



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ ЗА АВГУСТ – НОЯБРЬ 2017

Авторы обзора:



Максим Кульков,
Управляющий партнер
m.kulkov@kkplaw.ru



Александра Чиликова
Юрист
a.chilikova@kkplaw.ru



Виктория Манько,
Помощник юриста
v.manko@kkplaw.ru

Фирма «Кульков, Колотилев и партнеры» представляет обзор наиболее ярких прецедентов в сфере интеллектуальной собственности за август – ноябрь 2017.

Оглавление

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ	3
ФИРМЕННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ	9
АВТОРСКОЕ ПРАВО	12
ПАТЕНТЫ.....	18
КОМПЕНСАЦИЯ	20
ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ.....	24

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

Период незаконного использования товарного знака определяется не с даты приоритета, а с даты регистрации товарного знака

(ООО «РВА» против ООО «Донская Столица» и ООО «ВебРегион», Постановление СИП от 16 августа 2017 г. по делу № А53-26274/2015)

Истец обратился в суд в связи с незаконным использованием ответчиками обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца.



Обращаясь с кассационной жалобой в СИП, истец указывал на то, что апелляционный суд неверно определил срок незаконного использования ответчиком спорного обозначения с момента государственной регистрации товарного знака истца, а не с даты его приоритета.

СИП, соглашаясь с позицией суда нижестоящей инстанции, указал следующее. Продолжительность незаконного использования ответчиком спорного обозначения подлежит определению не с даты обращения истца с заявкой на регистрацию товарного знака - с даты приоритета, а с момента государственной регистрации товарного знака, до момента осуществления которой ответчик не знал и не мог знать об установлении приоритета охраны товарного знака истца.

Это прямо противоречит ранее занимаемой СИП позиции.

Определением ВС РФ от 30 ноября 2017 г. отказано в передаче жалобы на постановление СИП по делу № А53-26274/2015 в Экономическую коллегию.

Правообладателя нельзя обязать прекратить использовать свой товарный знак

(ООО «Инжект» против ООО «Диалектика» и ООО «Центр гидроизоляционных технологий», Постановление СИП от 11 августа 2017 г. № А40-173248/2016)

Истец обратился к ответчикам, в том числе, с требованием о прекращении использования товарного знака, схожего до степени смешения с фирменным наименованием истца, путем внесения изменений в учредительные документы и удаления товарного знака со страницы в сети «Интернет».

Суды первой и апелляционной инстанции удовлетворили иск. СИП, отменяя нижестоящие судебные акты, пришел к следующему выводу. Гражданским законодательством не предусмотрено такого способа защиты своих прав, как запрет правообладателю зарегистрированного и действующего товарного знака использовать последний в

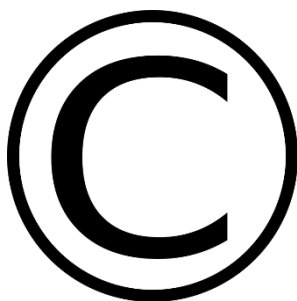


коммерческой деятельности, поскольку право использования правообладателем своего товарного знака любым не противоречащим законом способом прямо предусмотрено ст. 1484 ГК РФ.

Более того, длительное неиспользование товарного знака его правообладателем может повлечь для последнего неблагоприятные последствия, поскольку факт такого неиспользования является одним из оснований для досрочного прекращения правовой охраны товарного знака (ст. 1486 ГК РФ).

Правообладатель не может зарегистрировать несколько тождественных товарных знаков в отношении однородных товаров и услуг

(ИП Ибатуллин Азамат Валерьянович против Роспатента, Решение СИП от 10 августа 2017 г. по делу № СИП-314/2017)



Индивидуальный предприниматель обратился в СИП с заявлением о признании недействительным решения Роспатента об отказе в регистрации товарного знака. Истец настаивал, что наличие у него зарегистрированного права на товарный знак в отношении совпадающих товаров не является основанием для отказа в предоставлении правовой охраны товарному знаку. СИП отказал в удовлетворении заявления.

Суд установил, что государственная регистрация серии товарных знаков допускается ГК РФ. Однако, в качестве серии товарных знаков не могут быть квалифицированы тождественные товарные знаки, в которых отсутствуют какие-либо отличия. СИП подчеркнул, что не может быть два или три исключительных права, одинаковых по содержанию, на одно и то же средство индивидуализации, поскольку в таком случае право перестает быть исключительным.

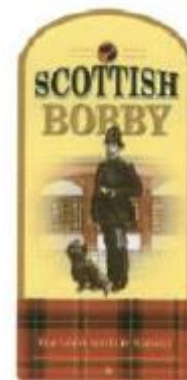
Таким образом, повторное предоставление исключительного права на тождественный знак в отношении однородных товаров и услуг не допускается, даже если их правообладателем является одно и то же лицо.

Российское юридическое лицо вправе зарегистрировать товарный знак, включающий название иностранного государства

(ООО «АлкоБрендКомпани» против Роспатента, Постановление президиума СИП от 28 ноября 2017 г. по делу № СИП-147/2017)

Роспатент отказал в регистрации товарного знака, посчитав, что спорное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение, так как заявленное обозначение включает в себя название страны, резидентом которой заявитель не является.

СИП признал решение Роспатента недействительным, президиум СИП данный вывод поддержал. В обоснование было указано, что наличие или отсутствие у общества хозяйственной деятельности на территории другого государства, равно как и наличие или отсутствие у него каких-либо соглашений с хозяйствующими субъектами этого государства, не могут влиять на оценку соответствия заявленного обозначения положениям пп.1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ (основания для отказа в регистрации). Такие же подходы применимы и к способности введения потребителя в заблуждение относительно места производства товара, а также места нахождения изготовителя товаров. При этом следует учитывать, что товарный знак может использоваться не только для индивидуализации товаров, произведенных самим правообладателем, но и произведенных иными лицами (в том числе, находящимися в другом государстве) по заказу правообладателя товарного знака.



Кроме того, был отклонен довод Роспатента о недопустимости регистрации на российские юридические лица обозначений, указывающих на иностранные государства, так как он не основан на законе.

При оценке заинтересованности лица в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака учитывается, в том числе, деятельность аффилированного лица

(ООО «Фабрика замороженных продуктов» против ООО «Объединение "Союзпищепром"», Постановление Президиума СИП от 4 августа 2017 г. по делу № СИП-9/2017)

Истец обратился к ответчику с требованием о досрочном прекращении охраны товарного знака вследствие его неиспользования.



