



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ ЗА ДЕКАРЬ 2017 – ФЕВРАЛЬ 2018

Авторы обзора:



Максим Кульков
Управляющий партнер
m.kulkov@kkplaw.ru



Александра Чиликова
Юрист
a.chilikova@kkplaw.ru



Виктория Манько

Фирма «Кульков, Колотиллов и партнеры» представляет обзор наиболее ярких прецедентов в сфере интеллектуальной собственности за декабрь 2017 – февраль 2018.

Оглавление

Авторское право	3
Товарные знаки	10
Патенты	14
Компенсация	15
Процессуальные вопросы	18

Авторское право

Нельзя понудить продюсера доснять фильм, так как продюсер в силу своей компетенции может лишь организовать создание фильма, но не создать его

(ООО «Аристократъ» против ООО «ИВД Кино», Определение ВС РФ №305-ЭС17-7826 от 14 декабря 2017 года по делу № А40-51703/2016)

Истец проинвестировал съемки фильма и сериала, продюсером которых являлся ответчик. Стороны заключили договор, по которому инвестор вложил денежные средства в создание фильма и сериала, а продюсер обязался использовать вложенные средства на производства фильма и сериала, а также обеспечить их показ в кино и на телевидении.

В связи с тем, что продюсер не исполнил свое обязательство по созданию окончательных версий картин, инвестор обратился в суд с требованиями: 1) создать окончательные версии фильма и сериала, 2) вернуть инвестиционный взнос, 3) выплатить неустойку и проценты за пользование денежными средствами.



Суд первой инстанции удовлетворил требования истца в полном объеме. Однако суд апелляционной инстанции с данным решением не согласился и, в том числе, отказал в требовании о создании окончательных версий фильма и сериала (оставлено в силе судом кассационной инстанции). При этом суд апелляционной инстанции указал, что понуждение к созданию аудиовизуального произведения тесно связано с личностью авторов произведения.

ВС РФ, пересматривая дело, также отказал в удовлетворении требований о понуждении ответчика к съемке фильма и сериала. В обоснование ВС РФ указал, что фильм может быть создан только творческим трудом авторов (сценарист, режиссер, актеры). Ответчик в силу своей компетенции может лишь **организовать** создание фильма и сериала, но не создать его сам. Следовательно, в силу п. 1 ст. 308.3 ГК РФ понуждение к исполнению обязательства в натуре в данном случае невозможно, так как противоречит существу обязательства.

Взлом защитных ключей (модификация программы ЭВМ) не является отдельным правонарушением наряду с незаконным использованием программы

(ООО «1 С» против ООО «УБПР Экспертиза», Постановление СИП по делу № А32-1227/2017 от 1 декабря 2017 года)

Истец является правообладателем исключительных авторских прав на программное обеспечение. Для его защиты правообладатель применяет ключ аппаратной защиты, без которого программа запускаться не может.



Истец обнаружил, что его программное обеспечение установлено на системных блоках ответчика. Причем программа могла быть запущена без ключа аппаратной защиты – что истец, помимо прочего, посчитал незаконной модификацией своей программы. Истец обратился с иском о взыскании компенсации за незаконное использование программы, а также отдельной компенсации за ее незаконную

модификацию.

Суды удовлетворили требование о взыскании компенсации за незаконное использование программы. Однако во взыскании компенсации за незаконную модификацию отказали. СИП, поддерживая выводы нижестоящих инстанций, подчеркнул, что действия ответчика, связанные с модификацией программного обеспечения истца, охватываются действиями по незаконному использованию программных продуктов на ЭВМ ответчика. Соответственно, модификация не образует состава самостоятельного правонарушения, за которое истец просил взыскать дополнительную сумму компенсации.

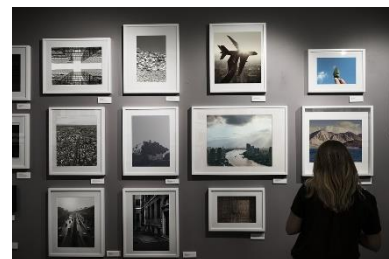
Фотографии, наглядно демонстрирующие социальные проблемы, можно использовать без согласия правообладателя в целях донесения и обсуждения данных проблем с аудиторией

(Варламов И.А. против АО «ПЕРВЫЙ КАНАЛ», Постановление СИП по делу №А40-5830/2017 от 21 декабря 2017 года)

«Первый канал» использовал девять фотографий, сделанных блогером И.А.Варламовым, в передаче, где обсуждалась прямая линия с президентом России Владимиром Путиным. Фотографии были взяты из репортажей блогера про Омск — вопрос об этом городе был задан президенту во время конференции. Согласия на такое использование получено не было. В качестве подписи к фотографии телеканал включил ссылку на сайт истца «varlamov.ru».

Истец посчитал да нное использование незаконным, а указание только на сайт (без полного имени автора) - недостаточным для того, чтобы целевая аудитория могла соотнести спорные фотографии с автором, и обратился с иском.

Суды всех инстанций отказали в иске, указав, что спорные фотографии, ставшие общедоступными после их опубликования на сайте истца, были заимствованы в информационных целях. СИП отметил, что использование фотографий носило информационный характер, поскольку основными задачами использования фотографий, которые демонстрировали плохое состояние дорог в г. Омск, являются: выявление актуальных проблем общества (аналитическая проблема), обсуждение способов их разрешения (дискуссионная проблема). Спорные фотографии представляют собой наглядное подтверждение проблемы, способное акцентировать внимание зрителей на ней и визуализировать проблему, что подтверждает информационный характер использования фотографий.



