионного платежа.

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения судами апелляционной и кассационной инстанций, в удовлетворении первоначального иска отказано, встречный иск удовлетворен. Суды исходили из того, что при заключении лицензионного договора и дополнительных соглашений к нему доля государства в правах на результаты интеллектуальной деятельности определена не была, что исключало возможность установления лицензионных платежей в фиксированной сумме.

Верховный Суд отменил акты судов нижестоящих инстанций и направил дело на

новое рассмотрение.

Тезисы

А. При рассмотрении дел, в которых исследуется вопрос о том, принадлежат ли Российской Федерации права на результаты интеллектуальной деятельности, необходимо установить, когда были разработаны технические решения, являлись ли они объектами исключительного права физических или юридических лиц, а также являлась ли информация об указанных результатах общедоступной.

Б. В случае если на дату вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 29.09.1998 № 1132 «О первоочередных мерах по правовой защите интересов государства в процессе экономического и гражданско-правового оборота результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ военного, специального и двойного назначения» (далее – постановление Правительства РФ № 1132) результаты интеллектуальной деятельности не являлись объектами исключительного права физических или юридических лиц, и информация об указанных результатах интеллектуальной деятельности не являлась общедоступной, при рассмотрении подобных споров применению подлежит императивная норма пункта 1 указанного постановления.

В. При установлении доли государства в правах на результаты интеллектуальной деятельности необходимо исследовать вопрос о наличии государственного учета результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ военного, специального и двойного назначения, являющихся предметом лицензионного договора.

Г. Согласование условий платежей в дополнительных соглашениях к лицензионному договору и их исполнение в течение определенного времени свидетельствует об отсутствии неопределенности в отношении объекта исключительных прав.

45. Определение Верховного Суда Российской Федерации от 10.02.2017 № 305-ЭС15-4129 по делу № А40-48196/2013

Суть дела

Требования: о признании недействительными договоров об отчуждении исключительных прав на товарные знаки и их государственной регистрации.

Постановлением суда апелляционной инстанции при третьем рассмотрении дела требования в части признания договоров недействительными удовлетворены, в удовлетворении остальной части исковых требований отказано.

Судом кассационной инстанции постановление апелляционного суда отменено в части признания договоров недействительными, в удовлетворении исковых требований в указанной части отказано.

Верховный Суд не согласился с выводами суда кассационной инстанции и оставил в силе постановление суда апелляционной инстанции, указав, что судом кассационной инстанции неправильно применены положения пункта 2 статьи 1488 ГК РФ.

Тезис

В соответствии с пунктом 2 статьи 1488 ГК РФ отчуждение исключительного права на товарный знак по договору не допускается, если оно может явиться причиной введения потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя. Под введением в заблуждение при этом понимаются случаи, когда информация о товаре, содержащаяся в товарном знаке, перенесенная на нового владельца, может создать искаженное представление о товаре или его производителе, способное повлиять на решение потребителя.

46. Определение Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2017 № 304-ЭС16-17998 по делу № А45-20577/2015

Суть дела

Требования: о запрете использовать в доменных именах обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком истца, и о взыскании компенсации.

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения судом апелляционной инстанции, исковые требования удовлетворены частично.

Суд кассационной инстанции отменил акты судов нижестоящих инстанций и прекратил производство по делу ввиду неподведомственности спора арбитражному суду по его субъектному составу.

Верховный Суд отменил постановление суда кассационной инстанции и направил дело на новое рассмотрение в этот же суд, указав, что обстоятельства наличия либо отсутствия регистрации ответчика в качестве индивидуального предпринимателя судом кассационной инстанции не выяснились и не устанавливались.

Тезис

Вывод суда кассационной инстанции о том, что ответчик на момент подачи иска не обладал статусом индивидуального предпринимателя, не соответствует действительности, в связи с чем оснований для прекращения производства по делу ввиду неподведомственности спора арбитражному суду по его субъектному составу не имелось.

47. Определение Верховного Суда Российской Федерации от 14.04.2017 № 305-ЭС15-7110 по делу № А40-72694/2014

Суть дела

Требование: о запрете ответчику совершать действия, нарушающие исключительное право на полезную модель, в том числе производство, хранение, рекламу, предложение о продаже и продажу, а также введение товара в гражданский оборот в любой иной форме на территории Российской Федерации.

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлением судов апелляционной и кассационной инстанций, исковые требования удовлетворены.

Суды при рассмотрении дела исходили из того, что ответчик использовал полезную модель по спорному патенту при производстве и реализации своей продукции.

Однако, признав факт реализации ответчиком спорного продукта в период приостановления действия патента, но не его серийного производства, а также отсутствие доказательств, подтверждающих наличие у ответчика производственных, финансовых, трудовых, организационных, технических и иных ресурсов, необходимых для производства продукции в спорный период, суды пришли к выводу об отсутствии у ответчика права послепользования.

Верховный Суд, отменяя акты судов нижестоящих инстанций, указал, что суды не рассмотрели и не установили наличие у ответчика права послепользования в отношении других способов введения этой продукции в гражданский оборот.

Тезис

Лицо, осуществляющее использование полезной модели одним из способов, названных в п. 2 ст. 1358 ГК РФ, в том числе осуществляющее предложение к продаже, продажу товаров, сохраняет право на дальнейшее использование полезной модели тем же способом и в том же объеме (право послепользования), доказав, что производство (приготовление к производству) товара, в котором использована полезная модель, осуществлено в период до восстановления действия патента на такую полезную модель (пункт 22 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 3 (2017), утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 12.07.2017).

48. Определение Верховного Суда Российской Федерации от 25.04.2017 № 305-ЭС16-13233 по делу № А40-131931/2014

Суть дела

Требование: о запрете использования обозначения и взыскании компенсации. Размер компенсации определен заявителем на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ.

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения судами апелляционной и кассационной инстанций, требования удовлетворены частично, судами снижен размер компенсации с учетом характера нарушения, степени вины нарушителя, недоказанности вероятных убытков правообладателем, а также требований разумности, справедливости и соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Верховный Суд отменил судебные акты судов нижестоящих инстанций.

Тезисы

А. Правовая позиция Конституционного Суда Российской Федерации, высказанная в постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 13.12.2016 № 28-П, применима не только к индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, но и к юридическим лицам.

Б. Снижение размера компенсации ниже минимального предела возможно в отношении компенсации как в размере, определяемом по усмотрению суда, так и в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

В. Снижение размера компенсации возможно только при наличии мотивированного заявления ответчика, подтвержденного соответствующими доказательствами (пункт 21 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 3 (2017), утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 12.07.2017).

49. Определение Верховного Суда Российской Федерации от 15.04.2017 № 305-ЭС16-18302 по делу № А40-142345/2015

Суть дела

Требование: о взыскании компенсации за нарушение исключительных авторских прав на фотографии, которые были включены в виде цитат в обзор блогов на темы архитектуры, урбанистики и охраны наследия.

Решением суда первой инстанции в удовлетворении иска отказано.

Суд первой инстанции отметил, что жанр и характер изложения материала, использованного ответчиком в его обзорных произведениях, соответствует информационным целям, так как авторы обзорных произведений излагали информацию о свежих на момент публикации обзоров произведениях интернет-блогеров, представляя своей аудитории обзор актуальной информации в области архитектуры, градостроительства и охраны наследия, а также с указанием имени автора, произведение которого используется, и источника заимствования.