При разрешении указанного дела президиум СИП, помимо прочего, подтвердил выводы суда первой инстанции о допустимости учета деятельности аффилированного лица, действующего на основании лицензионных договоров, при оценке наличия заинтересованности лица в досрочном прекращении охраны товарного знака.

Смена правообладателя не прерывает и не продлевает срок, в течение которого правообладатель должен начать использовать свой товарный знак в целях его сохранения

(Футбольный клуб «Ротор Волгоград» против ООО «Актив», Постановление СИП от 16 октября 2017 г. по делу № СИП-132/2017)



Истец обратился в СИП с требованием о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков

вследствие их неиспользования. СИП удовлетворил иск, президиум СИП поддержал, отметив следующее.

Льготный, по своей сути, трехлетний срок, в течение которого правообладатель должен начать использовать товарный знак, исчисляется с даты государственной регистрации товарного знака и внесения соответствующих сведений в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания РФ.

Товарный знак служит для индивидуализации товара, а не для индивидуализации определенного лица в глазах рядового потребителя. Следовательно, смена правообладателя не изменяет течение указанного срока. Приобретение исключительного права на средства индивидуализации товаров и услуг, которые фактически в гражданском обороте правообладателем не использовались, является риском предпринимательской деятельности приобретателя.

Введение процедуры наблюдения не имеет значения для спора о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, поскольку лицо не лишено возможности представить доказательства использования товарного знака

(ООО «Конте Спа» против ООО «КиДиС», Решение СИП по делу № СИП-367/2017 от 9 ноября 2017 года)

Истец обратился с требованием к ответчику о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования, ссылаясь, в том числе, на то, что в отношении ответчика введена процедура банкротства (наблюдение).

При разрешении данного дела СИП отметил, что доводы относительно введения в отношении ответчика процедуры наблюдения правового значения для настоящего спора не имеют. При ведении процедуры наблюдения хозяйственная деятельность ответчика продолжает осуществляться, в связи с чем, ответчик не лишен возможности представить доказательства использования принадлежащего ему товарного знака.

Кроме того, последствия введения процедуры наблюдения предусмотрены статьей 63 Закона о несостоятельности (банкротстве) и невозможность досрочного прекращения правовой охраны принадлежащего должнику средства индивидуализации в качестве такого последствия положениями данной статьи не предусмотрена.



Размещение рекламы со спорным товарным знаком во внутренней корпоративной газете не является использованием товарного знака

(ООО «Фабрика замороженных продуктов» против ООО «Объединение Союзпищепром», Постановление президиума СИП от 17 ноября 2017 г. по делу № СИП-104/2017)



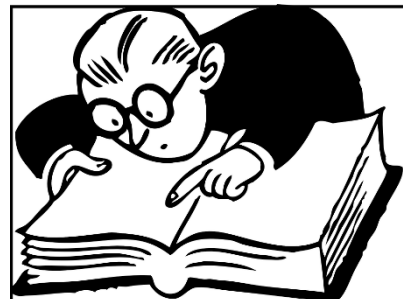
Истец обратился с требованием в СИП о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков в связи с их неиспользованием. Ответчик возражал, ссылаясь на то, что он использовал свой товарный знак, размещая его в рекламе корпоративной газеты аффилированного с ответчиком лица. СИП удовлетворил иск, президиум СИП поддержал, отметив следующее.

Использование товарного знака должно быть связано с введением товара в гражданский оборот и доведением его до потребителя. Реклама товаров с использованием товарного знака, размещенная в выпуске корпоративной газеты аффилированного с ответчиком лица, не может быть признана использованием товарного знака, поскольку реклама отсутствовала в гражданском обороте и до потребителей не доводилась.

Сбыт продукции через посредника и розничная продажа продукции являются однородными услугами

(ИП Батршина Гузель Радиковна против ООО «Си-Би-Ай консалт», Постановление президиума СИП от 18 августа 2017 г. по делу № СИП-44/2017)

Предприниматель обратилась в СИП с требованием о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака ответчика вследствие его неиспользования.



Ответчик, возражая, ссылаясь на то, что истец не доказал свою заинтересованность в подаче заявления. В частности, истец не доказал, что осуществляет деятельность, однородную услугам, в отношении которых зарегистрирован товарный знак. По мнению истца, не являются однородными сбыт товаров через посредников и розничная продажа продукции, поскольку такая продажа, в отличие от сбыта, не является услугой.

Президиум СИП, соглашаясь с решением нижестоящей инстанции об удовлетворении требования истца, подчеркнул следующее. При установлении однородности услуг целесообразно руководствоваться назначением услуги, предназначенной для конкретного вида деятельности (реклама, страхование, воспитание и так далее). Под реализацией товаров понимается передача на возмездной основе права собственности на товары любых производителей, вида и ассортимента одним лицом для другого лица. Так, торговое предприятие, осуществляющее реализацию товаров, по сути осуществляет функцию по содействию продаже таких товаров. Таким образом, предприниматель, оказывая услуги магазина (розничная реализация товаров), подразумевающие передачу продавцом товаров на возмездной основе покупателям, осуществляет

деятельность, однородную услугам 35 класса МКТУ, в том числе «сбыт товара через посредников».

Использование цветового сочетания конкурента может быть признано незаконным использованием товарного знака, если создается вероятность смешения

(Шелл Брендс Интернэшнл АГ против ООО «Петровск нефтепродукт», Постановление Четвертого арбитражного апелляционного суда № А78-6764/2017 от 20 ноября 2017 года)



Истец обратился в суд с требованием к ответчику о прекращении использования товарного знака и выплате компенсации.



Апелляционный суд, соглашаясь с выводами суда первой инстанции, пришел к выводу, что оформление колонок и фасадов павильонов АСЗ ответчика не тождественно товарному знаку истца.

Однако в силу использования тех же самых цветовых сочетаний (красно-желтое), ответчик создает вероятность смешения обозначений и введения в заблуждение потребителей. В этой связи, суд удовлетворил заявленные требования.

Изображение рисунков на полиграфической карточке, вложенной в контрафактный товар, является самостоятельным нарушением прав на товарный знак

(ООО «Студия анимационного кино «Мельница» против ИП Кастовой Ларисы Вячеславовны», Постановление СИП от 22 августа 2017 г. по делу № А08-3407/2016)

Истец обратился к ответчику с требованием о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки и произведения изобразительного искусства. Ответчик продавал объемные фигурки (куклы) персонажей мультсериала "Барбоскины" в пластиковой упаковке с вложенной в нее полиграфической карточкой с изображением данных персонажей и словесным обозначением "Барбоскины".