Кроме того, СИП подтвердил, что указание на Интернет-сайт «varlamov.ru» является достаточной для доведения до телезрителей сведений об авторстве фотографий и источнике заимствования, поскольку он воспринимается одновременно как источник, так и как указание на автора, поскольку совпадает с фамилией автора – Варламов. Кроме

того, на этом сайте автор ведет постоянный блог, поэтому автор ассоциируется у телезрителей именно с этим источником.

Если правообладатель разместил свое произведение в Википедии (или ином портале на условиях открытой лицензии), его дальнейшее использование третьими лицами может быть признано правомерным

(ООО «Уральское авторское общество» против ООО «Центр недвижимости «Северная Казна», Постановление СИП по делу № А60-25972/2017 от 29 января 2018 года)



Ответчик без специального разрешения истца опубликовал на своем сайте сделанные истцом фотографии. Истец обратился в суд с иском о взыскании компенсации. Ответчик, возражая, ссылался на то, что спорные фотографии были размещены самим автором на портале Википедии (ru.wikipedia.org) и именно оттуда взяты ответчиком. При этом, по правилам Википедии, все материалы размещаются в ней на условиях открытой

лицензии. Указание на автора может осуществляться путем указания гиперссылки на соответствующую страницу Википедии, что и сделал ответчик. Следовательно, по мнению ответчика, он использовал фотографии в соответствии с условиями открытой лицензии.

Суды первой и апелляционной инстанции не согласились с ответчиком и удовлетворили иск. Суды указали, что условия свободного использования произведений (ст. 1274 ГК РФ) не были соблюдены, так как ответчик опубликовал фотографии без указания на них автора. Гиперссылка на источник заимствования (страница в Википедии), по мнению судов, указанием на автора не является, в том числе потому, что на данной странице имя автора не содержится.

СИП отменил акты нижестоящих судов, отметив, что суды не проанализировали ссылку ответчика на ст. 1286.1 ГК РФ (нормы об открытой лицензии). Лицо, размещая фотографии на сайте Википедии, принимает условия открытой лицензии, в том числе условия о допустимых способах указания автора и источника (атрибуции) произведений при их использовании. Необходимо иметь в виду, что ст.ст. 1274 и 1286.1 ГК РФ регулируют различные правовые институты: ограничение исключительного права правообладателя и использование исключительного права с согласия правообладателя (открытая лицензия) - соответственно, применение ст. 1274 ГК РФ в данном случае не обосновано.

Допустимы «фактически сложившиеся отношения» авторского заказа, которые могут являться, например, из переписки

(ИП Кабжан А.С. против ООО «МАЛИНОВКА», Определение ВС РФ по делу №А60-57091/2016 от 19 февраля 2018 года)



Истец (фотограф) и ответчик (ресторан) согласовали по электронной почте производство фотосъемки блюд в ресторане ответчика и ее стоимость. Истец произвел указанную фотосъемку и направил ответчику фотографии по ссылке, ответчик заплатил оговоренную стоимость. В дальнейшем, ответчик разместил данные фотографии на своем Интернет-сайте в разделе «Меню», а также в меню ресторана. Фотограф обратился в суд с требованием о взыскании компенсации с общества в связи с тем, что, по его мнению, оно незаконно использовало его фотографии. Так, во-первых, между сторонами не был заключен договор, поскольку стороны вели только электронную переписку. Во-вторых, даже если признать, что договор подряда был заключен, то это не делает правомерным использование фотографий, поскольку для их использования требуется отдельное согласие автора. В-третьих, вознаграждение должно быть истолковано исключительно как стоимость работ по фотосъемке и обработке фотографий, а не как лицензионное вознаграждение.

Суды всех инстанций отказали в удовлетворении требований истца по следующим основаниям. Во-первых, несмотря на то, что договор как единый письменный документ составлен не был, это не свидетельствует об отсутствии между сторонами обязательственных отношений, которые фактически сложились между сторонами, а именно отношения авторского заказа. Во-вторых, предприниматель предоставил ответчику право использования фотографий, поскольку истец, зная о цели фотосъемки, сумме оплаты, продолжал выполнение заказа и после завершения работы предоставил ответчику ссылку для скачивания фотографий.

Определением ВС РФ выводы нижестоящих судов были поддержаны, а истцу было отказано в передаче кассационной жалобы в Судебную коллегия по экономическим спорам.

Определением ВС РФ выводы нижестоящих судов были поддержаны, а истцу было отказано в передаче кассационной жалобы в Судебную коллегия по экономическим спорам.

Публичное исполнение песни без согласия всех ее авторов, даже если такое исполнение было осуществлено соавтором песни, является нарушением исключительных авторских прав

(РАО против АО «Центр передачи технологий строительного комплекса краснодарского края», Постановление СИП по делу №А32-36047/2016 от 15 февраля 2018 года)

Ответчик является организатором концерта, на котором были исполнены спорные музыкальные произведения. В связи с тем, что ответчик не заключал договоры ни с авторами, ни с РАО, а также не выплачивал авторское вознаграждение, истец обратился в суд с требованием о взыскании компенсации за нарушение исключительных авторских прав.

Суд апелляционной инстанции отказал во взыскании компенсации с ответчика в связи с тем, что публичное исполнение было осуществлено соавтором песен. Апелляционный суд посчитал, что данное обстоятельство свидетельствует о наличии воли правообладателя на публичное исполнение песен. Соответственно, исключительные права нарушены не были.



Однако СИП не согласился с выводами нижестоящей инстанции и отметил следующее. Согласно ст.1258 ГК РФ, произведение, созданное в соавторстве, используется соавторами совместно, если соглашением между ними не предусмотрено иное. Вместе с тем, между соавторами не было заключено соглашение, которое бы предусматривало право соавтора использовать и распоряжаться публично песнями самостоятельно и единолично.

