

ГОРОДИССКИЙ И ПАРТНЁРЫ ПАТЕНТНЫЕ ПОВЕРЕННЫЕ И ЮРИСТЫ

[практикующие с 1959]

ООО «ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА
ГОРОДИССКИЙ И ПАРТНЁРЫ»
РОССИЯ 129090, МОСКВА
УЛ. Б. СПАСКАЯ 25, СТР. 3
ТЕЛ.: 7 (495) 937 6116 / 6109
ФАКС: 7 (495) 937 6104 / 6123
E-MAIL: PAT@GORODISSKY.RU
WWW.GORODISSKY.RU

ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ В СФЕРЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ (февраль 2013 года – июль 2013 года)

АВТОРСКОЕ ПРАВО И СМЕЖНЫЕ ПРАВА

Постановление Президиума ВАС РФ №13537/12 от 19 марта 2013 года

Из материалов дела усматривается, что гражданин Кучин И.Л. (правообладатель) и общество заключили договор отчуждения прав от 01.12.2009 № 0112, в соответствии с пунктом 2.1 которого правообладатель передает, а общество приобретает все исключительные смежные права на фонограммы и исполнение произведений, указанных в приложении.

Между обществом (принципалом) и агентством (агентом) 09.02.2011 подписан агентский договор, которым предусмотрено, что принципал поручает, а агент принимает на себя обязательства совершать от своего имени и по поручению принципала юридические и иные действия согласно полномочиям, определенным в данном договоре, и доверенности, являющейся его неотъемлемой частью, направленные на защиту прав принципала, согласно действующему законодательству, регулирующему правоотношения в сфере использования объектов интеллектуальной собственности и их защиты от несанкционированного использования на всей территории Южного федерального округа и Ставропольского края (пункты 1.1, 2.1). Пунктом 1.2 агентского договора установлено, что права и обязанности, возникающие в ходе исполнения договора, приобретает непосредственно агент. Агент, в частности, обязан выявлять факты нарушения исключительных прав принципала юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, проводить исследование изъятых носителей объектов исключительных прав

на предмет контрафактности, предъявлять иски к нарушителям, вести по этим искам судебные тяжбы со всеми правами, которые предоставлены законом истцу и третьему лицу, в том числе с правом подписания и подачи исковых заявлений, окончания дела миром, обжалования судебных актов на любой стадии процесса, получение и предъявление исполнительных листов к взысканию, с правом получения имущества и/или денег (пункт 2.1 агентского договора).

Агент осуществляет деятельность по договору от 09.02.2011 за свой счет, распределение денежных средств, принятых агентом в качестве компенсации в возмещение ущерба за нарушение исключительных прав принципала осуществляется на основании приложения № 1 к договору (пункты 4.1, 4.3).

В соответствии с обязательствами, принятыми по договору от 09.02.2011, агентство 15.07.2011 в месте осуществления торговой деятельности предпринимателя по адресу: г. Краснодар, пр. Чекистов, 17, лит. Ж1, № 5 выявило факт распространения (предложения к продаже) контрафактного диска формата MP3 «Иван Кучин. 9 альбомов 132 трека», содержащего фонограммы произведений, исключительные права на которые принадлежат обществу.

Сочтя, что предприниматель нарушил принадлежащие обществу исключительные права на фонограммы, агентство обратилось с иском в арбитражный суд, заявив от своего имени требование о взыскании компенсации в размере 1 000 000 рублей (из расчета 10 000 рублей за каждую из 100 фонограмм, размещенных на диске).

Суд первой инстанции признал наличие у общества исключительных прав на спорные фонограммы, установил факт нарушения этих прав ответчиком и удовлетворил иск. Суд апелляционной инстанции, согласившись с выводами суда первой инстанции о наличии у общества исключительных прав на спорные фонограммы и нарушении этих прав предпринимателем, вместе с тем отменил решение и отказал в удовлетворении искового требования на основании того, что иск подан ненадлежащим истцом. Суд кассационной инстанции поддержал выводы суда апелляционной инстанции.

Согласно пункту 1 статьи 1005 Гражданского кодекса Российской Федерации по агентскому договору одна сторона (агент) обязуется за вознаграждение совершать по поручению другой стороны (принципала) юридические и иные действия от своего имени, но за счет принципала либо от имени и за счет принципала. По сделке, совершенной агентом с третьим лицом от своего имени и за счет принципала, приобретает права и становится обязанным агент, хотя бы принципал и был назван в сделке или вступил с третьим лицом в непосредственные отношения по

исполнению сделки. По сделке, совершенной агентом с третьим лицом от имени и за счет принципала, права и обязанности возникают непосредственно у принципала.

По смыслу статьи 1005 Гражданского кодекса Российской Федерации и статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и с учетом общих положений обязательственного права агент вправе обращаться в суд от своего имени только за защитой собственного права, возникшего из сделок с третьими лицами во исполнение указаний принципала или перешедшего к агенту от принципала в порядке уступки права требования.

В рассматриваемом деле заявленное агентом (истцом) требование о защите исключительных смежных прав путем взыскания компенсации направлено на защиту не его собственного права, а права принципала (общества), поскольку в установленном законом порядке исключительные права агенту не отчуждались.