ТМ

Суды первой и апелляционной инстанции установили, что использование товарных знаков и произведений на игрушках и на полиграфической карточке являются отдельными случаями незаконного использования, за каждое из которых должна взыскиваться компенсация. СИП поддержал решение нижестоящих судов, не согласившись с доводом ответчика о том, что размещение спорных изображений на игровой карточке, реализованной вместе с куклой, не является нарушением исключительных прав истца.

ФИРМЕННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ

Использование в фирменном наименовании организации словосочетания «юридическая консультация» противоречит общественным интересам, если организация не является адвокатским образованием

(ФНС №17 по Челябинской области против ООО «Юридическая консультация №49», Постановление СИП от 2 октября 2017 г. № А76-22621/2016)



Налоговая обратилась в суд с заявлением об обязанности ответчика исключить из наименования компании слов «юридическая консультация», поскольку это противоречит пп.5 п.4 ст.1473 ГК РФ (противоречие общественным интересам).

Суды всех трех инстанций согласились с тем, что требования заявителя подлежат удовлетворению.

Суды исходили из того, что поскольку общество не является адвокатским образованием, использование им в своем фирменном наименовании обозначения «юридическая консультация» является неправомерным, поскольку противоречит общественным интересам и, в частности, вводит в заблуждение потребителей.

Использование в наименованиях организаций терминов, в том числе «юридическая консультация», допускается только адвокатами (ст. 5 Закона об адвокатуре) и может вызвать у потребителя стойкую ассоциацию с наличием у работников общества необходимой квалификации, профессиональных знаний, особого статуса (статус адвоката), который приобретается только в установленном законом порядке.

Использование в фирменном наименовании слова «Государство» расценивается как использование официальных наименований органов государственной власти

(ООО «Государство, Энергетика, Тарифообразование» против Федеральной налоговой службы по г. Кемерово (Налоговая служба), Постановление СИП от 12 октября 2017 г. по делу № А27-27400/2016)

Общество обратилось с требованием о признании незаконными действий налоговой службы о понуждении внести изменения в устав общества в части наименования организации. Налоговая служба предъявила встречный иск об обязанности общества изменить фирменное наименование и привести его в соответствие со ст. 1473 ГК РФ.

Суды всех инстанций пришли к выводу об отсутствии оснований в удовлетворении требования общества в связи со следующим. В силу п. 4 ст. 1473 ГК РФ в фирменное наименование юридического лица не могут включаться полные или сокращенные официальные наименования



федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления (пп. 2); обозначения, противоречащие общественным интересам, а также принципам гуманности и морали (пп. 5).

Суды приняли аргумент налоговой и установили, что в полном фирменном наименовании юридического лица содержится слово «Государство», которое расценивается как использование официальных наименований органов государственной власти. Суды исходили из обширного перечня Общероссийского классификатора органов государственной власти и управления, включающего в себя различные государственные органы и подведомственные им структуры. Поскольку общество не представило доказательств, подтверждающих законность использования данного слова в своем фирменном наименовании, суды признали требование налоговой инспекции подлежащим удовлетворению.

Включение фамилии генерального директора в наименование его компании не может само по себе быть признано актом недобросовестной конкуренции, даже если данное наименование схоже с наименованием известной компании-конкурента

(ООО «Студия Арт. Лебедева» против УФАС по Санкт-Петербургу, Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области по делу № А56-54306/2017 от 2 ноября 2017 года)

Lebedev

Гражданин А.С.Лебедев (однофамилец Артемия Лебедева) учредил ООО «Студия Лебедева». ООО «Студия Арт. Лебедева», посчитав данное действие актом недобросовестной конкуренции, обратилось в ФАС. ФАС отказал в возбуждении дела о недобросовестной конкуренции, после чего ООО «Студия Арт. Лебедева» (истец) обратился в суд с обжалованием данного отказа. Суд отказал истцу в удовлетворении заявления в связи

со следующими обстоятельствами.

Исходя из п. 4 Справки президиума СИП «СП-21/2 от 21 марта 2014 года и ст. 14.4 Закона о защите конкуренции, форма недобросовестной конкуренции, предусматривает совокупность двух обстоятельств: (1) приобретения исключительно права на средство индивидуализации с целью последующего недобросовестного использования, а также (2) само последующее недобросовестное использование. Отсутствие хотя бы одного из данных обстоятельств исключает возможность признания действий хозяйствующего субъекта актом недобросовестной конкуренции, запрещённого указанной статьёй.

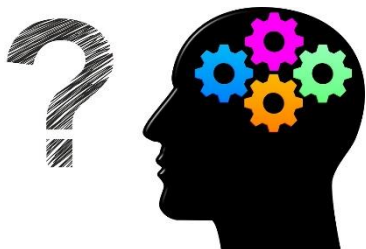
Однако истец не представил доказательств того, что при приобретении исключительного права на свое фирменное наименование и коммерческое обозначение ООО «Студия Лебедева» хотело воспользоваться репутацией заявителя. Использование генеральным директором и учредителем ООО «Студия Лебедева» Лебедевым А.С. своей фамилии в наименовании данного общества не может само по себе быть признано актом недобросовестной конкуренции. Кроме

того, истец не представил доказательства того, что потребители не смогли отличить его услуги от услуг третьего лица.

АВТОРСКОЕ ПРАВО

Использовать имя конкретного гражданина в качестве своего творческого псевдонима можно только с его согласия

(Разумовский Ф.В. против Рубяжева Е.А., ООО «Издательская группа «АЗБУКА-АТТИКУС», Определение СК по гражданским делам ВС РФ от 15 августа 2017 г. № 5-КГ17-102)



Гражданин Рубяжев Е.А. написал, а издательство выпустило литературные произведения под псевдонимом «Феликс Разумовский». Гражданин Феликс Разумовский обратился к автору и издательству с иском о нарушении права на имя. Суды нижестоящих инстанций отказали в удовлетворении требований истца в связи с тем, что истец не представил доказательств, подтверждающих, что он обладает исключительными правами на имя «Феликс Разумовский».