Вопрос о том, является ли методика объектом авторского права, не может быть поставлен перед экспертом, так как это вопрос права

(ФГБУ «ФЦАО» против ЗАО «Нанософт», Постановление СИП по делу №А40-246011/2016 от 2 февраля 2018 года)

Истец подал заявление в суд о взыскании компенсации с ответчика в связи с незаконным использованием исключительных прав на Методику измерения. В связи с тем, что в ст. 1259 ГК РФ авторские права не распространяются на идеи, концепции, принципы, методы, истец ходатайствовал о проведении экспертизы, чтобы поставить перед экспертом, в том числе, следующий вопрос: «Является ли Методика измерения авторским произведением?» Суд первой инстанции удовлетворил ходатайство истца.

Однако суды вышестоящих инстанций не согласились с данным определением и указали следующее. Вопрос о возможности отнесения Методики к произведениям как объектам авторского права является вопросом права и правовых последствий оценки доказательств, поэтому он не может быть поставлен перед экспертом. По смыслу статей 1228, 1257, 1259 ГК РФ объектом авторского права является только тот результат, который создан творческим трудом. Следовательно, вопрос о том, является ли спорная методика объектом авторского права, должен быть разрешен судом на основании представленных в дело доказательств и исходя из того, что результаты интеллектуальной деятельности предполагаются созданными творческим трудом, пока не доказано иное.



СИП уточнил понятие «официальной церемонии» по смыслу ст. 1277 ГК РФ и его разграничения с «концертом»

(РАО против Администрации города Сочи и Управлению культуры администрации города Сочи, Постановление СИП по делу №А32-15565/2017 от 14 февраля 2018 года)

Ответчики являются организаторами концерта в рамках празднования дня города Сочи, где было осуществлено воспроизведение спорных музыкальных произведений. РАО обратилось к ответчикам с иском о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на данные произведения.



СИП поддержал выводы нижестоящих инстанций о необоснованности аргумента 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.

СИП подчеркнул, что понятия «концерт» и «официальная церемония» имеют разное смысловое значение. Официальная церемония исходит от имени государства, а также субъектов РФ, органов местного самоуправления (например, инаугурация Президента, прием руководителей другого государства, возложение венков к мемориальным комплексам, церемония в честь открытия или восстановления общественно значимого объекта и т.д.). В тоже время концерт – это музыкально-зрелищное, увеселительное мероприятие. В нем музыкальные произведения имеют основное значение, а не служат «фоном», поскольку концерт и состоит из последовательно исполняемых произведений. Следовательно, день города является именно концертом, а не официальной церемонией.

ВС РФ подтвердил, что технические условия не являются охраняемым результатом интеллектуальной деятельности и не подлежат защите

(ООО «ПКФ «Вертикаль» против «ВНИИИСТ-Подолье» и АО «Каспийский трубопроводный консорциум-Р», Определение ВС по делу №А 41-51306/2016 от 12 февраля 2018 года)



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 между истцом и ответчиком

заключен не был. Однако суды вышестоящих инстанций решение отменили и в иске отказали.

ВС РФ отказал в передаче жалобы в Судебную коллегия по экономическим спорам и поддержал выводы судов и 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.

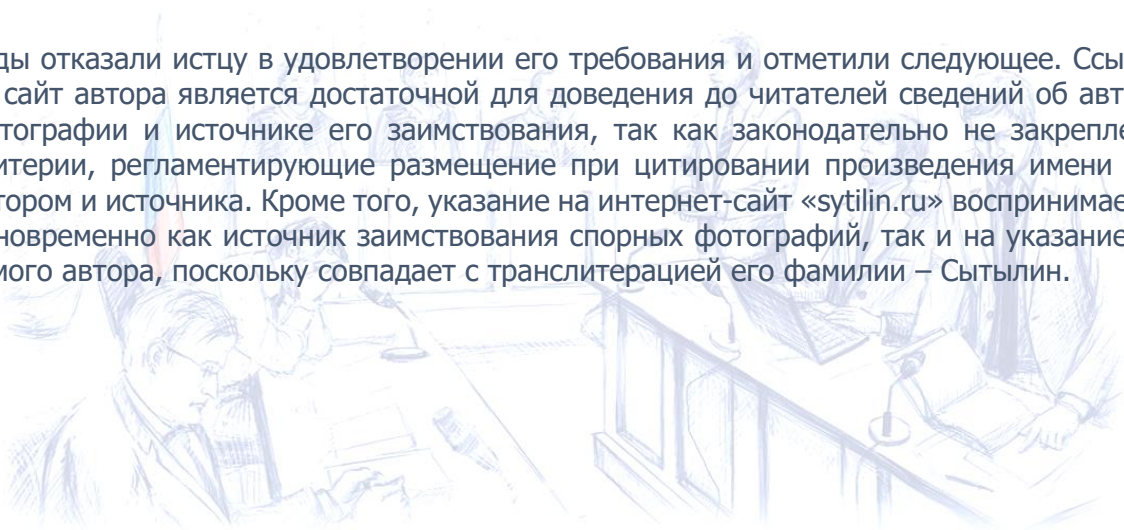
Указание на Интернет-сайт автора, если он совпадает с транслитерацией фамилии автора, является достаточным для соблюдения личных авторских прав

(ООО «Восьмая заповедь» против ООО «Информационное агентство «Саха-Ньюс», Постановление СИП по делу №А58-6605/2016 от 12 января 2018 года)

Истец обратился в суд с требованием о взыскании компенсации в связи с тем, что ответчик использовал фотографию истца без его согласия. По его мнению, ответчиком не были соблюдены условия использования фотографии, поскольку отсутствовало указание на имя автора и источник заимствования. А указание на сайт автора «sytilin.ru» не достаточно, поскольку в соответствии со ст.19 ГК РФ имя гражданина включает в себя фамилию, собственное имя и отчество.