Суд апелляционной инстанции, выводы которого поддержал суд кассационной инстанции, придя к выводу о том, что спорный случай не относится к виду свободного использования произведений, предусмотренному подпунктами 1 и 2 пункта 1 статьи 1274 ГК РФ, поскольку использование фотографий, полностью выраженных в графической форме, не является цитированием, и цитирование может быть применено только к тексту или высказываниям, отменил принятое судом первой инстанции решение и, руководствуясь статьей 1301 ГК РФ, исковые требования удовлетворил частично.

Верховный Суд отменил акты судов апелляционной и кассационной инстанций, оставив в силе решение суда первой инстанции, исходя из того, что любые произведения науки, литературы и искусства, охраняемые авторскими правами, в том числе фотографические произведения, могут быть свободно использованы без согласия автора и выплаты вознаграждения при наличии обязательных условий.

Тезисы

А. Любые произведения науки, литературы и искусства, в том числе фотографические произведения, могут быть свободно использованы без согласия автора и выплаты вознаграждения в целях цитирования при соблюдении условий, установленных в подп. 1 п. 1 ст. 1274 ГК РФ (пункт 20 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 3 (2017), утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 12.07.2017).

Б. Цитирование допускается, если произведение, в том числе фотография, на законных основаниях стало общественно доступным.

Обзор за второе полугодие 2016 года

подготовлен 18.08.2017

50. Определение Верховного Суда Российской Федерации от 13.07.2016 № 305-ЭС16-2802 по делу № А40-124255/2013

Суть дела

Требования: о запрете использовать словесное обозначение и изображение, тождественное или сходное с его товарным знаком до степени смешения, о взыскании компенсации.

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения судами апелляционной и кассационной инстанций, заявленные требования удовлетворены в части (уменьшен размер заявленной компенсации). При этом суды исходили из того, что ответчики неправомерно использовали товарный знак истца при организации публичных мероприятий.

Верховный Суд не согласился с выводами судов нижестоящих инстанций и отказал в удовлетворении исковых требований, признав поведение истца по регистрации товарного знака и заявлению исковых требований недобросовестным.

Тезис

Действия правообладателя по регистрации товарного знака с изображением, тождественным изображению, которое до регистрации товарного знака было обнародовано правообладателем в целях использования в качестве официального символа мероприятия, проводимого при государственном (публичном) участии, могут быть признаны недобросовестными.

51. Определение Верховного Суда Российской Федерации от 16.08.2016 № 305-ЭС16-6416 по делу № А40-10973/2015

Суть дела

Требование: о взыскании вознаграждения по лицензионному договору.

Решением суда первой инстанции в удовлетворении исковых требований отказано. Суд исходил из того, что лицензионный платеж выплачен ответчиком в полном размере с учетом того, что доля прав Российской Федерации в объеме прав на результаты интеллектуальной деятельности, используемые ответчиком при производстве продукции, составляет не 100%.

Постановлением суда апелляционной инстанции требование удовлетворено частично. Суд указал на отсутствие оснований для определения доли Российской Федерации в результате интеллектуальной деятельности в размере менее 100%, поскольку доля государства в правах может быть не 100% только в том случае, если предусмотренные лицензионным договором результаты интеллектуальной деятельности не принадлежат в полном объеме Российской Федерации. В то время как принадлежность прав в полном объеме Российской Федерации подтверждалась материалами дела.

Суд кассационной инстанции отменил постановление суда апелляционной инстанции и оставил в силе решение суда первой инстанции.

Верховный Суд не согласился с выводами судов первой и кассационной инстанций и оставил в силе постановление суда апелляционной инстанции, отметив, в частности, что права на результаты интеллектуальной деятельности в полном объеме принадлежат Российской Федерации и заинтересованными лицами не оспорены. Как следует из пунктов 56–59 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, в случае, когда модификация результата интеллектуальной деятельности, принадлежащего Российской Федерации, осуществлена за счет средств федерального бюджета, правообладателем соответствующего нового результата является также Российская Федерация.

Тезисы

А. Исключительное право на результат модернизации проектов подводных лодок, исключительные права на которые принадлежат Российской Федерации, осуществленной за счет средств государственного (федерального) бюджета, также в полном объеме принадлежит Российской Федерации.

Б. Порядок взимания лицензионных платежей за предоставление права использования результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения, права на которые принадлежат Российской Федерации, их предельных размеров, сроков уплаты, а также оснований для освобождения от уплаты платежей, уменьшения их размеров или возврата, утвержденный приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 10.12.2012 № 157 и вступивший в силу с 18.05.2013, не подлежит применению к лицензионному договору, заключенному до вступления данного акта в силу, согласно статье 422 ГК РФ.

52. Определение Верховного Суда Российской Федерации от 13.09.2016 № 305-ЭС16-7224 по делу № А40-26249/2015

Суть дела

Требования: о защите прав на товарный знак и произведение, о защите деловой репутации.

Решением суда первой инстанции, оставленным в силе постановлением суда апелляционной инстанции, требования удовлетворены.

Суд кассационной инстанции отменил судебные акты судов первой и апелляционной инстанций в части взыскания компенсации за нарушение исключительного права на произведение. При этом суд кассационной инстанции исходил из того, что истец не обладал данным правом на момент нарушения, зафиксированного в протоколе осмотра интернет-сайта нотариусом, поскольку приобрел такое право позже по договору.

Верховный Суд не согласился с выводами суда кассационной инстанции и оставил в силе судебные акты судов первой и апелляционной инстанций. При этом отмечено, что незаконное использование произведения в Интернете носило длящийся характер и ответчик не доказал прекращение нарушения на момент подачи иска в суд и рассмотрения дела в суде, поэтому взыскание в пользу истца компенсации не противоречит закону. Верховный Суд также указал на недопустимость переоценки доказательств судом кассационной инстанции.

Тезис

Вопросы о наличии у истца исключительного права на произведение, об использовании ответчиком данного произведения и нарушении им исключительного права на произведение являются вопросами факта, которые подлежат установлению в судах первой и апелляционной инстанций на основании исследования и оценки представленных сторонами в обоснование своих требований и возражений доказательств. Иная оценка судом кассационной инстанции представленных доказательств выходит за пределы полномочий, предусмотренных статьей 287 АПК РФ.

53. Определение Верховного Суда Российской Федерации от 07.10.2016 № 304-ЭС16-8563 по делу № А67-4475/2015

Суть дела

Требование: о взыскании убытков за неправомерное использование полезных моделей.

Суды первой и апелляционной инстанций удовлетворили требование, признав использование спорных устройств незаконным. Довод ответчика о том, что он использует устройства на основании договора, поэтому незаконное использование отсутствует, отклонен со ссылкой на то, что договоры не были зарегистрированы в качестве лицензионных.

Суд кассационной инстанции не согласился с выводами судов о неправомерности использования устройств, поскольку между сторонами заключены договоры, которые хотя и не являются лицензионными, но из их положений усматривается воля истца на предоставление права использования устройств, запатентованных истцом в качестве полезных моделей. Поэтому в соответствии с положениями пункта 1 статьи 1229 ГК РФ такое использование не может считаться неправомерным.

Верховный Суд отменил постановление суда кассационной инстанции и оставил в силе судебные акты судов первой и апелляционной инстанций, согласившись с тем, что использование полезных моделей было неправомерным¹.