Нарушение исключительных прав вообще не является сделкой, в том числе совершенной агентом во исполнение указаний принципала, а порождает деликтное обязательство (обязательство вследствие причинения вреда), возникшее у предпринимателя вследствие нарушения исключительных смежных прав общества. Обязанность возместить вред, причиненный нарушением, не связана с исполнением или неисполнением договорных обязательств.

Несмотря на то, что свое право на предъявление иска истец обосновал условиями договора от 09.02.2011, согласно которым правообладатель передал права на получение присужденных денежных средств по искам о взыскании компенсации за нарушение прав принципала, суды пришли к обоснованному выводу о том, что данного правомочия недостаточно для признания за агентом права на обращение в суд от своего собственного имени с иском о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав правообладателя. Поскольку агентству не передавались исключительные права, оно не может быть признано надлежащим истцом по заявленному требованию ввиду отсутствия у него субъективного права, подлежащего защите.

При таких обстоятельствах постановления судов апелляционной и кассационной инстанций подлежат оставлению без изменения. Однако правообладатель вправе обратиться в суд с самостоятельным иском о защите своего нарушенного права в установленном законом порядке. Довод общества о том, что названные судебные акты приняты непосредственно о его правах и обязанностях, не обоснован.

Постановление ФАС МО от 12 июля 2013 года по делу №А40-115248/12-51-1056

Индивидуальный предприниматель Ч.Д.Г. обратился в Арбитражный суд города Москвы к ОАО

"Вымпел-Коммуникации" с иском о взыскании компенсации за незаконное использование фотографического произведения в размере 50 000 рублей. Решением Арбитражного суда города Москвы от 25.12.2012, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 25.03.2013 в иске отказано.

Изучив материалы дела, обсудив доводы кассационной жалобы, проверив в порядке ст. 286 АПК РФ правильность применения судами норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, содержащихся в обжалуемых решении и постановлении, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, суд кассационной инстанции приходит к выводу о необходимости оставления принятых по делу судебных актов без изменения в связи со следующим.

Как установлено судами и следует из материалов дела, ИП Ч.Д.Г. является правообладателем исключительных авторских прав на фотографию "Дачные участки", первое опубликование которой было произведено им в сети Интернет по адресу: <http://chistoprudov.livejournal.com>. Суды, отказывая в иске пришли к выводу, что ответчиком фотография размещена в месте, открытом для свободного посещения, кроме того, при ее размещении было соблюдено требование об указании имени автора и источника заимствования.

Согласно статье 1276 ГК РФ, допускается без согласия автора или иного правообладателя и без выплаты вознаграждения воспроизведение, сообщение в эфир или по кабелю фотографического произведения, произведения архитектуры или произведения изобразительного искусства, которые постоянно находятся в месте, открытом для свободного посещения, за исключением случаев, когда изображение произведения таким способом является основным объектом этого воспроизведения, сообщения в эфир или по кабелю либо когда изображение произведения используется в коммерческих целях.

Из содержания протокола осмотра сайта следует, что спорная фотография не является основным объектом воспроизведения, она приведена лишь для иллюстрации текста статьи. Фотографическое изображение было размещено в свободном доступе на сайте www.livejournal.com, то есть постоянно находилось в месте, открытом для свободного посещения. Доступ к указанному сайту не ограничен любому пользователю сети Интернет, следовательно, является местом, открытым для свободного посещения.

В соответствии с нормой статьи 1274 ГК РФ, допускается без согласия автора или иного правообладателя и без выплаты вознаграждения, но с обязательным указанием имени автора, произведение которого используется, и источника заимствования.

На спорной фотографии была указана информация об имени и источнике заимствования: Dmitriy Chistoprudov /28-300.ru Photo Agency. Данная информация была указана именно в том виде, в котором она содержалась на фотографии истца, размещенной в его блоге в сети Интернет по адресу <http://chistoprudov.livejournal.com>.

Исходя из изложенного, суды правомерно пришли к выводу об отказе в удовлетворении иска.

ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ И БАЗЫ ДАННЫХ

Определение ВАС РФ №ВАС-2511/13 от 13 марта 2013 года

Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суды исходили из нарушения истцом пункта 6.7 заключенного между сторонами лицензионного соглашения от 27.10.2008, выразившегося в передаче третьему лицу – компании «Mobile World Media Inc.» исходных кодов программы для ЭВМ «Mobile Media Player for Symbian v.3». При этом, **суды руководствовались пунктом 3 статьи 450 пунктом 1 статьи 1225, статьей 1238 Гражданского кодекса Российской Федерации, посчитав, что при заключении сублицензионного соглашения с указанным третьим лицом истец не обеспечил выполнение пункта 6.7 лицензионного соглашения о конфиденциальности (сохранение тайны) в отношении исходных кодов спорного программного продукта.**

Ссылки общества «Спб Софтваре Консалтинг» на неправомерность выводов судов об отсутствии у лицензиата права передавать исходные коды программного продукта третьему лицу ранее уже являлись предметом рассмотрения судов первой и апелляционной инстанции и отклонены со ссылкой на конкретные обстоятельства дела.