Суды отказали истцу в удовлетворении его требования и отметили следующее. Ссылка на сайт автора является достаточной для доведения до читателей сведений об авторе фотографии и источнике его заимствования, так как законодательно не закреплены критерии, регламентирующие размещение при цитировании произведения имени его автором и источника. Кроме того, указание на интернет-сайт «sytilin.ru» воспринимается одновременно как источник заимствования спорных фотографий, так и на указание на самого автора, поскольку совпадает с транслитерацией его фамилии – Сытылин.



Товарные знаки

Регистрация обозначения «РЕЦЕПТ ДОКТОРА» на алкогольных напитках противоречит общественным интересам

(ООО «Тверской завод крахмалопродуктов», Решение СИП по делу №СИП-460/2017 от 12 декабря 2017 года)



Заявитель оспаривал отказ Роспатента в регистрации товарного знака. Роспатент отказал в регистрации обозначения «РЕЦЕПТ ДОКТОРА» на алкогольных напитках, поскольку такое использование вступает в противоречие с интересами общества. По мнению органа, алкогольные напитки, маркированные соответствующим обозначением, могут

восприниматься в качестве полезных для здоровья продуктов и в силу этого привлекать повышенное внимание среднестатистического российского потребителя к употреблению алкоголя.

СИП отказал заявителю в удовлетворении его требования и обратил внимание сторон на следующее. Использование обозначения «РЕЦЕПТ ДОКТОРА» для маркировки алкоголя способно породить в сознании потребителей представление о том, что употребление алкоголя является правильным и полезным для здоровья, способствующему выздоровлению. Такие товары будут приобретаться не столько в связи с качеством и свойствами, а сколько исходя из посыла, который несет в себе соответствующее обозначение. Таким образом, регистрация данного обозначения будет противоречить общественным интересам.

Использование товарного знака другим лицом по воле правообладателя (пусть и без договора с ним) препятствует прекращению регистрации товарного знака в связи с неиспользованием

(ООО «Микрокредитная компания «Русинтерфинанс» против ООО «Капуста», Постановление Президиума СИП по делу №СИП-36/2017 от 4 декабря 2017 года)

Ответчик является обладателем товарного знака «Капуста», который зарегистрирован в отношении услуг по осуществлению микрофинансовой деятельности. Истец требовал досрочно прекратить правовую охрану данного товарного знака в связи с его неиспользованием. Истец полагал, что ответчик не использовал и не мог использовать свой товарный знак, так как что ответчик был исключен из реестра микрофинансовых организаций.

Ответчик ссылался на то, что товарный знак использовали аффилированные с ним лица на основании лицензионных договоров. Однако, как установил суд, данные договоры не были зарегистрированы в Роспатенте, вследствие чего право использования товарного знака аффилиатам юридически не предоставлялось.

КАПУСТА

Тем не менее, Президиум СИП решил в пользу ответчика, указав, что аффилиаты использовали товарный знак, хоть и не по договорам, но по воле ответчика. При этом Президиум СИП обозначил следующие случаи использования товарного знака по воле правообладателя: (1) в случае признания несостоявшимся предоставления права использования товарного знака из-за отсутствия государственной регистрации такого предоставления, а также (2) в случае признания недействительным или незаключенным договора, содержащего условие о предоставлении использования товарного знака.

Исключительное право на товарный знак может принадлежать нескольким лицам совместно

(Les Publications Conde Nast S.A. и ОАО «Синергия Капитал» против Роспатента, Постановление СИП по делу №А40-210165/2016 от 15 декабря 2017 года)

Между компаниями было заключено мировое соглашение, по которому одной из компаний передавались 50% исключительных прав на товарные знаки. Стороны обратились в Роспатент с заявлением о регистрации отчуждения 50% исключительных прав на товарные знаки для установления режима совместного обладания исключительными правами на данные товарные знаки. Роспатент отказал в регистрации, сказав, что режим совладения исключительными правами на товарные знаки законом не предусмотрен.



Компании обратились в суд с заявлением о признании незаконным решения Роспатента. Суды отказали в удовлетворении заявления по следующим основаниям. Во-первых, отчуждение исключительного права на товарный знак более чем одному лицу противоречит существу исключительного права, его функции индивидуализировать товары и услуги. Во-вторых, в подзаконных актах не предусмотрена возможность государственной регистрации Роспатентом «отчуждения 50% исключительного права» на товарный знак по договору.

СИП, не соглашаясь с вышеуказанными выводами, подчеркнул следующее. Во-первых, в п.2 ст.1229 ГК РФ (исключительное право) прямо установлено, что исключительное право может принадлежать одному или нескольким лицам совместно. Во-вторых, буквальное толкование ст.1229 ГК РФ позволяет сделать вывод о том, что единственным средством индивидуализации, исключительным правом на которое нельзя обладать нескольким лицам совместно, является фирменное наименование. В-третьих, исключительность права состоит не в том, что право должно принадлежать исключительно одному лицу, а в том, что оно закрепляется исключительно за лицом или лицами, а все остальные лица не вправе использовать охраняемый объект без разрешения правообладателя. В-четвертых, в данном случае ст.1510 ГК РФ не является специальной по отношению к ст.1229 ГК РФ, поскольку речь идет о совместном обладании исключительным правом, а не о коллективном товарном знаке, который принадлежит объединению юридических лиц.