Тезис

Согласие правообладателя на использование полезных моделей согласно положениям статей 1233 и 1235 ГК РФ может быть дано только на основании лицензионного договора, заключенного в установленном порядке.

Обзор за первое полугодие 2016 года

подготовлен 18.08.2017

54. Определение Верховного Суда Российской Федерации от 11.01.2016 № 300-ЭС15-10765 по делу № СИП-530/2014

Суть дела

Требование: о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака на основании статьи 1486 ГК РФ.

При рассмотрении данного требования суд первой инстанции учел факт использования товарного знака, в частности, в отношении однородных товаров и в удовлетворении требования отказал. Суд кассационной инстанции не согласился с таким подходом и прекратил правовую охрану товарного знака в отношении части товаров, для которых он не использовался.

Верховный Суд оставил в силе решение суда первой инстанции, указав на возможность учета использования широко известных товарных знаков для однородных товаров.

Тезисы

А. Для признания лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность, заинтересованным на основании пункта 1 статьи 1486 ГК РФ необходимо, чтобы совокупность обстоятельств дела свидетельствовала о том, что направленность коммерческого интереса этого лица заключается в последующем использовании истцом в

¹ В данном деле суд признал использование незаконным и взыскал убытки в пользу правообладателя. При этом, как следует из определения Верховного Суда Российской Федерации от 27.12.2016 № 570-ПЭК16 по делу № А67-4475/2015 об отказе в передаче надзорной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Президиума Верховного Суда Российской Федерации, в действиях правообладателя признаков недобросовестности не установлено.

отношении однородных товаров тождественного или сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации либо без такого.

Б. В отличие от общего правила о неучете использования товарного знака в отношении однородных товаров при применении статьи 1486 ГК РФ однородность может учитываться применительно к широко известным товарным знакам.

В. При установлении факта использования товарного знака суду следует оценивать совокупность критериев: различительную способность обозначений, идентичность товаров, однородность товаров, а применительно к общеизвестным товарным знакам и неоднородность товаров. При этом в зависимости от фактических обстоятельств конкретного правоотношения разные критерии имеют разное значение.

Г. О силе товарного знака с точки зрения различительной способности может свидетельствовать: то, что он является оригинальным и ассоциативным; его признание у потребителей; связь товарного знака и маркированного им товара, а также связь товарного знака и производителя в понимании потребителей.

Д. Обозначения считаются сходными до степени смешения, если они ассоциируются друг с другом в целом.

Е. Увеличение степени известности товарного знака влечет расширение круга товаров, которые могут быть признаны однородными тем, в отношении которых товарный знак зарегистрирован и используется правообладателем.

Ж. Степень однородности товаров тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки. Чем сильнее сходство, тем выше опасность смешения и, следовательно, шире диапазон товаров, которые могут рассматриваться как однородные.

55. Определение Верховного Суда Российской Федерации от 20.01.2016 № 310-ЭС15-12683 по делу № А08-8801/2013

Суть дела

Требования: о запрете использовать обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с принадлежащими истцу товарными знаками, и взыскании компенсации.

Суды первой и апелляционной инстанций исходили из отсутствия сходства товарных знаков истца и спорных обозначений, а также из отсутствия доказательств использования товарных знаков истцом, в связи с чем в удовлетворении требований отказали.

Суд кассационной инстанции пришел к выводу, что суды ненадлежащим образом исследовали сходство, кроме того, указал, что в удовлетворении требований правообладателя о защите прав на действующие товарные знаки не может быть отказано.

Верховный Суд отметил, что при определенных обстоятельствах правообладателю, который не использовал товарный знак, может быть отказано в иске, а направление дела на новое рассмотрение при установленном и доказанном факте отсутствия сходства обозначений не входит в полномочия суда кассационной инстанции.

Тезисы

А. Суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании статьи 10 ГК РФ, статьи 10.bis Конвенции по охране промышленной собственности (заключена в г. Париже 20.03.1883), если исходя из фактических обстоятельств конкретного спора установит злоупотребление правом со стороны правообладателя товарного знака (факт недобросовестной конкуренции).

С учетом установленного ГК РФ общего требования о необходимости использования зарегистрированного товарного знака являются недобросовестными и не подлежат судебной защите такие действия обладателя права на товарный знак, которые направлены на создание препятствий к использованию даже тождественных или сходных

с ним до степени смешения обозначений, в случае отсутствия фактического его использования самим правообладателем. Попытка получить такую защиту при отсутствии достойного защиты интереса (например, при имитации нарушения права) является злоупотреблением правом со стороны истца.

Проверяя наличие факта злоупотребления правом со стороны истца в подобных случаях, суд, кроме факта неиспользования товарного знака правообладателем, должен также учесть цель регистрации товарного знака, реальное намерение правообладателя его использовать, причины неиспользования. В случае же установления того, что правообладателем был зарегистрирован товарный знак не с целью его использования самостоятельно или с привлечением третьих лиц, а лишь с целью запрещения третьим лицам использовать соответствующее обозначение, в защите такого права указанному лицу судом может быть отказано¹.

Б. Направление дела на новое рассмотрение судом кассационной инстанции при установлении и признании доказанным судом первой инстанции факта отсутствия сходства до степени смешения сравниваемых обозначений не относится к полномочиям суда кассационной инстанции в соответствии со статьями 286 и 287 АПК РФ, нарушает как указанные процессуальные нормы, так и права ответчика, вынужденного повторно доказывать факты, установленные судами двух инстанций в ординарном процессе².

56. Определение Верховного Суда Российской Федерации от 24.02.2016 № 305-ЭС15-9673 по делу № А40-31079/2014

Суть дела

Требование: о взыскании с ответчика упущенной выгоды, ссылаясь на неисполнение последним обязанности по передаче телефильмов.

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения судами апелляционной и кассационной инстанций, требование удовлетворено. Суды исходили из того, что ответчик ненадлежащим образом исполнил обязательства по договору о сотрудничестве, не передав истцу вновь созданные телефильмы. Размер убытков определен на основании отчета оценщика.

Верховный Суд отменил акты судов нижестоящих инстанций, указав, что суды не установили правовую природу заключенного между сторонами соглашения, не проверили наличие всех существенных условий и наличие у ответчика обязанности по созданию всех телефильмов исключительно для передачи их истцу. Также у Верховного Суда возникли сомнения в обоснованности расчета убытков, поскольку отчет составлен на основании данных о полученных истцом доходах от использования других телефильмов, в материалах дела отсутствовали доказательства принятия истцом мер для получения дохода и необходимых приготовлений для этого.

Тезисы

А. Если соглашением о сотрудничестве стороны предусмотрели предоставление прав на использование не только готовых аудиовизуальных произведений, но и новых аудиовизуальных произведений, которые должны быть созданы в будущем в рамках городских целевых программ в период действия соглашения, суды должны оценить это условие с точки зрения: правовой природы соглашения; наличия у ответчика такой обязанности по созданию всех аудиовизуальных произведений в рамках указанной программы исключительно для передачи их истцу; определенности такого

¹ Аналогичная позиция высказана в определении Верховного Суда Российской Федерации от 23.07.2015 № 310-ЭС15-2555 по делу № А08-8802/2013.