Коллегия ВС РФ не согласилась с решениями судов и удовлетворила жалобу истца. ВС РФ указал, что суды не учли следующие юридически значимые обстоятельства. Право гражданина на имя, под которым он приобретает и осуществляет права и обязанности, включает в себя, в частности, не только право иметь имя, но и право при определенных обстоятельствах запрещать другим лицам пользоваться тем же именем. Использование имени конкретного физического лица в качестве псевдонима другим лицом в его творческой деятельности является правомерным при соблюдении двух условий: получения согласия на использование имени соответствующим физическим лицом, а также не причинения вреда носителю имени другим его носителем.

И хотя ВС РФ признал, что имя не является объектом, в отношении которого может быть осуществлено исключительное право, ВС РФ отметил, что приобретение прав и обязанностей под именем другого лица в силу ст. 19 ГК РФ может дезориентировать неопределенный круг лиц относительно тождества граждан, осуществляющих творческую деятельность под одними и теми же именем и псевдонимом.

Шахматные партии не являются объектами интеллектуальной собственности

(ООО «Турнир Претендентов», Постановление СИП от 21 августа 2017 г. по делу № А40-61097/2016)

Истец обратился в суд с требованием к ответчику об обязанности прекратить трансляцию информации о шахматных ходах участников мероприятия истца, а также о взыскании убытков. В обоснование исковых требований истец заявлял, что он являлся организатором мероприятия и обладателем информации о шахматных

ходах, совершенных игроками, в связи с чем истец имел право ограничить доступ третьих лиц к этой информации.

СИП, соглашаясь с выводами нижестоящих судов об отказе в удовлетворении требований истца указал на следующие обстоятельства. Публикации СМИ, в том числе шахматных веб-сайтов, ходов с важных шахматных турниров путем их отображения на виртуальной доске является общепринятой практикой и не нарушает закон. Шахматные ходы (шахматные партии), будучи информацией без каких-либо признаков творческого характера и оригинальности, не являются объектом прав интеллектуальной собственности.



СИП особо подчеркнул, что информация о шахматных ходах находится в открытом доступе и не охраняется законом. Истец фактически пытается установить абсолютное право (по аналогии с правами на интеллектуальную собственность) на информацию, находящуюся в открытом доступе, путем направления уведомлений третьим лицам о запрете использовать такую информацию. Однако такое абсолютное право истца в отношении информации законодательством не предусмотрено. Таким образом, целью иска является не восстановление нарушенного права истца, а попытка с помощью судебного решения ограничить доступ к общедоступной информации, не охраняемой законом.

Определением ВС РФ от 4 декабря 2017 г. в передаче жалобы в Экономическую коллегия отказано.

Неоплата по лицензионному договору не означает, что передаваемый объект интеллектуальной собственности используется незаконно, и не является основанием для взыскания компенсации

(ООО «МТГ. Бизнес-решения» против ООО «Линксерв», Постановление СИП от 4 сентября 2017 г. по делу № А40-209481/2016)

Между истцом и ответчиком был заключен договор, согласно которому истец поставил оборудование и неисключительные права на пользование программным обеспечением. Ответчик допустил просрочку по оплате, в результате чего истец обратился к нему с иском о взыскании неустойки, а также компенсации за незаконное пользование программой для ЭВМ в период такой просрочки.



Суд первой инстанции, удовлетворяя иск, в том числе в части компенсации, указал, что использование программного обеспечения в отсутствие оплаты является незаконным и влечет за собой ответственность за нарушение авторских прав истца. Суд апелляционной инстанции выводы суда первой инстанции поддержал

СИП, отменяя решения нижестоящих судов в части удовлетворения требований истца о взыскании компенсации, отметил следующее. У правообладателя

программы для ЭВМ право на взыскание компенсации возникает только в случае ее использования каким-либо лицом в отсутствие разрешения правообладателя. Вместе с тем ответчику право на использование программы для ЭВМ было предоставлено самим правообладателем, являющимся истцом по настоящему делу. Таким образом, вопреки выводам судов первой и апелляционной инстанций, использование ответчиком исключительных прав истца на программу для ЭВМ не является неправомерным и не влечет ответственность, предусмотренную ст. 1252 и 1301 ГК РФ.

Использование фрагментов видеоролика с замещенным звуковым рядом является переработкой, а не цитированием, а значит не допускается без согласия правообладателя

(ИП Пожиткина Е.А. против АНО «Телерадиокомпания «Тюменское время», ООО «Первый городской канал», ООО ИПО «Логос», Постановление СИП от 18 сентября 2017 г. по делу № А46-13488/2016)

Видеоблогер опубликовал ряд видеороликов на тему борьбы с клещами на своём канале «sekretmesto» на Youtube. Фрагменты этих роликов позже появились в телепередачах на ряде телевизионных каналов. Видеоблогер предъявил к телеканалам иск о взыскании компенсации за нарушение исключительных авторских прав на аудиовизуальное произведение, а также за нарушение права автора на имя.

Отказывая в удовлетворении требования о взыскании компенсации за нарушение исключительных авторских прав, суд первой инстанции указал, что краткие фрагменты видеороликов истца были «вмонтированы» ответчиками в телепередачи без комментариев истца в качестве иллюстрации к собственным сюжетам исключительно в информационных и обучающих населения целях (т.е. для цитирования), что допускается без согласия автора.



Однако суды апелляционной и кассационной инстанции не согласились с выводом суда первой инстанции, посчитав, помимо прочего, что в спорных ситуациях имело место не цитирование, а переработка аудиовизуальных произведений истца. Так, аудиовизуальные произведения истца

содержали как видео - так и звуковой ряд, представляющий собой комментарии автора. Однако ответчики заместили звуковой ряд в фрагментах спорных произведений, использованных ими в телепередачах (видеосюжетах), а значит, переработали целостное аудиовизуальное произведение истца. Переработка аудиовизуальных произведений истца является их использованием, которое не допускается без согласия автора и выплаты вознаграждения. Аргумент ответчика о том, что он цитировал видеоряд произведения истца, являющийся самостоятельной частью аудиовизуального произведения, был отклонен.

Определением ВС РФ от 30 ноября 2017 г. в передаче жалобы в Экономическую коллегию отказано.

Для включения и использования музыкального произведения в составе телепередачи недостаточно заплатить вознаграждение РАО - нужен лицензионный договор с правообладателем

(ООО «Национальное музыкальное издательство» против ОАО «Первый канал», Постановление СИП от 9 октября 2017 г. по делу № А40-123252/2016)

В телепередаче «Голос. Финал» на «Первом канале» было исполнено музыкальное произведение «Темная ночь», исключительное право на которое принадлежит истцу.