Допустима регистрация в качестве словесного товарного знака имени персонажа русских народных сказок

(ЗАО «Туристическое агентство «Магазин путешествий» против Роспатента, Решение СИП по делу №СИП-544/2017 от 11 декабря 2017 года)

Общество обратилось в суд с заявлением о признании недействительным решения Роспатента об отказе в удовлетворении возражения против регистрации товарного знака. По мнению заявителя, регистрация словесного обозначения «ВАСИЛИСА ПРЕМУДРАЯ» (сказочный персонаж русских народных сказок) противоречит общественным интересам, поскольку предоставляет правообладателю необоснованные конкурентные преимущества перед другими лицами, оказывающими услуги в сфере зрелищно-развлекательной деятельности.

Суд поддержал позицию Роспатента и указал, что само по себе обозначение «ВАСИЛИСА ПРЕМУДРАЯ» не противоречит основам общественного порядка и не может вызвать возмущение общества и, следовательно, не может быть отнесено к обозначению, противоречащему общественным интересам, а также принципам гуманности и морали.

Факт того, что различные лица используют персонаж «ВАСИЛИСА ПРЕМУДРАЯ» в театральных постановках и фильмах, не умаляет того факта, что данный персонаж не был создан конкретным автором. Кроме того, сама по себе регистрация в качестве товарного знака персонажа, известного из русских народных сказок (фольклора), не свидетельствует о недобросовестных действиях правообладателя.

Правовая охрана товарному знаку может быть прекращена, если лицо не использует его из-за запрета на осуществление деятельности в связи с нарушением действующего законодательства

(ИП Сохацкий О.В. против дочернего предприятия «Кондитерская компания «Рошен», Решение СИП по делу №СИП-602/2017 от 10 января 2018 года)

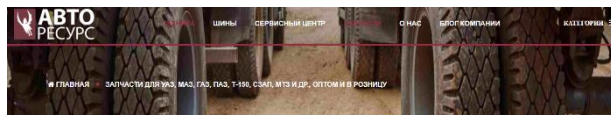
Истец обратился с исковым заявлением к ответчику о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием. Ответчик возражал, указывая на невозможность использовать товарный знак по независящим от него обстоятельствам, а именно в связи с запретом на ввоз кондитерских изделий, произведенных на кондитерской фабрике ответчика, что подтверждено письмом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.



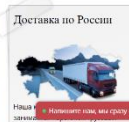
СИП удовлетворил требования истца и отметил, что ссылка ответчика на невозможность использования товарного знака не может быть принята судом, поскольку нарушение норм законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия человека, законодательства о защите прав потребителя является обстоятельством, которое непосредственно зависит от воли правообладателя.

Размещение товарного знака правообладателя на Интернет-сайте/рекламе при реализации оригинальной продукции не является незаконным использованием товарного знака

(ПАО «Камаз» против ООО «Торговый Дом Авто Ресурс», Постановление СИП по делу №А35-8325/2015 от 12 января 2018 года)



Запчасти УАЗ, МАЗ, ГАЗ, ПАЗ, Т-150, СЗАП, МТЗ и др.



Истец обратился с требованием о запрете использовать ответчику общеизвестные товарные знаки истца, а также введении в хозяйственный оборот продукции с нарушением прав истца на общеизвестные товарные знаки. По мнению истца, нарушение выразилось в том, что ответчик разместил без согласия правообладателя

товарные знаки на сайте, в рекламной продукции.

Суды отказали в удовлетворении требований истца и указали следующее. Ответчик на законных основаниях предлагал к продаже продукцию с товарным знаком истца, поскольку продукция была приобретена у официального дилера. Следовательно, данные товары были введены в гражданский оборот с согласия правообладателя. Кроме того, указание в рекламном каталоге и на сайте обозначений, сходных с товарными знаками истца, с целью продажи и ремонта техники, приобретенной у официального дилера истца, не является незаконным использованием товарных знаков.



Патенты

При сопоставлении признаков независимых изобретений учитываются не только признаки, непосредственно отраженные в формуле изобретения, но и эквивалентные им

(«Champion Door OY» против ООО «Невские Мастера», Постановление СИП по делу №А56-71544/2015 от 6 декабря 2017 года)

Истец обратился в суд с требованием о запрете ответчику осуществлять без его согласия использование изобретения истца. Суды нижестоящих инстанций отказали в удовлетворении иска в связи с тем, что ответчик использовал не все признаки формулы изобретения (9 из 10), содержащиеся в патенте истца. Последний признак отличался от признака, который содержался в формуле истца.



СИП не согласился с выводами судов и отправил дело на новое рассмотрение. По его мнению, при сопоставлении признаков независимого пункта формулы с признаками, присущими продукту предполагаемого нарушителя, учитываются не только признак, непосредственно отраженный в формуле изобретения, но также эквивалентные признаки. Таким образом, суды должны были исследовать, не является ли признак, присущий продукту ответчика, эквивалентным указанному признаку по патенту истца.



Компенсация

Компенсация не может быть снижена ниже низшего предела, если нарушение совершается неоднократно – причем как в отношении того же самого, так и в отношении других правообладателей

(АО «Юнайтед Мьюзик Групп» против ИП Касатенко Е.А, Постановление СИП по делу № А04-5733/2016 от 14 декабря 2017 года)



Правообладатель обратился с иском о взыскании компенсации к индивидуальному предпринимателю, продававшему диски с фонограммами и музыкальными произведениями истца.