² При рассмотрении вопроса о сходстве товарных знаков до степени смешения необходимо также учитывать правовую позицию, изложенную в определении Верховного Суда Российской Федерации от 02.02.2017 № 309-ЭС16-15153 по делу № А60-44547/2015.

условия с точки зрения согласования всех существенных сведений об объектах передаваемых прав и возможности его надлежащего исполнения.

Б. Оценивая доказательства размера неполученных доходов, суды должны принимать во внимание, что объектом прав по лицензионному договору является право на использование аудиовизуальных произведений, которые признаются результатом интеллектуальной деятельности и представляют собой уникальный и неповторимый объект, не имеющий аналогов. Это обстоятельство в том числе определяет необходимость указания по правилам пункта 5 статьи 1235 ГК РФ в возмездном лицензионном договоре условия о размере вознаграждения или порядке его определения под угрозой признания его незаключенным. При определении размера вознаграждения законом прямо закреплен запрет применять правила, предусмотренные пунктом 3 статьи 424 ГК РФ.

57. Определение Верховного Суда Российской Федерации от 18.04.2016 № 308-ЭС15-17811 по делу № А53-25852/2013

Суть дела

Требование: о взыскании компенсации за нарушение прав исполнителей и изготовителей фонограмм.

Суды отказали в удовлетворении требования в отношении одной из фонограмм, исходя из того, что первое исполнение осуществлено, а спорная фонограмма впервые опубликована в США до начала действия для Российской Федерации Международной конвенции об охране прав исполнителей, изготовителей фонограмм и вещательных организаций (заключена в г. Риме 26.10.1961), а Договор ВОИС по исполнениям и фонограммам (заключен в г. Женеве 20.12.1996; далее – Женевский договор) не содержит положений, устанавливающих иные правила предоставления правовой охраны исполнителям и фонограммам, отличные от правил, содержащихся в данной Конвенции.

Верховный Суд не согласился с указанной позицией, отметив, что на территории Российской Федерации также подлежат охране исполнения и фонограммы, которые были впервые записаны до присоединения Российской Федерации к названным международным договорам.

Тезисы

А. В соответствии с пунктом 1 статьи 18 Бернской конвенции по охране литературных и художественных произведений (заключена в г. Берне 09.09.1886) ее положения применяются ко всем произведениям, которые к моменту ее вступления в силу не стали еще общим достоянием в стране происхождения вследствие истечения срока охраны. Принимая во внимание пункт 1 статьи 22 Женевского договора, позволяющий с учетом соответствующих изменений применять положения статьи 18 указанной Конвенции к правам исполнителей и производителей фонограмм, на территории Российской Федерации подлежат охране также исполнения и фонограммы, которые были впервые записаны до присоединения Российской Федерации к международным договорам.

Б. Спор с участием организации по управлению правами на коллективной основе может быть рассмотрен судом и без участия конкретного правообладателя. Вместе с тем, если иск заявлен в защиту прав конкретного правообладателя, такой правообладатель обладает процессуальными правами истца. Заявляя требования о взыскании компенсации за использование фонограммы, процессуальный истец должен представить доказательства того, кто является изготовителем фонограммы. При этом судам следует разрешать вопрос о том, заявлен ли иск в защиту прав конкретного правообладателя, а также учитывать необходимость привлечения правообладателя к участию в деле.

58. Определение Верховного Суда Российской Федерации от 16.05.2016 № 305-ЭС15-15151 по делу № А40-36331/2014

Суть дела

Требование: о взыскании вознаграждения по лицензионному договору.

Встречный иск: о признании недействительными положений лицензионного договора в части установления размера вознаграждения на основании статьи 179 ГК РФ (сделка, совершенная под влиянием обмана и неблагоприятных обстоятельств).

Судами частично удовлетворены первоначальные исковые требования, а также встречный иск. Суды, в частности, исходили из того, что права Российской Федерации на соответствующие результаты интеллектуальной деятельности были внесены в единый реестр результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ военного, специального и двойного назначения только непосредственно перед обращением ответчика со встречным иском и на момент заключения лицензионного договора доля Российской Федерации в правах на эти результаты не составляла 100%, о чем истцу было известно на момент заключения договора, ответчик был вынужден заключить договор на невыгодных для него условиях.

Верховный Суд, отменяя акты судов нижестоящих инстанций, указал на то, что согласно сведениям из реестра права на результаты интеллектуальной деятельности принадлежат в полном объеме Российской Федерации, ее право возникло в силу прямого указания в нормативно-правовом акте, поэтому дата внесения сведений в реестр значения не имеет. При этом также отмечено, что суды не рассмотрели заявление о пропуске срока на оспаривание лицензионного договора.

Тезис

Внесение в единый реестр результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ военного, специального и двойного назначения сведений о принадлежности Российской Федерации прав на указанные результаты интеллектуальной деятельности не означает отсутствие соответствующих прав у Российской Федерации в предшествующий период времени (до внесения в реестр), поскольку права Российской Федерации возникли с момента принятия постановления Правительства РФ № 1132 .

59. Определение Верховного Суда Российской Федерации от 30.05.2016 № 300-КГ15-17170 по делу № СИП-1070/2014

Суть дела

Требование: о признании недействительным решения Роспатента об отказе в удовлетворении возражения против выдачи патента на изобретение (композиции).

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения судом кассационной инстанции, требование удовлетворено. Суды пришли к выводу об отсутствии изобретательского уровня спорного изобретения, поскольку все его отличительные признаки были известны до даты его приоритета. При этом Роспатентом не выявлено, достижению каких именно технических результатов служат эти отличительные признаки, поэтому в силу подпункта 2 пункта 19.5.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 06.06.2003 № 82 (далее – Правила № 82), во внимание принята только известность из уровня техники отличительных признаков. Суды исходили из того, что заявленный по спорному изобретению технический результат направлен не на расширение арсенала технических средств определенного назначения, а на создание нового продукта, отличающегося особыми свойствами и качествами, что не доказано.

Верховный Суд не согласился с указанными выводами и в удовлетворении заявленного требования отказал.

Тезис

Из содержания подпункта 1.2 пункта 3.2.4.3 Правил № 82, во взаимосвязи с подпунктом 4 пункта 3.2.4.3 Правил № 82 следует, что если при создании изобретения

решается задача только расширения арсенала технических средств определенного назначения или получения таких средств впервые, технический результат может заключаться в реализации этого назначения. При этом для характеристики композиции установленного состава существенную роль играет ее качественный и количественный состав. При проверке изобретательского уровня данные составы должны оцениваться судами в совокупности с учетом их влияния на заявленный технический результат.

60. Определение Верховного Суда Российской Федерации от 08.06.2016 № 308-ЭС14-1400 по делу № А20-2391/2013

Суть дела

Требование: о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на программы для ЭВМ.

Суды трех инстанций отказали в удовлетворении исковых требований, исходя из того, что истцом не доказан факт использования ответчиком спорных программ для ЭВМ путем их воспроизведения или распространения, хранение программ на компьютерах не является нарушением прав истца.

Верховный Суд не согласился с данным выводом, указав, что хранение также является способом использования программы для ЭВМ и презюмируется, что действия по сохранению программы для ЭВМ на материальный носитель совершены владельцем этого носителя.

Тезисы

А. Хранение компьютерной программы в памяти компьютера само по себе при отсутствии доказательств правомерности хранения также является нарушением исключительного права.