Коллегия судей Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации сделала вывод об отсутствии оснований, предусмотренных частью 1 статьи 304 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, по которым дело может быть передано на рассмотрение в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации.

Постановление ФАС СКО от 4 июля 2013 года по делу N А53-22392/2012

Изучив материалы дела, доводы кассационной жалобы и отзыва на нее, Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа считает, что кассационная жалоба не подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

Из материалов дела видно и судами установлено, что постановлением Кировского районного отдела Службы судебных приставов г. Ростова-на-Дону УФССП России по Ростовской области от

28.06.2012 возбуждено исполнительное производство N 47134/12/27/61 во исполнение определения суда от 26.06.2012 об обеспечении доказательств до предъявления иска.

Согласно акту совершения исполнительных действий от 29.06.2012, осмотру подверглись помещения, занимаемые обществом, в которых на момент начала осмотра находились сотрудники общества. В помещении располагались ПЭВМ, на системных блоках которых наклеены стикеры общества; на столах располагалась документация общества (т. 3, л.д. 20-26). В справке о результатах осмотра ПЭВМ специалистом по программным продуктам указано, что в их памяти зафиксировано наличие программных продуктов, авторские права на которые принадлежат корпорации "Майкрософт": Microsoft Windows 7 Ultimate - 5 экземпляров; Microsoft Windows 7 Максимальная - 4 экземпляра; Microsoft Windows XP Professional - 2 экземпляра; Microsoft Office Word 2007-8 экземпляров; Microsoft Office Excel 2007-10 экземпляров; Microsoft Office Visio 2007 Professional - 6 экземпляров; Microsoft Office 2010 Professional Plus - 3 экземпляра. Корпорации "Аутодеск Инк.": Autodesk AutoCAD 2011-11 экземпляров. Специалистом указаны даты инсталляции программных продуктов, приложены снимки мониторов с изображением программ, а также большого количества разнообразных документов, содержащих в своем наименовании "ЦИТ", "ПСК ЦИТ", фамилии сотрудников общества (т. 2, л.д. 140-180). Названные обстоятельства послужили основанием для обращения корпорации в суд с иском.

Исследовав представленные сторонами доказательства в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суды установили, что имеющиеся в памяти ПЭВМ файлы, папки, группы с наименованием общества, а также его сотрудников, бланки, письма, реквизиты, архитектурные проекты, свидетельствуют об использовании спорных программ именно в деятельности общества. Ни на одном из снимков экранов ПЭВМ или документах, сфотографированных в ходе проведения исполнительных действий, не встречаются доказательства (файлы, папки, группы), содержащие наименование третьего лица, которому компьютеры переданы в аренду.

Основанием ответственности за использование программного обеспечения является сам факт владения контрафактным программным продуктом, который находился в распоряжении общества.

Судами установлен факт принадлежности прав на спорное программное обеспечение корпорациям, поскольку в полных названиях спорных программных продуктов содержится указание на фирму-производителя - Microsoft и Autodesk. Как верно установлено судами, общество не представило доказательств (договор на приобретение программных продуктов, коды

активации, наклейки на корпус) правомерного использования программных продуктов.

Расчет компенсации произведен судами с учетом информации о стоимости программ из справочника цен на лицензионное программное обеспечение, разработанного Некоммерческим Партнерством Поставщиков Программных Продуктов и прайс-листов корпорации "Аутодеск Инк". Установив стоимость программ для ЭВМ, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за их правомерное использование, суды обоснованно удовлетворили иск в полном объеме. Общество не опровергло представленные корпорациями сведения о стоимости программного обеспечения, не представило контррасчет.

Постановление ФАС УО от 30 июля 2013 года №Ф09-5590/13 по делу N А76-19016/2012

Аутодеск Инкорпорейтед, Корпорация Майкрософт, Корпорация "Корел", Адобе Системз Инкорпорейтед обратились в Арбитражный суд Челябинской области с иском к обществу "Энергостройпроект" о взыскании компенсации за незаконное использование авторских прав на программы для ЭВМ в размере 879 880 руб. 12 коп., в том числе в пользу Аутодеск Инкорпорейтед 621 213 руб. 84 коп., в пользу Корпорации Майкрософт 109 381 руб. 76 коп., в пользу Корпорации Корел 31 259 руб. 96 коп., в пользу Адобе Системз Инкорпорейтед 118 024 руб. 56 коп.

Определением суда от 30.01.2013 в связи с частичным отказом от иска производство по делу в части требований о взыскании компенсации 11 785 руб. 62 коп. за незаконное использование программы ЭВМ "Adobe Acrobat 5" прекращено. Решением арбитражного суда первой инстанции от 11.02.2013 заявленные требования удовлетворены. Постановлением Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 10.04.2013 решение суда первой инстанции оставлено без изменения. В кассационной жалобе общество "Энергостройпроект" просит судебные акты отменить, ссылаясь на неправильное применение ст. 1301 Гражданского кодекса Российской Федерации, нарушение ст. 7, 9, 68, 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, положений Федерального закона "Об оперативно-розыскной деятельности", несоответствие выводов судов имеющимся в деле доказательствам.