Суды первой и апелляционной инстанции удовлетворили иск, но снизили размер компенсации ниже низшего предела, руководствуясь Постановлением КС РФ №28-П от 13.12.2016 г. СИП не согласился с выводами судов нижестоящих инстанций и направил дело на новое рассмотрение. СИП указал, что в данном случае размер компенсации не может быть снижен, так как нарушение исключительных прав совершается ответчиком не впервые. Данный факт подтверждается вступившими в законную силу постановлениями арбитражных судов по спорам с **другими** правообладателями. При этом СИП отметил, что из Постановления КС РФ №28-П от 13.12.2016 г. не следует, что неоднократность правонарушения должна оцениваться исходя из нарушений прав одного и того же правообладателя.

Суд не вправе снижать размер запрашиваемой компенсации ниже низшего предела, в случае, если ответчик не участвовал в судебном разбирательстве и не представил отзывов и пояснений, подтверждающих основания для снижения размера компенсации

(ООО «Маша и Медведь» против ИП Колесниковой Д.Г., Постановление СИП по делу №А57-27096/2016 от 8 декабря 2017 года)

Ответчик без разрешения истца реализовывал товар, содержащий рисунок истца. Истец обратился в суд с требованием о взыскании компенсации за нарушение исключительного авторского права на изобразительное произведение.

Суды первой и апелляционной инстанции удовлетворили требование истца и снизили размер компенсации ниже низшего предела, применив Постановление КС №28-П от 13.12.2016 г. СИП не согласился с выводами нижестоящих инстанций и отправил дело на новое рассмотрение по следующему основанию.



Согласно вышеприведенному Постановлению КС, суд не вправе самостоятельно снижать размер компенсации. Снижение компенсации должно быть мотивировано судом и подтверждено доказательствами. Однако, в данном деле ответчик, извещенный о начавшемся в отношении него судебном процессе, не принимал участие в судебном разбирательстве, отзывов и пояснений не предъявлял. Таким образом, ответчиком не было представлено каких-либо пояснений и доводов, обосновывающих наличие оснований для снижения размера компенсации. Следовательно, суды нижестоящих

инстанций произвольно определили размер компенсации, немотивированно снизили размер компенсации ниже минимального размера, установленного законом.

При расчете стоимости права использования произведения за основу могут быть взяты справочники цен на лицензионное программное обеспечение, разработанные Некоммерческим партнерством поставщиков программных продуктов

(ООО «1 С» против учреждения дополнительного профессионального образования Автошколы «Драйвин», Постановление СИП по делу № А79-30/2017 от 24 января 2018 года; см. также Microsoft Corporation против ООО «АТОММАШКОМПЛЕКС», Постановление СИП по делу № А60-15505/2016 от 26 января 2018 года)



Правообладатель предъявил требование к ответчику о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования произведения (программного обеспечения).

Суды удовлетворили требование истца и констатировали, что согласно сложившейся судебной практике, справочники цен на лицензионное программное обеспечение, выпускаемые Некоммерческим партнерством поставщиков программных продуктов на основании прайс листов правообладателей, используется как источник информации о рекомендуемых ценах. Соответственно, размер компенсации может быть исчислен исходя из данного справочника.

Для снижения размера компенсации ответчику необходимо доказать, что его материальное положение является критическим, например: долги по иным обязательствам, отсутствие имущества, на которое может быть обращено взыскание

(Carte Blanche Greetings Limited против ИП Шевниной А.А., Постановление СИП по делу №А45-5232016 от 7 февраля 2018 года)

Компания обратилась к предпринимателю с требованием о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости товара в связи с нарушением ответчиком исключительных авторских прав на персонаж – мишки с голубым носом. Суды всех инстанций удовлетворили требование истца.

При определении размера компенсации суды отметили, что само по себе представление ответчиком справки об отсутствии декларируемого дохода в течение определенного срока, нахождение на иждивении малолетнего ребенка, а также факт прекращения предпринимателем деятельности не свидетельствуют о тяжелом материальном положении предпринимателя. Кроме того, предпринимателем не было представлено доказательств того, что его материальное положение является критическим, а именно: отсутствие движимого/недвижимого имущества, на которое может быть обращено взыскание, кредитные обязательства, по которым прекращены выплаты, ввиду отсутствия средств, долги по квартплате/коммунальным платежам и другие.



Несмотря на то, что в делах о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака истец не обязан доказывать убытки, он должен привести какое-либо объективное обоснование их размера

(АО «АККОНД» против ООО «Услава», Постановление СИП по делу №А55-8188/2017 от 28 декабря 2017 года)

Истец обратился с требованием о взыскании компенсации в связи с незаконным использованием ответчиком его товарного знака.

Суды удовлетворили требования истца и снизили размер компенсации, приняв во внимание отсутствие особой тяжести допущенного правонарушения (небольшой объем товаров), а равно отсутствие документально обоснованной истцом к взысканию суммы компенсации. СИП, поддержав выводы нижестоящих судов, отметил, что несмотря на отсутствие у истца необходимости доказывать убытки, он должен привести какое-либо обоснование их размера.

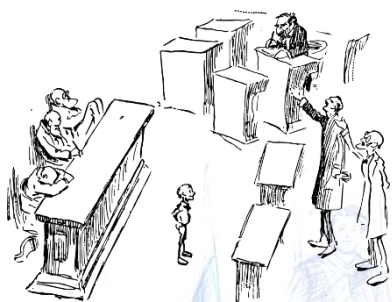


Процессуальные вопросы

КС РФ подтвердил, что соответствует Конституции ст.320.1 ГПК РФ, которая допускает рассмотрение апелляционных жалоб на решения Мосгорсуда по делам, связанным с защитой авторских и (или) смежных прав, апелляционной инстанцией этого же суда

(Определение КС РФ №127-О от 25 января 2018 года «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы ООО «Миран» на нарушение конституционных прав и свобод п.5 ст.320.1 ГПК РФ»)

Заявитель оспаривал положение ст.320.1 ГПК РФ, которое предусматривает порядок рассмотрения апелляционных жалоб на решения Московского городского суда по делам, связанным с защитой авторских и (или) смежных прав, апелляционной инстанцией этого же суда. По мнению заявителя, такой порядок нарушает принципы законного суда, недопустимости пересмотра судом собственных решений и объективной беспристрастности суда.