Истец, полагая, что ответчик осуществил внедоговорное использование названного музыкального произведения путем включения в состав аудиовизуального произведения переработанного произведения, а также его воспроизведения, распространения и обнародования в составе аудиовизуального произведения на Интернет-сайте ответчика, обратился с иском к ответчику.

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении требований истца, указав, что ответчик выплатил Российскому авторскому обществу (далее – «РАО») вознаграждение в связи с сообщением в эфир своей телепередачи спорной песни, а переработка произведения не имела места, так как было лишь исполнение произведения вживую, на слух отличающееся от оригинального.



Вышестоящие суды не поддержали выводы суда первой инстанции, в связи со следующим.

Во-первых, государственная аккредитация на случаи использования музыкального произведения посредством его включения в состав передачи (сложного произведения) и последующего сообщения данной передачи в эфир не распространяется. Таким образом, создатель аудиовизуального произведения не вправе использовать чужое произведение в составе сложного объекта лишь посредством заключения договора с РАО – необходимо получение согласия у правообладателя¹.

¹ Данный вывод также подтвержден в постановлении СИП от 18 июля 2017 г. по делу № А40-133665/2016 кас. использования музыкального произведения в составе телепередачи «Что? Где? Когда?». Определением ВС РФ № 305-ЭС17-16753 от 31 октября 2017 г. в передаче кассационной жалобы на данное Постановление в Экономическую коллегию ВС РФ был отказано.

Во-вторых, по результатам проведенной экспертизы суд апелляционной инстанции признал необоснованным вывод суда первой инстанции о том, что в данном случае не имела место переработка произведения, а было лишь иное исполнение вживую, на слух отличающееся от оригинального.

Празднование дня города не является официальной церемонией по смыслу ст. 1277 ГК РФ, в связи с чем использование на нем чужого произведения не допускается без правообладателя и выплаты вознаграждения

(РАО против Администрации города Сочи, Постановление 15 арбитражного апелляционного суда от 24 октября 2017 г. по делу №А32-15565/2017)

РАО обратилось к городской администрации с иском о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на произведения. Основанием для предъявления требований стало использование администрацией города Сочи музыкальных произведений, входящих в репертуар РАО, во время празднования дня города.

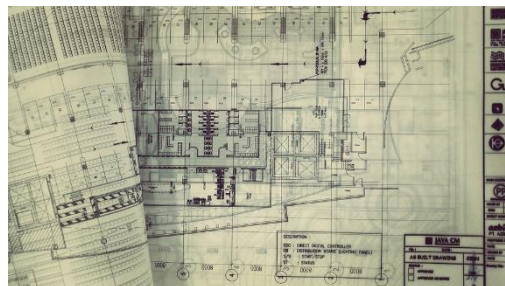
При разрешении данного спора суды признали необоснованным аргумент ответчика о необходимости применения ст. 1277 ГК РФ, согласно которой допускается без согласия правообладателя и без выплаты вознаграждения публичное исполнение правомерно обнародованного музыкального произведения во время официальной церемонии в объеме, оправданном характером такой церемонии. Суды указали, что данная статья не подлежит применению, поскольку понятие «концерт» (музыкально-зрелищное мероприятие) отлично от понятия «официальная церемония» (торжественного выполнения обряда по установленным правилам от имени государства, а также субъектов Российской Федерации или органов местного самоуправления).



Технические условия не являются охраняемым результатом интеллектуальной деятельности и не подлежат защите

(ООО «ПКФ «Вертикаль» против «ВНИИИСТ-Подолье» и АО «Каспийский трубопроводный консорциум-Р», Постановление СИП от 26 октября 2017 по делу №А 41-51306/2016)

Истец разработал технические условия (ТУ) устройств балластирующих грунтозаполняемых, ТУ были введены в действие. Узнав, что ответчик использует данные технические условия без его согласия, истец обратился к ответчику с иском о взыскании упущенной выгоды.



Суд первой инстанции удовлетворил иск в части, установив, что договор о передаче исключительных авторских прав на использование ТУ ответчик с истцом не заключал.

Однако суд апелляционной инстанции решение отменил, в иске отказал. СИП, оставляя решение суда апелляционной инстанции в силе, отметил следующее.

В п. 1 ст. 1225 ГК РФ «технические условия» не указаны в качестве разновидности результата интеллектуальной деятельности. Спорные технические условия имеют структуру, предусмотренную ГОСТ 2.114-95 «Единая система конструкторской документации. Технические условия» и, как и любые иные технические условия на продукцию, являются разновидностью документации, которая применяется при производстве определенного вида продукции. Соответственно, истцом не было представлено доказательств того, что спорные технические условия относятся к охраняемым законом результатам интеллектуальной деятельности.

Герой русских народных былин может быть объектом авторского права, в случае если он обладает оригинальностью, характером, особыми чертами

(ООО «Студия анимационного кино «Мельница» против ООО «Витязь», Постановление СИП от 30 октября 2017 года по делу №А40-92472/2016)

Истец обратился к ответчику с требованием о запрете использовать изображения анимационного героя «Илья Муромец» и взыскании компенсации. Изображение «Ильи Муромца» – главного героя анимационного фильма «Илья Муромец и Соловей Разбойник», а также анимационных фильмов «Про Богатырей» было скопировано ответчиком и выставлено в качестве рекламы его ресторана.



Суды при разрешении данного дела отклонили довод ответчика о том, что «Илья Муромец» является героем русских народных сказок и не может быть объектом исключительных авторских прав. Вывод судов следует из того, что художественный образ спорного героя анимационных фильмов истца был создан в результате творческого труда автора и обладает оригинальностью, характером и особыми чертами, поэтому он является самостоятельным объектом авторского права, а не неохраняемым произведением русского народного творчества (фольклора).

ПАТЕНТЫ

Споры, связанные с отказом в исправлении очевидных и технических ошибок в выданном патенте, рассматриваются СИП

(Небабин Виктор Георгиевич против Федерального института промышленной собственности (ФИПС), Постановление президиума СИП от 16 августа 2017 г. N C01-586/2017 по делу № СИП-93/2017)

Заявитель обратился в СИП с требованием о признании недействительным решения Роспатента об отказе в удовлетворении ходатайства о внесении изменений в формулу изобретения. СИП прекратил производство по делу, сославшись на два основания: (1) в заявлении не оспаривается ненормативный акт органа исполнительной власти; (2) требование не подлежит рассмотрению в судебном порядке, поскольку оспаривание патента происходит с обязательным соблюдением внесудебного порядка путем подачи возражений в Роспатент.