Заявитель полагает, что исследование от 29.07.2011 N 113/11 является недопустимым доказательством, поскольку данное исследование проведено без соблюдения требований ст. 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. По мнению заявителя, вопрос наличия или отсутствия программных продуктов на системных блоках компьютеров является вопросом, требующим специальных познаний, для разрешения которого необходимо назначение

судебной экспертизы. Заявитель ссылается на несоответствие наименований программных продуктов, указанных в исследовании, наименованиям программных продуктов, приведенных истцами в исковом заявлении, и полагает, что делая выводы о нарушении прав истцов в отношении программных продуктов Microsoft Windows XP Professional SP2, Microsoft Office 2007 Enterprise, Microsoft Office 2003 Professional, Adobe Acrobat 8.0 Professional, Adobe Acrobat 7.0 Professional, Adobe Acrobat 5.0, Adobe Photoshop 7.0, AutoCAD 2011, AutoCAD 2007, AutoCAD 2009, CorelDRAW Graphics Suite 13, суды вышли за пределы заявленных требований. Заявитель считает, что при оценке обоснованности размера компенсации судами необоснованно не приняты во внимание справки Южно-Уральской Торгово-Промышленной палаты по состоянию на момент нарушения исключительного права. Как указывает заявитель, по данным указанных справок возможность приобретения части спорных программ на момент нарушения права отсутствовала. Заявитель также считает, что нахождение на компьютере ответчика спорного программного обеспечения не свидетельствует о его фактическом использовании и ссылается на имеющиеся в исследовании от 29.07.2011 N 113/11 указание на отсутствие информации о запуске обнаруженных программ.

Сотрудниками отдела "К" ГУ МВД РФ по Челябинской области 15.07.2011 проведены оперативно-розыскные мероприятия (обследование помещений) в офисе общества "Энергостройпроект", расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Российская, д. 17, в результате которых было изъято два системных блока компьютера с установленным программным обеспечением, имеющим признаки контрафактности. Согласно заключению специалиста от 29.07.2011 N 113/11 на изъятых жестких дисках системных блоков обнаружены программные продукты Autodesk Инкорпорейтед, Корпорации Майкрософт, Корпорации Корел, Адобе Системз Инкорпорейтед, являющиеся контрафактными. **То обстоятельство, что часть спорных программных продуктов, установленных на компьютерах ответчика, в течение неопределенного времени, как указывает последний, не запускались, не свидетельствует об отсутствии факта их использования, так как данные программы находятся в памяти ЭВМ, то есть в свое время было осуществлено их воспроизведение, что в силу подп. 3 п. 1 ст. 1270 Гражданского кодекса Российской Федерации представляет собой реализацию исключительного права на объект авторского права.**

Установив факт нарушения исключительных прав истцов, проверив расчет размера компенсации, произведенный истцом с учетом стоимости программ, приведенных в справочнике цен на лицензионное программное обеспечение Некоммерческого Партнерства Производителей Программных Продуктов при Торгово-промышленной палате Российской Федерации, суды

правомерно признали подлежащими удовлетворению требования о взыскании с ответчика компенсации за нарушение авторских прав в размере 868 094 руб. 50 коп., в том числе в пользу Аутодеск Инкорпорейтед 621 213 руб. 84 коп., в пользу корпорации Майкрософт 109 381 руб. 76 коп., в пользу корпорации "Корел" 31 259 руб. 96 коп., в пользу Адобе Системз Инкорпорейтед 106 238 руб. 94 коп.

ПРАВО НА ТОВАРНЫЙ ЗНАК

Определение ВАС РФ от 1 февраля 2013 года N ВАС-15187/12

Судами установлено, что общество "Телеросс" является правообладателем товарных знаков (знаков обслуживания) "МОРЕ ТВ" и "ОКЕ@Н INTERNET" на основании свидетельств N 335478, 335479, 339790 с приоритетом от 27.07.2006 и 13.09.2006 в отношении товаров и услуг 35, 38, 41 и 42 классов Международного классификатора товаров и услуг, в том числе в отношении услуг, связанных с доступом в сеть Интернет, и услуг телевизионного кабельного вещания.

Полагая, что при предложении неограниченному кругу лиц услуг кабельного телевидения и доступа в Интернет с использованием обозначений, сходных до степени смешения с товарными знаками истца за период с 2008 - 2009 месяцев 2011 года, общество "Мурманские мультисервисные сети" нарушает его исключительные права на упомянутые товарные знаки, истец обратился в арбитражный суд с настоящим иском.

Удовлетворяя частично исковые требования, и взыскивая 500 000 рублей компенсации за использование каждого товарного знака, суд первой инстанции исходил из неправомерного использования обществом "Мурманские мультисервисные сети" в период с ноября 2009 по 21 декабря 2012 года спорных обозначений без разрешения правообладателя. При этом суд первой инстанции отклонил заявление ответчика о пропуске срока исковой давности, сославшись на то, что на заявленные требования исковая давность не распространяется в силу абзаца 2 статьи 208 Гражданского кодекса как на требование о защите нематериальных прав.