КС РФ отказал в принятии данной жалобы к рассмотрению, отметив, что рассмотрение в рамках одного суда отнесенного к его подсудности законом дела в первой и апелляционной инстанции – при условии соблюдения принципов независимости и беспристрастности судей, в том числе правила о недопустимости повторного участия судьи в рассмотрении дела, - не может рассматриваться как нарушение конституционных прав участников гражданского производства. При этом, требования о независимости и беспристрастности предъявляются не к суду, а к составу суда, рассматривающему дело.

КС РФ признал, что к параллельным импортерам, ввозящим в Россию оригинальную продукцию без согласия правообладателя, и к импортерам, ввозящим поддельную продукцию, должны применяться разные меры ответственности

(Постановление КС РФ №8-П от 13 февраля 2018 года «По делу о проверке конституционности положений п.4 ст.1252, ст.1487 и п.1,2,4 ст.1515 ГК РФ в связи с жалобой ООО «ПАГ»)

Заявитель ввез оригинальный товар на территорию Российской Федерации без разрешения правообладателя (параллельный импорт). По решению судов, товар был изъят из оборота и уничтожен, а заявитель заплатил компенсацию в пользу правообладателя. Заявитель настаивал на том, что примененные в его деле положения законодательства противоречат Конституции по следующим основаниям. Согласно ГК РФ, товар является контрафактным, если на нем незаконно размещен товарный знак. Вместе с тем, товар, ввезенный заявителем, являлся оригинальным товаром, на котором был размещен товарный знак правообладателя. Соответственно по мнению заявителя факт незаконного размещения товарного знака отсутствует. Однако, к таким случаям применяются такие же санкции, как и к подделкам,



маркированным чужим товарным знаком и проданным без согласия правообладателя - изъятие из оборота, уничтожение и взыскание компенсации.

КС РФ признал оспариваемые положения не противоречащими Конституции РФ. По конституционно-правовому смыслу данные положения предусматривают разное применение гражданско-правовых норм ответственности к импортеру, ввозящему на территорию России поддельные или недоброкачественные товары, и к импортеру, который ввозит на территорию России товар без согласия правообладателя, ранее законно выпущенный в другой стране на законных основаниях (параллельный импорт).

Так, товары, ввезенные на территорию РФ в порядке параллельного импорта могут быть изъятые из оборота и уничтожены **только** в случае установления их ненадлежащего качества и (или) для обеспечения безопасности, защиты жизни и здоровья людей, охраны природы и культурных ценностей. Это, однако, не исключает применение иных последствий нарушения исключительного права на товарный знак.

Если часть товара ответчика была введена в оборот с согласия правообладателя, но разграничить его с таким же контрафактным товаром ответчика нельзя, то весь товар будет презюмироваться контрафактным, пока ответчик не докажет обратное

(Carte Blanche Greetings Limited против ИП Мироедовой Т.А., Постановление СИП по делу № А40-11228/2017 от 31 января 2018 года)

FAKE

Компания обратилась с иском о взыскании компенсации за нарушение прав на товарный знак и на литературный персонаж (объект авторского права) – медвежонка «Tatty Teddy». Суды нижестоящих инстанций отказали в удовлетворении иска в связи с тем, что истец не доказал, что товары являются контрафактными. Так, суды указали, что такой же товар ранее был введен в гражданский оборот с согласия правообладателя и, следовательно, по ст. 1487 ГК РФ, право на товарный знак было

исчерпано. При этом если нет разграничения на лицензионный и нелицензионный товар, значит весь товар – легальный, ввезенный по разрешению самого истца.

СИП отменил акты нижестоящих судов, отметив следующее. Во-первых, бремя доказывания правомерности использования исключительных прав лежит на ответчике. Следовательно, если нет разграничения на лицензионный и нелицензионный товар, значит весь товар – нелегальный, пока ответчик не докажет обратное. Во-вторых, принцип исчерпания права (ст. 1487 ГК РФ) регулирует только использование товарных знаков и не касается защиты авторских прав, в данном случае – персонажа произведения. В-третьих, в любом случае данный принцип касается ограничения прав только в отношении конкретных экземпляров, введенных в оборот с согласия правообладателя. Доказать, что именно эти экземпляры реализовывал в настоящем случае ответчик, должен сам ответчик.

Расходы на приобретение контрафактного товара могут быть взысканы как судебные издержки

(ООО «Студия анимационного кино «Мельница» против ИП Баранова С.В., Постановление СИП по делу № А 45-2944/2017 от 31 января 2018 года)

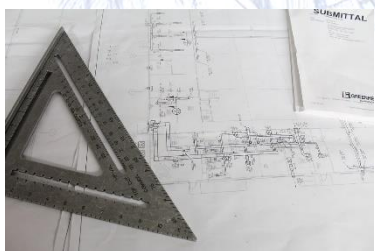
Истец обратился к ответчику с иском, в связи с реализацией последним контрафактных товаров. Суды нижестоящих инстанций удовлетворили требования истца. Ответчик подал кассационную жалобу с доводом о том, что суды неверно взыскали расходы на приобретение контрафактного товара как судебные издержки. Расходы на приобретение товара подлежат взысканию, по мнению заявителя, в качестве убытков – а таковые истец не заявлял.