Б. При подтверждении факта наличия контрафактных программ для ЭВМ на материальных носителях, принадлежащих конкретному лицу, именно это лицо предполагается нарушителем (лицом, сохранившим программы на материальном носителе), пока не доказано иное.

В. При рассмотрении дел с участием иностранных лиц суду необходимо принять меры к установлению юридического статуса стороны, именуемой себя истцом по делу, и полномочий ее представителей. Официальные документы, подтверждающие статус иностранного юридического лица, должны исходить от компетентного органа иностранного государства, содержать актуальную информацию на момент рассмотрения спора, должны быть надлежащим образом легализованы или апостилированы, а также должны сопровождаться надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.

61. Определение Верховного Суда Российской Федерации от 24.06.2016 № 305-ЭС16-1058 по делу № А40-184269/2014

Суть дела

Требование: о взыскании вознаграждения за свободное воспроизведение фонограмм и аудиовизуальных произведений в личных целях.

Указанное требование было обращено к импортеру оборудования и материальных носителей

Требование удовлетворено частично, размер взыскиваемых денежных средств уменьшен в связи с истечением срока исковой давности в этой части. Довод ответчика о том, что некоторое оборудование не было выпущено в свободное обращение на территории Российской Федерации, отклонен. При этом суды исходили из того, что под импортом оборудования понимается ввоз на единую таможенную территорию Таможенного союза с помещением товаров под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления, материалами дела ввоз и декларирование оборудования подтвержден.

Верховный Суд не согласился с указанной позицией и отменил акты судов нижестоящих инстанций в части взыскания вознаграждения за оборудование, в отношении которого таможенными органами отказано в выпуске для внутреннего потребления, в удовлетворении исковых требований в этой части отказано.

Тезис

Обязанность импортера по направлению в аккредитованную организацию сообщения о выпущенных для внутреннего потребления оборудовании и материальных носителях и, следовательно, уплате аккредитованной организации средств для выплаты вознаграждения возникает только после проставления таможенными органами штампа «выпуск разрешен» на таможенной декларации.

62. Определение Верховного Суда Российской Федерации от 27.06.2016 № 307-ЭС16-881 по делу № А56-62226/2014

Суть дела

Требование: о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки путем предложения на сайте товаров, на которые нанесены его товарные знаки.

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения судами апелляционной и кассационной инстанций, в удовлетворении заявленного требования отказано. Суды, в частности, исходили из недоказанности факта нарушения исключительных прав истца именно ответчиком, поскольку администратором соответствующего домена выступало иное лицо.

Верховный Суд отменил акты судов нижестоящих инстанций и направил дело на новое рассмотрение, руководствуясь тем, что администратор домена являлся генеральным директором и участником организации-ответчика, что могло свидетельствовать о том, что он действовал в ее интересах, в таком случае организация может рассматриваться как надлежащий ответчик.

Тезисы

А. Для установления факта нарушения исключительных прав на товарные знаки достаточно установить использование ответчиком в предложениях о продаже товара в сети Интернет словесных обозначений, сходных до степени смешения с товарными знаками истца.

Б. Для признания сходства товарного знака и использованного ответчиком обозначения достаточно уже самой опасности, а не реального смешения их в глазах потребителя.

В. Обстоятельства, подтвержденные нотариусом при совершении нотариального действия, не требуют доказывания, если подлинность нотариально оформленного документа не опровергнута в порядке, установленном статьей 161 АПК РФ, или если нотариальный акт не был отменен в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством для рассмотрения заявлений о совершенных нотариальных действиях или об отказе в их совершении.

Г. Размещение администратором домена на сайте реквизитов и контактных сведений организации, в которой он является генеральным директором и участником, может свидетельствовать о том, что администратор действует в гражданском обороте в интересах этой организации, поскольку именно действия руководителя как единоличного исполнительного органа определяют действие и бездействие организации в отношениях с контрагентами. В таком случае данная организация может быть признана надлежащим ответчиком по иску о взыскании компенсации за неправомерное использование товарного знака на указанном сайте.

Обзор за второе полугодие 2015 года

подготовлен 14.01.2016, приводится в редакции от 01.02.2023

63. Определение Верховного Суда Российской Федерации от 23.07.2015 № 310-ЭС-2555 по делу № А08-8802/2013

Суть дела

Требование: о защите исключительного права на товарный знак и взыскании компенсации.

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлением суда апелляционной инстанции, в удовлетворении заявленных требований отказано.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам судебные акты отменены, дело направлено на новое рассмотрение.

Верховный Суд постановлением Суда по интеллектуальным правам отменил, решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции оставил в силе.

Тезисы

А. Суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак, если, исходя из фактических обстоятельств конкретного спора, установит злоупотребление правом со стороны правообладателя товарного знака (факт недобросовестной конкуренции).

Б. Являются недобросовестными и не подлежат судебной защите такие действия обладателя права на товарный знак, которые направлены на создание препятствий к использованию даже тождественных или сходных с ним обозначений, в случае отсутствия фактического его использования самим правообладателем, поскольку у правообладателя, не приложившего в установленный законом период времени усилий для использования товарного знака, отсутствует нарушенное право. Попытка получить такую защиту при отсутствии достойной защиты интереса (например, при имитации нарушения права) является злоупотреблением правом со стороны правообладателя.

В. Проверяя наличие факта злоупотребления правом со стороны правообладателя в подобных случаях, суд должен также учесть цель регистрации товарного знака, реальное намерение правообладателя его использовать, причины неиспользования. В случае же установления того, что правообладателем был зарегистрирован товарный знак не с целью его использования самостоятельно или с привлечением третьих лиц, а лишь с целью запрещения третьим лицам использовать соответствующее обозначение, в защите такого права указанному лицу судом может быть отказано.

64. Определение Верховного Суда Российской Федерации от 28.10.2015 № 300-ЭС15-8916 по делу № СИП-670/2014

Суть дела

Требование: о признании незаконным решения Роспатента об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку.

Решением Суда по интеллектуальным правам заявление удовлетворено, решение Роспатента признано незаконным, на административный орган возложена обязанность повторно рассмотреть возражение.

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам решение суда первой инстанции отменено, в удовлетворении заявления отказано.

Верховный Суд постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам отменил, решение суда первой инстанции оставил в силе.

Тезисы

А. Гражданское законодательство не делает различий между отдельными видами товарных знаков (словесными, изобразительными или комбинированными),

поэтому основания для отказа в регистрации товарного знака должны применяться к товарным знакам всех видов с учетом особенностей вида товарного знака.

Б. При сравнении тождественности комбинированного товарного знака с фирменным наименованием не может учитываться изобразительная часть комбинированного товарного знака, поскольку фирменное наименование всегда является только словесным.

65. Определение Верховного Суда Российской Федерации от 09.12.2015 № 304-КГ15-8874 по делу № А67-4453/2014

Суть дела

Требования: о признании недействительным решения антимонопольного органа о признании действий истца нарушающими пункт 4 части 1 статьи 14 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции).

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлением апелляционного суда, в удовлетворении заявленных требований отказано.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам судебные акты отменены, решение антимонопольного органа признано недействительным.

Верховный Суд постановление Суда по интеллектуальным правам отменил, решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции оставил в силе.

Тезисы

А. Согласно подпункту 1 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации.