Суд апелляционной инстанции, руководствуясь подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515, пункта 2 статьи 1477 Гражданского кодекса, изменил решение суда первой инстанции и взыскал компенсацию в полном объеме в сумме 1 346 597 926 рублей 64 копеек. Апелляционный суд установил, что незаконное использование ответчиком товарных знаков истца в период 2008 - 2012 годы при оказании услуг, в отношении которых истцом зарегистрированы спорные товарные знаки, установлен при рассмотрении дела в суде первой инстанции и не оспаривается сторонами в суде

апелляционной инстанции. Компенсация за нарушение исключительного права на товарные знаки рассчитана истцом как двойная стоимость реализации ответчиком услуг кабельного телевидения и услуг широкополосного доступа в Интернет за период с 2008 по десятый месяц 2011 года в размере 1 346 597 926 рублей 64 копеек (подпункт 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса). Стоимость услуг за спорный период определена истцом исходя из размера валовой выручки ответчика от оказания спорных услуг по данным его бухгалтерской отчетности. Посчитав, что истцу стало известно о нарушении ответчиком его прав на товарные знаки при проведении осмотра страницы общества "Мурманские мультисервисные сети" в сети Интернет 16.06.2011, апелляционный суд пришел к выводу о том, что на момент подачи иска установленный статьей 196 Гражданского кодекса срок исковой давности пропущен не был. В то же время апелляционный суд посчитал, что уменьшение судом размера взысканной компенсации противоречит нормам закона.

Апелляционный суд сослался на то, что пунктом 4 статьи 1515 Гражданского кодекса предусмотрено два вида ответственности за нарушение прав на товарный знак - подпунктом 1 указанного пункта предусмотрена санкция в определенных пределах, выбор которой в этих пределах определяется судом в зависимости от характера нарушения, подпунктом 2 - определенный порядок расчета подлежащей применению санкции, при определении размера которой характер допущенного нарушения принимается во внимание лишь в контексте определения стоимости контрафактных товаров (работ, услуг), либо стоимости правомерного использования товарного знака. Апелляционный суд пришел к выводу о том, что при применении ответственности по подпункту 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса характер допущенного нарушения оценке судом не подлежит.

Суд кассационной инстанции поддержал позицию арбитражного суда апелляционной инстанции со ссылкой на пункты 43.3 и 43.4 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи введением в действие части четвертой Гражданского кодекса" (далее - постановление Пленума N 5/29). Между тем, делая указанные выводы, суды не учли следующее.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1515 Гражданского кодекса правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно

размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

При определении размера компенсации за нарушение исключительных прав истца на товарные знаки "МОРЕ ТВ" и "ОКЕ@Н INTERNET" апелляционный суд применил подпункт 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса. В соответствии с указанной нормой денежная компенсация за нарушение права истца на товарные знаки рассчитана истцом как двойная стоимость реализации ответчиком услуг кабельного телевидения и широкополосного доступа в Интернет за период с 2008 год по десятый месяц 2011 года в размере 1 346 597 926 рублей 64 копейки исходя из данных бухгалтерского учета валовой прибыли ответчика за данный период.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1250 Гражданского кодекса отсутствие вины нарушителя не освобождает его от обязанности прекратить нарушение интеллектуальных прав, а также не исключает применение в отношении нарушителя мер, направленных на защиту таких прав. В частности, публикация решения суда о допущенном нарушении (подпункт 5 пункта 1 статьи 1252) и пресечение действий, нарушающих исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации либо создающих угрозу нарушения такого права, осуществляются независимо от вины нарушителя и за его счет.

Судами отклонен довод ответчика о том, что он осуществлял использование товарных знаков в соответствии с положениями статьи 1486 Гражданского кодекса под контролем истца, поскольку доказательств, подтверждающих согласие правообладателя на использование товарных знаков ответчиком, не представлено.

Однако, делая указанные выводы, суды не учли разъяснения, изложенные в абзаце 2 пункта 23 постановления Пленума N 5/29, согласно которым при защите интеллектуальных прав правило о неприменении принципа вины подлежит применению к способам защиты соответствующих прав, не относящимся к мерам ответственности. Ответственность за нарушение интеллектуальных прав (взыскание компенсации, возмещение убытков) наступает применительно к статье 401 Кодекса. Таким образом, вина ответчика в нарушение исключительных прав истца на спорные товарные знаки в силу указанных разъяснений должна учитываться, в том числе при применении меры ответственности, предусмотренной подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса.