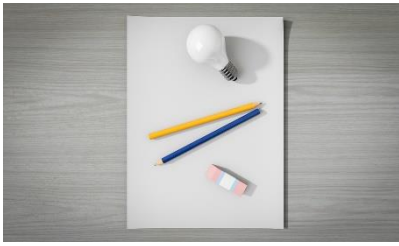
Президиум СИП отменил решение суда первой инстанции, указав, что для рассмотрения подобных заявлений предварительное соблюдение административного (внесудебного) порядка не требуется.

Кроме того, президиум СИП подчеркнул, что перечень органов, акты которых могут быть оспорены в СИП, не является исчерпывающим. В целях определения подсудности спора специализированному суду следует исходить из категории спора, характера спорных отношений, а также из обстоятельств, определяющих, устанавливает ли (изменяет, отменяет) принятый акт права и обязанности конкретных лиц.

Каталог продукции в отсутствие выходных данных сам по себе не свидетельствует об общедоступности промышленных образцов

(ООО «Ле-гранд» против Роспатента, Решение СИП от 25 сентября 2017 г. по делу № СИП-433/2017)

Общество обратилось в суд с заявлением об оспаривании решения Роспатента о признании недействительным патента. Основанием для признания патента недействительным послужил факт общедоступности на дату приоритета промышленных образцов сведений об изделиях иного лица, содержащих все признаки данных образцов. Роспатент отмечает, что сведения об изделиях стали общедоступными, что следует из товарных накладных, каталогов товаров и сведений из сети Интернет.



Отказывая в удовлетворении требований заявителя, СИП указал, что, действительно, сам по себе каталог продукции в отсутствие выходных данных, позволяющих сделать обоснованный вывод о времени его изготовления, а также в отсутствие иных доказательств не может служить доказательством, отвечающим критерию общедоступности и свидетельствующим о доступности содержащихся в нем сведений до даты приоритета промышленных образцов.

Однако артикулы изделий, указанные в товарных накладных, совпадают с артикулами изделий, изображения которых содержатся в каталогах, что позволило суду сделать вывод о введении в гражданский оборот соответствующих изделий до даты приоритета промышленных образцов и, соответственно, об общедоступности сведений об использовании этих изделий. Кроме того, содержащиеся в каталогах сведения дополнительно подтверждаются распечатками с сайта, на которых находятся изображения тех же изделий, идентифицируемых теми же артикулами.

КОМПЕНСАЦИЯ

Компенсацию за незаконное использование фирменного наименования взыскать нельзя

(ООО «Ставропольснаб» против ООО ТД «СтавропольСнаб», Постановление СИП от 3 августа 2017 г. по делу №А55-19280/2016)

Истец обратился в суд с требованием к ответчику, в том числе, о взыскании компенсации за незаконное использование фирменного наименования и логотипа истца. Суды первой и апелляционной инстанции удовлетворили требование о взыскании компенсации.



СИП акты судов нижестоящих инстанций отменил, указав, что нормы § 1 гл. 76 ГК РФ («Право на фирменное наименование») не содержат указания на возможность требования от нарушителя исключительного права на фирменное наименование выплаты компенсации. Таким образом, предъявление требования о взыскании компенсации за незаконное использование фирменного наименования и товарного знака противоречит нормам действующего гражданского законодательства и не подлежит удовлетворению.

Действия истца по закупке товаров у ответчика с целью дальнейшего получения максимальной суммы компенсации могут быть признаны злоупотреблением гражданскими правами

(ЗАО «Мелодия» против ИП Труфанова А.В., Постановление СИП от 30 октября 2017 года по делу № А03-8137/2015)

Истец обратился к ответчику с требованиями о взыскании компенсации в размере 420 000 рублей за нарушение авторских и смежных прав. Нарушение было выражено в продаже дисков с фонограммами музыкальных произведений, авторские и смежные права на которые принадлежат истцу.



Суды, удовлетворяя иск в части, снизил размер компенсации до 15 000 рублей. Суд, помимо прочего, принял во внимание, что действия истца по закупке товаров у ответчика с целью дальнейшего получения максимальной суммы компенсации является недобросовестным поведением и злоупотреблением гражданскими правами. При этом истец не ставил ответчика в известность о том, что он является правообладателем, не предупреждал о необходимости прекратить реализацию контрафактного товара, не сообщал о стоимости права использования объекта авторских прав.

Кроме того, суд также учел следующие обстоятельства: незначительная степень вины ответчика, характер и последствия нарушения, отсутствие доказательств и расчета убытков истца вследствие действий ответчика, незначительная цена товара, незначительный объем проданных товаров, возможность предъявления истцом требований не только к конечному продавцу товара, но и к производителю и перепродавцам товара, а также то, что ответчик предпринимательскую деятельность прекратил и не имеет постоянного источника дохода (обратился на биржу труда с целью поиска работы), на иждивении ответчика находится ребенок, в связи с чем взыскание компенсации в значительном размере поставит ответчика в очень тяжелое материальное положение.

Закупить несколько контрафактных товаров у одного продавца за раз и подать иски по каждому товару как за отдельное правонарушение нельзя - злоупотребление правом

(ООО «Маша и Медведь» против ООО «ОРИОН», Постановление СИП от 27 ноября 2017 года по делу № А10-6940/2016)

Ответчик реализовывал различные товары с изображением персонажей «Маша и медведь» без разрешения правообладателя (истца). В 2013 г. истец закупил два таких товара у ответчика: закладку и резинку для волос. Закупки были сделаны в



один и тот же день в короткий промежуток времени. После этого истец подал два отдельных иска против ответчика о взыскании компенсации по каждому контрафактному товару: первый иск по закладке (дело № А10-1851/2015), и второй иск по резинке для волос. Причем второй иск истец подал только после того, как был удовлетворен первый и в пользу истца взыскано 110 000 руб. компенсации.

Оценив все обстоятельства, суды признали, что повторное обращение истца с требованием о взыскании компенсации за распространение контрафактной продукции является злоупотреблением правом. Так, после первой закупки истец не заявил ответчику о нарушении своих прав на принадлежащие ему товарные знаки, не воспользовался правом требовать изъятия из оборота и уничтожения за счёт ответчика контрафактных товаров – закладок, резинок для волос. Вместо этого, истец, зная о том, что сумма компенсации подлежит выплате за каждый факт нарушения прав, стремился получить доказательства как можно большего числа фактов нарушения своих прав, чтобы при обращении в суд требовать взыскания с ответчика максимально большей суммы компенсации за нарушение его прав на товарные знаки. В этой связи, суды отказали во втором иске.