Из смысла данной нормы следует, что под иным введением в гражданский оборот понимается не только продажа или обмен, но и производство, предложение к продаже, демонстрация на выставках и ярмарках. При этом перечень способов введения в гражданский оборот товаров с использованием результатов интеллектуальной деятельности не является исчерпывающим.

Б. По смыслу статьи 492 ГК РФ под реализацией (продажей) товаров по договору розничной купли-продажи понимается как непосредственная передача товара, так и предложение к продаже.

В. В соответствии с пунктом 1 статьи 437 ГК РФ реклама и иные предложения неопределенному кругу лиц рассматриваются как приглашения делать оферты, если иное прямо не указано в предложении.

Г. Размещение обозначения, сходного с товарным знаком правообладателя на интернет-сайте является самостоятельным нарушением исключительных прав правообладателя в силу пункта 4 части 1 статьи 14 Закона о защите конкуренции.

Д. Продвижение товара, его реклама являются неотъемлемой частью введения товара в гражданский оборот.

Обзор за первое полугодие 2015 года

подготовлен в 2015 году, приводится в редакции от 01.02.2023

66. Определение Верховного Суда Российской Федерации от 29.01.2015 № 300-ЭС14-1301 по делу № СИП-222/2013

Суть дела

Требования: о признании патента на полезную модель недействительным в части указания патентообладателя и автора, об обязанности Роспатента аннулировать патент с даты подачи заявки, выдать новый патент с указанием в качестве патентообладателя истца.

Решением Суда по интеллектуальным правам, оставленным без изменения постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам, искивые требования удовлетворены.

Верховный Суд отменил принятые судебные акты и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Тезисы

А. Поскольку в Патентном законе Российской Федерации от 23.09.1992 № 3517-1 (далее – Патентный закон) отсутствовали правовые нормы, устанавливающие требования к форме и содержанию сделок между соавторами по распоряжению правом на получение патента, то в таком случае применению подлежат общие положения ГК РФ о договоре.

Б. Подписание между автором полезной модели и патентообладателем соглашения о выплате вознаграждения в период после подачи заявки на регистрацию патента и до его выдачи исключает возможность его признания в качестве соглашения об отчуждении или об ином распоряжении исключительными правами, а также лицензионным соглашением, и не требовало какой-либо регистрации.

Это означает, что к форме указанного соглашения подлежали применению общие нормы гражданского законодательства, устанавливающие, что сделки между гражданами и юридическими лицами должны совершаться в простой письменной форме (статья 161 ГК РФ).

В. Согласно статье 431 ГК РФ при толковании условий договора судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений. Буквальное значение условия договора в случае его неясности устанавливается путем сопоставления с другими условиями и смыслом договора в целом.

Если правила, содержащиеся в абзаце первом статьи 431 названного Кодекса, не позволяют определить содержание договора, должна быть выяснена действительная общая воля сторон с учетом цели договора. При этом принимаются во внимание все соответствующие обстоятельства, включая предшествующие договору переговоры и переписку, практику, установившуюся во взаимных отношениях сторон, обычаи делового оборота, последующее поведение сторон.

Из буквального толкования текста соглашения между автором и патентообладателем следует, что правоотношения между сторонами соглашения не ограничивались исключительно вопросами уплаты авторского вознаграждения. Текст соглашения содержит в себе условия, касающиеся как порядка определения размера и выплаты авторского вознаграждения, так и условия, касающиеся порядка использования имущественных прав на результат интеллектуальной деятельности и поведение сторон в процессе оформления и экспертизы заявки.

С учетом этого судам следовало дать правовую оценку данным условиям соглашения, подписанию всеми авторами заявки на выдачу патента, а также предшествующему и последующему поведению сторон, а не квалифицировать его в качестве договора о выплате авторского вознаграждения исходя лишь из наименования (соглашения о выплате авторского вознаграждения за использование спорной полезной модели).

Г. Из положений статьи 197 ГК РФ следует, что срок исковой давности является специальным, если он специально предусмотрен законом.

Согласно норме пункта 1 статьи 1398 ГК РФ (в редакции Федерального закона от 02.07.2013 № 185-ФЗ) патент на изобретение, полезную модель или промышленной образец может быть в течение срока его действия признан недействительным полностью

или частично. Однако это не означает, что указанные в ней сроки по своей правовой природе являются сроками исковой давности.

Кроме того, статьей 196 ГК РФ определено, что срок исковой давности не может превышать десять лет со дня нарушения права, для защиты которого этот срок установлен. Однако, срок действия правовой охраны исключительных прав на изобретения составляет 20 лет, а для промышленных образцов 15 лет (пункт 1 статьи 1363 названного Кодекса).

Из положений пункта 2 статьи 1398 ГК РФ и пункта 1 статьи 29 Патентного закона следует, что законодатель преследовал в данном случае цель – дать возможность любому лицу, независимо от того, есть ли у такого лица собственный интерес в признании патента недействительным, оспорить патент в течение всего срока его действия, следовательно, ограничение срока оспаривания патента, в том числе через применение сроков исковой давности, не согласуется с позицией законодателя.

С учетом этого правила главы 12 ГК РФ об исковой давности в период действия патента применению не подлежат. Данный вывод основан также на положении абзаца 6 статьи 208 ГК РФ, согласно которому исковая давность не распространяется на другие требования в случаях, установленных законом.

В данном случае закон (статья 1398 ГК РФ) предусматривает срок, в течение которого любое лицо вправе обратиться в суд с определенным требованием, подчеркивая, что по истечении указанного срока действия патента уже только заинтересованное лицо может обратиться с таким же требованием и в этом случае срок исковой давности подлежит применению в общем порядке.

67. Определение Верховного Суда Российской Федерации от 09.02.2015 № 300-ЭС14-6948 по делу № СИП-105/2014

Суть дела

Требование: о досрочном прекращении правовой охраны двух товарных знаков вследствие их неиспользования, о распределении судебных расходов.

Решением Суда по интеллектуальным правам в иске отказано.

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам решение суда первой инстанции отменено, требования истца удовлетворены частично, досрочно прекращена правовая охрана одного товарного знака, в остальной части требований отказано.

Ответчиком в Суд по интеллектуальным правам заявлено ходатайство о распределении судебных расходов, понесенных при рассмотрении дела в суде кассационной инстанции.

Определением президиума Суда по интеллектуальным правам в удовлетворении заявления ответчика о взыскании судебных расходов отказано.

Верховный Суд отменил определение президиума Суда по интеллектуальным правам и направил дело на новое рассмотрение в суд кассационной инстанции.

Тезисы

А. Согласно абзацу второму части 1 статьи 110 АПК РФ в случае, если иск удовлетворен частично, судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

Данное правило подлежит применению и в случае предъявления нескольких самостоятельных требований неимущественного характера.

Б. Поскольку суд кассационной инстанции удовлетворил требование истца частично, а именно: досрочно прекратил правовую охрану одного товарного знака, а в части требований о досрочном прекращении правовой охраны второго товарного знака отказал, судебные расходы сторон подлежали распределению пропорционально удовлетворенным требованиям: одно неимущественное требование удовлетворено, в удовлетворении другого неимущественного требования отказано.

68. Определение Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2015 № 305-ЭС14-6827 по делу № А40-82525/2011

Суть дела

Требование: о признании недействительным решения Роспатента, которым предоставление правовой охраны товарному знаку признано недействительным.