СИП не согласился с указанным доводом и отметил следующее. Перечень судебных издержек не является исчерпывающим. Расходы могут быть признаны судебными издержками, если несение таких расходов было необходимо для реализации права на обращение в суд. То есть, издержки, понесенные в связи с собиранием доказательств, могут быть отнесены к категории судебных, и, следовательно, при удовлетворении имущественных исковых требований, они подлежат взысканию с другой стороны.

Течение срока исковой давности для организации, осуществляющей коллективное управление авторскими правами начинается с момента, когда автор произведения узнал или мог узнать о нарушении своего права

(Ростовская областная общественная организация по коллективному управлению авторскими правами «Авторский союз «Бона Фидэс» против ООО «Эскиз» и ООО «Пристань», Постановление СИП по делу №А25-877/2016 от 19 февраля 2018 года)



Авторский союз обратился с требованием к ответчикам о признании контрафактным произведение истца (архитектурный проект) в связи с тем, что при его создании было использовано произведение без разрешения автора (в данном случае и правообладателя). Автор узнала о нарушении ее прав в январе 2013 года. В феврале 2013 года автор заключила договор с Авторским союзом, который в апреле 2016 года подал исковое заявление в суд. Ответчики ссылались на пропуск истцом срока исковой давности.

Суды всех инстанций поддержали довод ответчика и отметили следующее. Передача полномочий по управлению авторскими правами не влияет на начало течения срока исковой давности. Согласно ст.200 ГК РФ срок составляет три года со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права - а, следовательно, со дня, когда узнал или должен был узнать о нарушении своего права непосредственно автор.

Бремя доказывания того, что спорные данные, используемые ответчиком, находились в открытом доступе, несет ответчик

(ООО «Восток Капитал» против ООО «Бизнес Дайнамикс» (Челябинск), ООО «Бизнес Дайнамикс» (Санкт-Петербург), ООО «ЭНСО» (Челябинск), ООО «ЭНСО» (Санкт-Петербург), Постановление СИП по делу №А56-91220/2016 от 26 декабря 2017 года)

Истец подал иск к своим конкурентам, посчитав, что те взломали базу данных истца, изъяли из нее контакты клиентов истца и сделали им спам-рассылку рекламы своих услуг. Истец потребовал запретить ответчикам использование своей базы данных, а также признать действия ответчиков актом недобросовестной конкуренции.



Суд апелляционной инстанции отказал иске в связи с тем, что истец не доказал, что у ответчиков отсутствовали какие-либо иные источники, из которых они могли бы получить список спорных электронных адресов.

СИП, отменяя постановление апелляционного суда, указал, что факт того, что ответчики могли получить названный список контактов из иных источников, надлежало доказать ответчику, а не истцу. Кроме того, выводы о том, что адреса могли стать известны ответчикам посредством сообщения этих адресов лично или по телефону, а также при обращении конкурсантов для мониторинга рынков, сравнения цен должны быть подтверждены документально.

Истец, взыскивая упущенную выгоду, должен доказать, что он тоже мог бы выиграть тендер (который в действительности выиграл ответчик, незаконно используя полезную модель истца)

(ООО «Квант» против ООО «Предприятие «Сенсор», Определение СК по экономическим спорам ВС РФ по делу №А34-5796/2016 от 23 января 2018 года)



Истец обратился к ответчику с требованием о взыскании упущенной выгоды, возникшей в результате нарушения ответчиком исключительных прав истца на полезную модель. Упущенной выгодой истец считает доход ответчика, полученный от реализации изобретений, которые были произведены с использованием полезной модели истца. Суды удовлетворили иск в полном объеме, поскольку поставка аналогичной продукции истца прекратилась в связи с выходом на рынок аналогичной продукции ответчика.

Соответственно, истец понес убытки.

ВС РФ отменил решение судов нижестоящих инстанций и отправил дело на новое рассмотрение, поскольку суды не учли следующего. Для взыскания упущенной выгоды истцу необходимо было доказать, какие доходы он реально (достоверно) получил бы, если бы не утратил возможность использовать исключительное право при обычных условиях гражданского оборота. Вместе с тем, поставка продукции ответчика осуществлялась по договору, который был заключен в результате процедур по закупке, в которых участвовал в том числе истец. При этом суды не выяснили обстоятельства,

связанные с проведением данных процедур, их условий, участие иных лиц и предложений, которые данные лица предлагали по спорным изделиям, и исходя из этих обстоятельств не определили – возникла ли у истца упущенная выгода. Иными не словами, не доказано, что истец бы выиграл тендер и получил бы соответствующую выгоду от этого.

Данные интернет-архива сайта archive.org могут быть использованы в качестве доказательства размещения сведений на более раннюю дату, чем момент осмотра конкретной страницы

(Гайнутдинов А.А. против Роспатента, Постановление Президиума СИП по делу №СИП-385/2017 от 19 февраля 2018 года)

Заявитель оспаривал в Роспатенте патент на полезную модель. В качестве основания обжалования заявитель ссылаясь на отсутствие у того новизны. С этой целью ему необходимо было подтвердить дату, с которой сведения о полезной модели стали общедоступными. После отказа Роспатента, заявитель обратился в СИП.

Президиум СИП в числе прочего сделал следующий вывод. При исследовании материалов, размещенных в сети Интернет, может потребоваться установить, что соответствующие материалы были размещены не на дату осмотра конкретной страницы, а на более раннюю дату. Было отмечено, что суды при установлении обстоятельств нахождения в Интернете тех или иных материалов, в числе прочего принимают и данные размещённые в «архиве» Интернета на сайте archive.org. Таким образом, данные из интернет-архива могут использоваться в качестве доказательства того, что информация была размещена в Интернете на более раннюю дату, чем на момент осмотра конкретной страницы.