Сложное имущественное положение, наличие кредитных обязательств супруга и семейное положение не могут служить основанием для снижения компенсации ниже минимального предела

(ООО «Квадро-Публишинг» против ИП Киракосян Е.В., Постановление СИП от 9 ноября 2017 года по делу № А78-11965/2014)

Истец обратился с требованием к ответчику о взыскании компенсации за нарушение исключительных авторских и смежных прав на музыкальное произведение. Нарушение заключалось в том, что ответчик предлагал к продаже CD-диск с музыкальными произведениями, права на которые принадлежат истцу.



Апелляционный суд при разрешении данного дела удовлетворил требования истца, снизив изначально заявленный размер компенсации на 50%. При определении размера компенсации суд исходил из критериев, указанных в Постановлении КС РФ №28-П от 13.12.2016 года.

Ответчик, заявляя кассационную жалобу в СИП, просил снизить размер компенсации, ссылаясь на сложные обстоятельства (имущественное положение, наличие у супруга ответчика кредитных обязательств и семейное положение,). СИП не нашел оснований для снижения размера компенсации и указал, что обстоятельства, на которые ссылается ответчик, не отнесены в Постановлении КС РФ № 28-П от 13.12.2016 к числу условий, при наличии которых возможно снижение размера компенсации.

При расчете компенсации фактическая стоимость, которую получил ответчик, не учитывается

(ОАО «Электростальгражданпроект» против ООО «Электростальгражданпроект», Постановление СИП от 8 ноября 2017 года по делу № А41-10607/2017)

Истец является обладателем исключительных прав на архитектурный проект. В связи с тем, что ответчик использовал указанный архитектурный проект в своих отношениях с третьим лицом без каких-либо прав на него, истец обратился с требованием к ответчику о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав.



Истец рассчитывал сумму компенсации исходя из ориентировочной стоимости проектной документации на основании Государственного сметного норматива «Справочник базовых цен на проектные работы для строительства «Объекты жилищно-гражданского строительства». Ответчик возражал против такого расчета и настаивал на том, что компенсация должна быть рассчитана исходя из фактической стоимости рабочей документации.

Суды нижестоящих инстанций признали размер заявленной истцом суммы компенсации обоснованным и удовлетворили требование истца в полном объеме. СИП поддержал выводы судов и отметил, что в соответствии со ст. 1301 ГК РФ размер компенсации определяется исходя из цены, которая при сравнимых

обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения тем способом, который использовал нарушитель. Поэтому фактическая цена, которую ответчик выручил за неправомерное использование исключительных авторских прав истца на произведение архитектуры для целей определения размера ответственности ответчика за допущенное правонарушение согласно указанной норме ГК РФ, учету не подлежит.

Количество просмотров видеоролика и «доли смотра» телеканала не должны учитываться при расчете компенсации

(ЮСИЭФ Партнерс Лимитед против ООО ЭДИЛ-ИМПОРТ, Постановление СИП от 1 августа 2017 года по делу № А40-147121/15)

Истец обратился к ответчику с иском о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на аудиовизуальные произведения (рекламные видеоролики). Истец рассчитал компенсацию исходя из количества показов всех аудиовизуальных произведений на каждом из телевизионных каналов, с учетом рейтингового коэффициента этих каналов.

При отмене решений нижестоящих инстанций СИП указал, что в нормах действующего законодательства не содержится указаний на необходимость определения размера компенсации с учетом количества повторов (показов) видеороликов на телеканале, нарушающих исключительные права истца. Количество показов каждого видеоролика на телеканале, в том числе с учетом его рейтинга, может быть учтено при определении размера компенсации в пределах максимального размера, определенного положениями пп.1 ст.1301 ГК РФ. Кроме того, ни ГК РФ, ни постановления Пленумов от 26.03.2009 N 5/29 не содержат правила, предписывающего применять при исчислении размера компенсации такого параметра, как «доля смотра» телеканала.



ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

Доверительный управляющий вправе защищать переданные по договору доверительного управления права такими же способами, которыми обладает правообладатель

(ООО «Уральское авторское общество» против ООО «ЛЕНТА.РУ», Постановление СИП от 30 октября 2017 года по делу № А40-239418/2016)



Истец обратился с требованием к ответчику о взыскании компенсации за нарушение исключительных авторских прав на фотографическое произведение.

Суды первой и апелляционной инстанции пришли к выводу, что у истца отсутствовало право на подачу иска в связи с тем, что передача правомочий по защите субъективных гражданских прав по договору доверительного управления противоречит легальной конструкции договора доверительного управления, а также ст. 1233 ГК РФ, определяющей формы передачи исключительных прав.

СИП посчитал неправомерными выводы судов нижестоящих инстанций и отметил следующее. Доверительное управление исключительными правами на произведения прямо предусмотрено ст. 1013 ГК РФ, которая содержит перечень возможных объектов доверительного управления. При этом, несмотря на то обстоятельство, что в ст. 1250 ГК РФ доверительный управляющий прямо не назван в числе лиц, имеющих право на обращение в суд за защитой нарушенного исключительного права, доверительный управляющий вправе как осуществлять переданные ему в управление права, так и защищать их такими же способами, какими обладает правообладатель. При этом исключительные права к доверительному управляющему не переходят.

Для соблюдения претензионного порядка не требуется прикладывать к претензии доказательства, обосновывающие заявленные требования

(ООО «Восьмая заповедь» против «ООО ИД «Курьер-Медиа», Постановление СИП от 20 сентября 2017 г. по делу № А56-89625/2016)

Истец обратился к ответчику с иском о взыскании компенсации за нарушение исключительных авторских прав на фотографическое произведение. До подачи иска, в целях досудебного урегулирования представитель истца направил в адрес ответчика претензию. В ответ ответчик письмом предложил предоставить документы, подтверждающие возникновение авторского права, права требования, фиксацию нарушения. Истец, не отвечая на данное письмо, подал вышеуказанный иск.



Суд первой инстанции, оставляя исковое заявление без рассмотрения, сослался на несоблюдение истцом досудебного порядка урегулирования настоящего спора. При этом суд первой инстанции признал претензию истца не подтверждающей соблюдение претензионного порядка, в том числе потому что к ней не были приложены доказательства, обосновывающие заявленные истцом требования.