Решением Арбитражного суда города Москвы, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда и постановлением Федерального арбитражного суда Московского округа, в удовлетворении заявленных требований общества отказано.

При пересмотре судебного акта по новым обстоятельствам решением Арбитражного суда города Москвы, оставленным без изменения постановлениями Девятого арбитражного апелляционного суда и Суда по интеллектуальным правам, требования удовлетворены, оспариваемое решение Роспатента признано недействительным. Данными судебными актами с Роспатента в пользу заявителя также были взысканы судебные расходы.

Верховный Суд отменил указанные судебные акты в части распределения судебных расходов и в отмененной части направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Тезисы

А. Положения статей 40, 101, 110 АПК РФ, применяемые в системной взаимосвязи, прямо предполагают включение в состав субъектов отношений по возмещению судебных расходов не только сторон соответствующего спора, но и иных лиц, к которым в числе прочих относятся третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора.

Б. В силу правовой позиции, изложенной в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 31.01.2012 № 12787/11, процессуальные права участвующего в деле лица неразрывно связаны с его обязанностями (части 2, 3 статьи 41 АПК РФ). Обладание правами без выполнения обязанностей противоречит конституционному принципу равенства всех перед законом и судом (статья 19 Конституции Российской Федерации, статья 7 АПК РФ). Иное понимание указанного правового регулирования может привести к необоснованному обжалованию судебных актов посторонними лицами без несения риска неблагоприятных последствий.

В. Получив возможность пользоваться процессуальными правами, третье лицо принимает на себя и процессуальные обязанности, одной из которых является обязанность по уплате судебных расходов. При наличии необходимых оснований на третье лицо может быть возложена обязанность по возмещению судебных расходов (постановление президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 04.02.2014 № 15112/13).

Г. Принимая во внимание то, что решение суда первой инстанции об отмене судебного акта по новым обстоятельствам обжаловалось в судах апелляционной и кассационной инстанций именно третьим лицом, у судов не имелось правовых оснований для его освобождения от оплаты судебных расходов как лица, реализовавшего свои процессуальные права, а, значит, обязанного нести судебные расходы в той мере, в которой оно способствовало их возникновению.

69. Определение Верховного Суда Российской Федерации от 29.05.2015 № 300-ЭС14-8176 по делу № СИП-179/2014

Суть дела

Требование: о признании недействительным решения Роспатента об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны наименованию места происхождения товара.

Решением Арбитражного суда города Москвы по делу № А40-145745/2012, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда и Суда по интеллектуальным правам, требование удовлетворено, решение Роспатента признано недействительным.

На основании принятых судебных актов Роспатент удовлетворил возражение, признал предоставление правовой охраны наименованию места происхождения товара недействительным, в связи с чем внес в Государственный реестр наименований места происхождения товара соответствующие изменения.

В рамках дела № СИП-179/2014 решением Суда по интеллектуальным правам оставлено без удовлетворения требование о признании недействительным решения Роспатента об удовлетворении возражения и аннулировании правовой охраны наименования места происхождения товара.

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам решение суда первой инстанции отменено, решение Роспатента признано недействительным. Суд обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение с учетом принятого постановления президиума Суда по интеллектуальным правам.

Верховный Суд отменил постановление президиума Суда по интеллектуальным правам и оставил в силе решение суда первой инстанции.

Тезисы

А. Одним из основополагающих принципов российского права является принцип обязательности и исполнимости вступившего в законную силу судебного решения.

В связи с тем, что все обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения спора, были установлены судами в рамках дела № А40-145745/2012, у Роспатента не имелось оснований для повторного рассмотрения вопросов законности регистрации наименования места происхождения товара. Единственной обязанностью Роспатента при наличии вынесенного по существу спора и вступившего в законную силу судебного акта было его исполнение. Неисполнение судебного акта со стороны Роспатента противоречило бы принципу обязательности судебных актов и являлось бы основанием для оспаривания подобной действия (бездействия) Роспатента. Признав же недействительным предоставление правовой охраны наименованию места происхождения товара и внося соответствующие изменения в Государственный реестр наименований места происхождения товара, Роспатент исполнил судебное решение, восстановив, тем самым, нарушенные права заявителя возражения.

Б. Поскольку судебными актами по делу № А40-145745/2012 с участием тех же лиц было установлено несоответствие регистрации наименования места происхождения товара требованиям закона, то в силу части 2 статьи 69 АПК РФ данные обстоятельства должны были быть приняты судом как установленные и не подлежали доказыванию в рамках данного дела.

70. Определение Верховного Суда Российской Федерации от 11.06.2015 № 309-ЭС14-7875 по делу № А50-21004/2013

Суть дела

Требование: о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на персонажи мультипликационного сериала.

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлением суда апелляционной инстанции, исковые требования удовлетворены.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам судебные акты изменены, исковые требования удовлетворены частично.

Верховный Суд отменил постановление Суда по интеллектуальным правам и направил дело на новое рассмотрение в суд кассационной инстанции.

Тезисы

А. Пункт 3 статьи 1259 ГК РФ предусматривает, что авторские права распространяются как на обнародованные, так и на необнародованные произведения, выраженные в какой-либо объективной форме, в том числе в письменной, устной форме (в виде публичного произнесения, публичного исполнения и иной подобной форме), в форме изображения, в форме звуко- или видеозаписи, в объемно-пространственной форме.

Таким образом, из статьи 1259 ГК РФ следует, что персонаж произведения может быть объектом авторских прав, если он по своему характеру признан самостоятельным результатом творческого труда автора (пункт 7 статьи 1259) и имеет объективную форму (пункт 3 статьи 1259).

Б. В пункте 29 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 5/29 от 26.03.2009 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» разъяснено, что под персонажем следует понимать часть произведения, содержащую описание или изображение того или иного действующего лица в форме (формах), присущей (присущих) произведению: в письменной, устной форме, в форме изображения, в форме звуко- или видеозаписи, в объемно-пространственной форме и т.д.

Персонажем аудиовизуального произведения как самостоятельным результатом автора могут являться созданные и зафиксированные в аудиовизуальном ряде мультфильмов динамические рисованные (кукольные) образы главных героев, в отличие от других действующих лиц, обладающие такой совокупностью признаков, которые делают их оригинальными, узнаваемыми и отличительными от других героев в силу их внешнего вида, движений, голоса, мимики и иных других признаков, предназначенных для зрительного и слухового (в случае сопровождения звуком) восприятия.

В пункте 21 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19.06.2006 № 15 «О вопросах, возникших у судов при рассмотрении гражданских дел, связанных с применением законодательства об авторском праве и смежных правах» разъяснено, что к объектам авторского права могут относиться названия произведений, фразы, словосочетания и иные части произведения, которые могут использоваться самостоятельно, являются творческими и оригинальными.

Из вышеприведенных разъяснений следует, что поскольку принадлежность части произведения, названия произведения и персонажа произведения к объектам авторского права обусловлена тем, что они по своему характеру являются самостоятельным результатом творческого труда, повлекшим возможность их использования независимо от самого произведения в целом, в каждом конкретном случае следует устанавливать наличие у таких объектов признаков, позволяющих сделать такой вывод.

В. Признание отдельных действующих героев мультипликационного сериала персонажами, которые используются самостоятельно и охраняются на основании части 7 статьи 1259 ГК РФ, может повлечь нарушение авторского права на часть этого произведения как объекта охраняемых авторских прав.