Имеющимися в деле доказательствами (выписка из ЕГРЮЛ от 23.09.2011 N 340АС) подтверждается, что ответчик является дочерним обществом по отношению к обществу "Телеросс". На дату подачи заявки на регистрацию товарных знаков "МОРЕ ТВ" и "ОКЕ@Н

ИНТЕРНЕТ" генеральным директором и учредителем общества "Телеросс" являлся Шульга Д.А., который одновременно являлся руководителем коллективного исполнительного органа общества "Мурманские мультисервисные сети". Использование спорных товарных знаков ответчиком объяснялось тем, что общество "Телеросс" не обладало лицензией на предоставление услуг связи, к которым относятся услуги кабельного телевидения и услуги доступа в Интернет. Кроме того, между сторонами был подписан договор от 28.10.2010 N 1 об отчуждении исключительного права на упомянутые товарные знаки, согласно которому исключительное право на товарные знаки передается на безвозмездной основе ответчику (пункт 3.1). Однако договор не прошел государственную регистрацию в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности и по этим основаниям признан недействительным вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Мурманской области от 30.05.2011 по делу N А42-9121/2010. Таким образом, предшествующие отношения сторон, их намерения по передаче исключительных прав на товарные знаки, а также осуществление совместных действий по использованию спорных обозначений, не были оценены судами при определении размера компенсации с учетом степени вины ответчика. Кроме того, действия истца, посредством которых стало возможным использование ответчиком спорных обозначений, и последующее предъявление к ранее зависимому лицу требований в размере, превышающем годовую прибыль и стоимость его активов, могут свидетельствовать о злоупотреблении предоставленным истцу правом на судебную защиту. В соответствии со статьей 10 Гражданского кодекса не допускаются действия граждан и юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление правом в иных формах. Судами не учтено, что нарушение исключительных прав истца могло быть вызвано недобросовестными действиями самого истца или с намерением причинить вред ответчику.

Исходя из разъяснений, изложенных в пунктах 1, 4, 8 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 25.11.2008 N 127 "Обзор практики применения арбитражными судами статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации" суд может отказать в удовлетворении иска, если его предъявление вызвано недобросовестными действиями самого истца или с намерением причинить вред ответчику.

Помимо этого представляются спорными выводы судов о том, что на момент подачи иска установленный статьей 196 Гражданского кодекса срок исковой давности пропущен не был. В соответствии со статьями 195, 196 Гражданского кодекса исковой давностью признается срок для

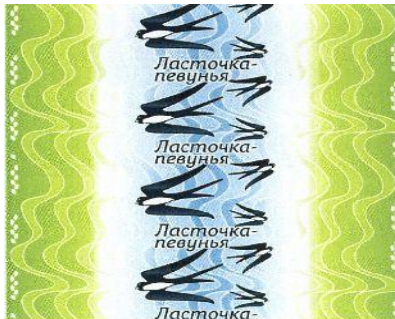
защиты права по иску лица, право которого нарушено. Общий срок исковой давности устанавливается в три года. В соответствии с пунктом 1 статьи 200 Гражданского кодекса течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права. Изъятия из этого правила устанавливаются настоящим Кодексом и иными законами. Законом не установлены иные правила исчисления исковой давности для требований о защите исключительных прав на товарный знак, в связи с чем к спорным правоотношениям подлежит применению общий срок исковой давности. Выводы судов о том, что исковая давность не применяется в связи с тем, что данное правонарушение является длящимся, в данном случае являются необоснованными, поскольку указанное обстоятельство не исключает применение исковой давности к требованию о взыскании денежной компенсации в тех случаях, когда ее размер определяется исходя из двукратного размера стоимости товаров или услуг, с незаконным использованием товарного знака, к тем периодам неправомерного использования товарного знака, которые находятся за пределами исковой давности.

Учитывая сложившиеся правоотношения, общество "Телеросс" не только могло, но и должно было знать о нарушении его прав с момента начала использования обществом "Мурманские мультисервисные сети" спорных обозначений.

При названных обстоятельствах судебные акты нарушают единообразие в применении судами норм права, что в соответствии с пунктом 1 статьи 304 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации является основанием для передачи дела в Президиум Высший Арбитражный Суд Российской Федерации.

Определение ВАС РФ от 10 апреля 2013 года N ВАС-2050/13

Судами установлено, что решением Роспатента от 16.02.2011 предприятию "РОШЕН" отказано в регистрации в качестве товарного знака комбинированного обозначения со словесным элементом "ЛАСТОЧКА-ПЕВУНЬЯ" в отношении товаров 30 класса МКТУ по заявке N 2010712285 с приоритетом от 15 апреля 2010 года.



Решение мотивировано несоответствием заявленного обозначения положениям пункта 2 части 6 статьи 1483 Гражданского кодекса, в связи со сходством его до степени смешения с ранее зарегистрированными за обществом в отношении однородных товаров товарными знаками N 163649, 124607, 226227.



Отказывая в удовлетворении требований, суд первой инстанции исходил из того, что регистрация заявленного обозначения на имя предприятия способна, в случае маркировки их сравнимаемыми обозначениями, привести к возникновению у потребителя представления о принадлежности товаров одному производителю.

Оценив представленные в материалы дела доказательства, апелляционный суд посчитал отсутствующим фонетическое и семантическое сходство словесных элементов противопоставляемых товарных знаков "Ласточка", "Ласточки" и "Ласточка-певунья", поэтому удовлетворил заявленные требования. Суд кассационной инстанции поддержал позицию арбитражного суда апелляционной инстанции. Между тем, делая указанные выводы, суды апелляционной и кассационной инстанции не учли следующее.