СИП, отменяя акты судов нижестоящих инстанций, помимо прочего, указал на ошибочность вышеуказанного вывода. Так, СИП отметил, что обоснованность заявленных требований проверяется при рассмотрении дела по существу, а для целей оценки соблюдения претензионного порядка достаточно установления факта направления претензии, содержащей определенные требования к ответчику.

Протокол осмотра Интернет-сайта, составленный стороной собственноручно (без нотариального удостоверения), может являться надлежащим доказательством содержания Интернет-сайта

(ООО «УрАО» против ООО «Гранд-Континент», Постановление СИП от 30 ноября 2017 года по делу № А12-69825/2016)



Ответчик разместил на своем сайте фотографию, исключительными правами на которую управлял истец. Истец обратился к ответчику с требованием о взыскании компенсации за доведение фотографии до всеобщего сведения.

В подтверждение факта размещения фотографии ответчиком истец приложил протокол осмотра сайта, составленный им собственноручно. Ответчик возражал, что такой протокол не может считаться надлежащим доказательством в отсутствие нотариального удостоверения.

Суд первой инстанции отказал в иске, сославшись на недоказанность факта использования ответчиком фотографии. Однако суд апелляционной инстанции решение отменил, иск удовлетворил. СИП, соглашаясь с позицией суда апелляционной инстанции, указал следующее.

Закон не устанавливает для лиц, участвующих в деле, обязанность предоставлять в суд доказательства, находящиеся в сети «Интернет», только лишь посредством нотариального протокола осмотра доказательств.

Стороны дела могут самостоятельно фиксировать информацию в сети «Интернет» доступными им средствами и представлять ее в материалы дела в виде скриншотов интернет-страниц, распечаток различных информационных ресурсов, распечаток электронной переписки и пр. Однако такие носители должны содержать дату фиксации информации (дату изготовления скриншота, дату распечатки сведений информационного ресурса и т.п.), а также должны быть заверены подписью представителя.

Если суд первой инстанции «перенаправил» заявителя в СИП, СИП будет обязан рассмотреть заявление, даже если указание суда противоречило правилам подведомственности или подсудности

(Политическая партия «Коммунистическая партия Российской Федерации» (КПРФ) против политической партии «Коммунистическая партия коммунисты России» (КППР), Постановление президиума СИП от 21 сентября 2017 г. по делу № СИП-461/2017)

КПРФ обратилась к КППР в СИП с требованием о признании наименования ответчика сходным до степени смешения с наименованием истца, а также об обязанности ответчика прекратить использовать свое наименование. СИП возвратил исковое заявление с указанием на то, что заявление КПРФ не подлежит рассмотрению в СИП, поскольку вопросы, изложенные в заявлении, не относятся к компетенции СИП в качестве суда первой инстанции.



Президиум СИП, рассматривая указанное дело, отметил следующее. Действительно, данный спор не относится к компетенции СИП. Однако ранее в районном суде истцу было отказано в принятии искового заявления с указанием на то, что спор должен быть рассмотрен в ином судебном порядке - в Суде по интеллектуальным правам. В этой связи КПРФ обратилась с иском заявлением по настоящему делу в СИП в качестве суда первой инстанции.

Президиум СИП указал, что непринятие дела СИП к своему производству из-за неподведомственности спора арбитражным судам в целом или неподсудности спора конкретному суду, возможность рассмотрения спора в котором разъяснена заявителю судом общей юрисдикции, в данном случае могло создать угрозу невозможности реализации истцом права на судебную защиту, предусмотренного ст. 46 Конституции Российской Федерации и гарантированного статьей 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Таким образом, фактическое указание в определении районного суда на то, что настоящий спор подлежит рассмотрению именно СИП, влечет за собой необходимость принятия этого дела к своему производству Судом по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции и рассмотрения его по существу, не возвращая его по правилам ст. 129 АПК РФ.

Если заявитель ликвидирован в процессе рассмотрения его возражений на выдачу патента, то такие возражения не могут быть удовлетворены

(Рахимова Е.Р. и Коробков Э.В. против Роспатента, Решение СИП от 21 сентября 2017 г. по делу № СИП-435/2017)

Роспатент удовлетворил возражения общества «Пекто» против выдачи патента на полезную модель заявителей. Заявители обратились в СИП для оспаривания решения Роспатента. Заявители обратили внимание на тот факт, что на момент



рассмотрения Роспатентом возражения общества «Пекто» указанное юридическое лицо было ликвидировано, в связи с чем доверенность на представителя, участвовавшего в заседаниях коллегии палаты по патентным спорам, является недействительной, а само участие представителя - незаконным.

Рассматривая указанный спор, СИП, в том числе, отметил, что Роспатент не вправе был принимать решение по результатам рассмотрения возражения лица, которое в процессе рассмотрения возражения было ликвидировано.

Возможность подачи возражения против выдачи патента любым лицом не означает, что поданное таким лицом возражение должно рассматриваться Роспатентом и после утраты подателем возражения правоспособности, поскольку в таком случае в силу прекращения правоспособности лица, инициировавшего спор, утрачиваются какие-либо права и законные интересы, побудившие это лицо обратиться с возражением против выдачи патента. СИП отметил, что какие-либо действия в интересах лица, утратившего правоспособность, могут осуществляться только в случаях и порядке, предусмотренном законом, а законодательством РФ не предусмотрено полномочие Роспатента осуществлять самостоятельную проверку охраноспособности объекта интеллектуальной собственности.

В качестве доказательства авторства на фотографию может быть представлен протокол осмотра фотоснимка, в свойствах которого указаны сведения о дате съемки, авторе и аппарате, на который совершалось фотографирование

(ООО «Восьмая заповедь» против ООО «Полиграф», Постановление СИП от 25 сентября 2017 г. по делу № А57-29754/2016)

Истец обратился в суд с требованием к ответчику о взыскании компенсации за нарушение авторских прав на фотографическое произведение. Ответчик настаивал на том, что истцом не представлено доказательств того, кто именно является автором фотографии.



В качестве доказательства авторства истец представил протокол осмотра доказательств (фотоснимка) удостоверенный нотариусом. Согласно указанному протоколу фотография содержит признаки идентичности с фотографией, распечатанной с сайта ответчика. В свойствах фотографии установлена дата съемки, автор, аппарат, на который совершалась фотографирование. На основании этих доказательств суд установил авторство фотографии.