Г. Наличие признаков, позволяющих считать действующих героев мультипликационного сериала персонажами произведения (всех или отдельных героев) по смыслу части 7 статьи 1259 ГК РФ, а также использование отдельных фрагментов произведения с изображением этих героев частями произведения, которые по своему характеру могут быть признаны самостоятельным результатом творческого труда, подлежит установлению судами при рассмотрении дела.

Обзор за второе полугодие 2014 года

подготовлен в 2015 году, приводится в редакции от 01.02.2023

71. Определение Верховного Суда Российской Федерации от 24.09.2014 № 307-ЭС14-95 по делу № А56-46238/2012

Суть дела

Требование: о взыскании судебных расходов на оплату услуг представителя.

Определением суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлением судов апелляционной и кассационной инстанций, заявление удовлетворено.

Верховный Суд отменил принятые судебные акты и прекратил производство по делу.

Тезисы

А. Повторное обращение лица с заявлением о взыскании судебных расходов по одному и тому же делу, в отношении того же объема услуг с представлением иных доказательств, по существу, направлено на пересмотр ранее принятого и вступившего в законную силу судебного акта, которым разрешено заявление о возмещении судебных издержек между теми же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям.

Б. Представление новых доказательств в обоснование рассмотренных ранее требований не может являться основанием для их повторного рассмотрения, поскольку в указанном случае право на возмещение судебных расходов лицом реализовано.

72. Определение Верховного Суда Российской Федерации от 01.12.2014 № 300-ЭС14-1296 по делу № СИП-223/2013

Суть дела

Требование: о признании патента на полезную модель недействительным частично, об обязанности Роспатента аннулировать патент с даты подачи заявки и выдать новый патент с указанием в качестве патентообладателей истца и ответчика.

Решением Суда по интеллектуальным правам, оставленным без изменения постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам, иски удовлетворены.

Верховный Суд отменил принятые судебные акты и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Тезисы

А. Поскольку в Патентном законе отсутствовали правовые нормы, устанавливающие требования к форме и содержанию сделок между соавторами по распоряжению правом на получение патента, то в таком случае применению подлежат общие положения ГК РФ о договоре.

Б. Подписание между автором полезной модели и патентообладателем соглашения о выплате вознаграждения в период после подачи заявки на регистрацию патента и до его выдачи исключает возможность его признания в качестве соглашения об отчуждении или об ином распоряжении исключительными правами, а также лицензионным соглашением, и не требовало какой-либо регистрации.

Это означает, что к форме указанного соглашения подлежали применению общие нормы гражданского законодательства, устанавливающие, что сделки между гражданами и юридическими лицами должны совершаться в простой письменной форме (статья 161 ГК РФ).

В. Согласно статье 431 ГК РФ при толковании условий договора судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений. Буквальное значение условия договора в случае его неясности устанавливается путем сопоставления с другими условиями и смыслом договора в целом.

Если правила, содержащиеся в абзаце первом статьи 431 названного Кодекса, не позволяют определить содержание договора, должна быть выяснена действительная общая воля сторон с учетом цели договора. При этом принимаются во внимание все соответствующие обстоятельства, включая предшествующие договору переговоры и

переписку, практику, установившуюся во взаимных отношениях сторон, обычаи делового оборота, последующее поведение сторон.

Из буквального толкования текста соглашения между автором и патентообладателем следует, что правоотношения между сторонами соглашения не ограничивались исключительно вопросами уплаты авторского вознаграждения. Текст соглашения содержит в себе условия, касающиеся как порядка определения размера и выплаты авторского вознаграждения, так и условия, касающиеся порядка использования имущественных прав на результат интеллектуальной деятельности и поведение сторон в процессе оформления и экспертизы заявки.

С учетом этого судам следовало дать правовую оценку данным условиям соглашения, подписанию всеми авторами заявки на выдачу патента, а также предшествующему и последующему поведению сторон, а не квалифицировать его в качестве договора о выплате авторского вознаграждения исходя лишь из наименования (соглашения о выплате авторского вознаграждения за использование спорной полезной модели).

Г. Из положений статьи 197 ГК РФ следует, что срок исковой давности является специальным, если он специально предусмотрен законом.

Согласно норме пункта 1 статьи 1398 ГК РФ (в редакции Федерального закона от 02.07.2013 № 185-ФЗ) патент на изобретение, полезную модель или промышленной образец может быть в течение срока его действия признан недействительным полностью или частично. Однако это не означает, что указанные в ней сроки по своей правовой природе являются сроками исковой давности.

Кроме того, статьей 196 ГК РФ определено, что срок исковой давности не может превышать десять лет со дня нарушения права, для защиты которого этот срок установлен. Однако, срок действия правовой охраны исключительных прав на изобретения составляет 20 лет, а для промышленных образцов 15 лет (пункт 1 статьи 1363 названного Кодекса).

Из положений пункта 2 статьи 1398 ГК РФ и пункта 1 статьи 29 Патентного закона следует, что законодатель преследовал в данном случае цель – дать возможность любому лицу, независимо от того, есть ли у такого лица собственный интерес в признании патента недействительным, оспорить патент в течение всего срока его действия, следовательно, ограничение срока оспаривания патента, в том числе через применение сроков исковой давности, не согласуется с позицией законодателя.

С учетом этого правила главы 12 ГК РФ об исковой давности в период действия патента применению не подлежат. Данный вывод основан также на положении абзаца 6 статьи 208 ГК РФ, согласно которому исковая давность не распространяется на другие требования в случаях, установленных законом.

В данном случае закон (статья 1398 ГК РФ) предусматривает срок, в течение которого любое лицо вправе обратиться в суд с определенным требованием, подчеркивая, что по истечении указанного срока действия патента уже только заинтересованное лицо может обратиться с таким же требованием и в этом случае срок исковой давности подлежит применению в общем порядке.

73. Определение Верховного Суда Российской Федерации от 12.12.2014 № 301-ЭС14-1129 по делу № А82-12905/2013

Суть дела

Требование: о прекращении неправомерного использования товарного знака.

Решением суда первой инстанции иски удовлетворены.

Постановлением суда апелляционной инстанции решение суда первой инстанции отменено, в иске отказано.

Суд по интеллектуальным правам отменил названные судебные акты и направил дело на новое рассмотрение.

Верховный Суд отменил постановление Суда по интеллектуальным правам и оставил в силе постановление суда апелляционной инстанции.

Тезисы

А. Согласно статье 1483 ГК РФ неохраняемый словесный элемент может присутствовать в комбинированном товарном знаке, не занимая в нем доминирующее положение, что означает, что он не влияет на общее восприятие товарного знака и не подлежит правовой охране, поскольку является общераспространенным понятием.

Б. Наличие в товарном знаке неохраняемых словесных элементов означает, что их использование отдельно от других элементов охраняемого комбинированного обозначения другими лицами, в том числе в предпринимательской деятельности в силу закона в любом случае не может признаваться нарушением исключительного права на товарный знак.

При данных обстоятельствах указания суда кассационной инстанции на необходимость исследования сходства двух словесных обозначений являются неверными, поскольку неохраняемые элементы товарного знака не могут являться основанием, определяющим наличие или отсутствие сходства товарного знака и обуславливать угрозу их смешения потребителями.