Предприятием "РОШЕН" на регистрацию товарного знака в отношении товаров 30 класса МКТУ было заявлено комбинированное обозначение со словесными элементами "ЛАСТОЧКА-ПЕВУНЬЯ". Данное обозначение представляет собой стилизованные изображения птиц (ласточек) на фоне голубых и светло-голубых изогнутых линий, между которыми расположены повторяющиеся словесные элементы "ЛАСТОЧКА-ПЕВУНЬЯ".

Общество "Рот Фронт" является правообладателем комбинированного товарного знака по свидетельству N 163649 с приоритетом от 12 июля 1996 года в отношении товаров 30 класса МКТУ, в виде стилизованных изображений летящих ласточек на фоне волнистых линий, помещенных в овал. С внутренней стороны орнаментов, расположенных слева и справа от изображений ласточки расположены слова "конфета ласточка", и наименование правообладателя товарного знака. Обществу "Рот Фронт" в отношении товаров 30 класса МКТУ также принадлежат товарные знаки по свидетельствам N 124607 с приоритетом от 30 августа 1993 года и N 226227 с приоритетом от

02 июля 2001 года, представляющие собой словесные элементы "ЛАСТОЧКА" и "ЛАСТОЧКИ".

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Не опровергая выводы суда первой инстанции об однородности, суд апелляционной инстанции пришел к выводу о неправильной оценке судом первой инстанции сходства противопоставленных обозначений, указав, что словосочетание "ЛАСТОЧКА-ПЕВУНЬЯ" хотя и совпадают в определенной степени с товарными знаками общества "Рот Фронт", однако является индивидуально отличимым словосочетанием, поскольку в состав данного словосочетания входят два имени существительных. Кроме того, суды апелляционной и кассационной инстанций указали на отсутствие графического сходства, поскольку словесные элементы выполнены различным шрифтом.

Однако, делая указанные выводы, суды апелляционной и кассационной инстанции не учли, что слово "Ласточка" и изображения ласточек в заявленном обозначении занимает наиболее сильную, определяющую позицию, с которого начинается восприятие потребителем всего комбинированного обозначения.

Роспатент пришел к выводам, что заявленное обозначение сходно в целом с противопоставленными товарными знаками благодаря общему зрительному впечатлению, обусловленному их близким композиционным построением.

Товарные знаки общества "Рот Фронт" в отношении кондитерской продукции обладают существенной различительной способностью, являются одним из наиболее популярных конфет в России с достаточно большой долей рынка и узнаваемостью среди потребителей. На усиление различительной способности влияет наличие у общества серии товарных знаков с указанными словесным и изобразительным элементами, а также длительность использования этих знаков на товарном рынке России.

Заявка предприятия "РОШЕН" на регистрацию обозначения "ЛАСТОЧКА-ПЕВУНЬЯ" в отношении однородных товаров направлена на неправомерное получение коммерческих выгод и преимуществ за счет известной продукции общества "Рот Фронт". Добавление к товарному знаку, принадлежащему иному лицу, уточняющего или характеризующего слова не делает новое обозначение не сходным до степени смешения с данным товарным знаком.

В ходе сопоставления товарных знаков с точки зрения их графического и визуального сходства

суды апелляционной и кассационной инстанций не учли рекомендации, данные в Постановлениях Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 N 2979/06, от 17.04.2012 N 16577/11, согласно которой вывод о сходстве делается на основе восприятия не отдельных элементов, а товарных знаков в целом (общего впечатления). Также не учтено, что для признания сходства товарных знаков достаточно уже самой опасности, а не реального смешения товарных знаков в глазах потребителя. О наличии опасности смешения свидетельствуют имеющиеся в материалах дела данные социологических опросов.

При названных обстоятельствах судебные акты апелляционной и кассационной инстанций нарушают единообразие в применении судами норм права, что в соответствии с пунктом 1 статьи 304 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации является основанием для передачи дела в Президиум Высший Арбитражный Суд Российской Федерации.

Постановление ФАС МО от 24 мая 2013 года по делу N А40-116644/12-15-337

Как следует из материалов дела и установлено судами, 13.10.2010 Вольнов А.Л. направил в Роспатент заявку N 2010732830 на регистрацию в качестве товарного знака комбинированного обозначения со словесным элементом "Винни-Пух" для товаров 29 класса МКТУ ("мясо, рыба, птица и дичь; мясные экстракты; овощи и фрукты консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке и другие").



По результатам проведения экспертизы заявленного обозначения было принято решение от 26.12.2011, которым заявленному обозначению "Винни-Пух" было отказано в предоставлении правовой охраны ввиду его несоответствия требованию пункта 9 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации. 24.02.2012 в Роспатент поступило возражение заявителя на вышеуказанное решение экспертизы. Решением Роспатента от 18.06.2011 в удовлетворении возражения заявителю было отказано, решение Роспатента от 26.12.2011 оставлено в силе.

Данные обстоятельства послужили основанием для обращения заявителя в арбитражный суд.

Согласно пункту 9 статьи 1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные персонажу известного в РФ на дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака произведения литературы без согласия правообладателя, если права на соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент "Винни-Пух", выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Над словесным элементом расположено стилизованное изображение медвежонка с воздушным шариком.

Как верно указано судом первой инстанции и апелляционным судом, словесный элемент оспариваемого товарного знака воспроизводит имя персонажа "Винни-Пух" из известного на территории Российской Федерации произведения литературы "Винни-Пух и все-все-все" 1960 года, автором которого является Б. Заходер. Книга многократно переиздавалась в СССР, а затем в Российской Федерации большими тиражами, на ее основе созданы мультфильм, альбом комиксов, опера, издан сборник песенок Винни-Пуха, по мотивам книги ставятся спектакли.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 24 января 2001 по делу N А40-36374/02-2-125, вступившим в законную силу, установлено, что персонаж "Винни-Пух" является объектом авторских прав, принадлежавших Б. Заходеру, а в данный момент его наследнице - Г.С. Заходер.

Таким образом, суды обоснованно пришли к выводу о том, что регистрация комбинированного товарного знака со словесным элементом "Винни-Пух" в отсутствие согласия обладателя авторских прав не соответствует пункту 9 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

При этом согласие В.А. Вебера на регистрацию оспариваемого обозначения, на которое ссылается заявитель, не предоставляет ему возможности зарегистрировать на свое имя товарный знак, воспроизводящий имя персонажа известного произведения.

Как правомерно установлено Роспатентом и судами обеих инстанций, словесный элемент заявленного обозначения "Винни-Пух" воспроизводит имя персонажа произведения Б. Заходера "Винни-Пух и все-все-все", а не произведения А.А. Милна "WINNIE-THE-POOH". При этом авторские права Б. Заходера на произведение "Винни-Пух и все-все-все" и созданное им имя его главного героя - "Винни-Пуха" признаны судебными актами по делу N А40-36374/02-2-125. В рамках данного дела установлено, что слово "Винни-Пух" не является дословным

переводом имени персонажа произведения А.А. Милна. Слово "Винни-Пух" было введено в лексикон русского языка именно Б. Заходером после издания в 1960 году книги "Винни-Пух и все-все-все" - пересказа произведения А.А. Милна "WINNIE-THE-POOH". При этом персонаж книги Б. Заходера "Винни-Пух и все-все-все" Винни-Пух наделен автором - Б. Заходером собственными оригинальными чертами.

Как правильно указали суды, согласно пункту 1 статьи 1260 Гражданского кодекса Российской Федерации авторские права Вебера В.А. распространяются исключительно на перевод произведения, в связи с чем, решение Роспатента об отказе в регистрации на имя заявителя оспариваемого товарного знака никаким образом не затрагивает авторских прав Вебера В.А.

Постановление ФАС МО от 30 мая 2013 года по делу N А40-103038/12-15-208

Спор в отношении отказа в государственной регистрации товарного знака от 25 октября 2011 года по заявке N 2010709859 на имя заявителя ИП Лазарева М.Л.



Из установленных судами фактических обстоятельств по делу усматривается, ИП Лазарев М.Л. была подана заявка с приоритетом от 29 марта 2010 года на регистрацию в качестве товарного знака фотографического объемного (3D) обозначения реалистического изображения товара в отношении товаров "хлебобулочные изделия; кондитерские изделия; зерновые продукты; снеки; сухари; сухарики жареные соленые; сухарики жареные соленые с вкусовыми добавками и приправами; сухарики жареные в масле; сухарики жареные в масле соленые; сухарики жареные в масле с вкусовыми добавками и приправами; снеки из ржано-пшеничного хлеба, снеки из пшеничного хлеба, снеки зерновые, снеки рисовые, снеки кукурузные, снеки крупяной группы; хлебцы" 30 класса МКТУ, в удовлетворении которой Роспатентом от 25 октября 2011 года было отказано.

Предпринимателем 03 февраля 2012 года в Федеральное государственное бюджетное учреждение "Федерального института промышленной собственности" (далее - ФИПС) подано возражение, по результатам рассмотрения которого решение Роспатента от 25 октября 2011 года оставлено в силе. Данное обстоятельство явилось основанием для обращения предпринимателя с

настоящими требованиями в суд.

Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суды, руководствуясь положениями статьи 1477, пункта 1 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации, пункта 9 статьи 4 Федерального закона от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции", пришли к обоснованному выводу о том, что оспариваемые решения Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) от 25 октября 2011 года по заявке N 2010709859 и решение от 27 апреля 2012 года об отказе в удовлетворении "возражения" по заявленному обозначению, соответствуют действующему законодательству, не нарушают права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. Выводы судов о применении нормы права установленным по делу обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам соответствуют.

Отказ Роспатента основан на том, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано как товарный знак для всех товаров заявленного перечня на основании положений пункта 1 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации. Положениями пункта 1 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

В соответствии с пунктом 2.3.1 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Приказом Роспатента N 32 от 5 марта 2003 года, зарегистрированным Минюстом России 25 марта 2003 года за N 4322, вступивших в силу 10 мая 2003 года (далее - Правила), к таким обозначениям могут относиться, в частности реалистические или схематические изображения товаров, заявляемые на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; трехмерные объекты, форма которых обусловлена исключительно функциональным назначением. В соответствии с пунктом 2.2 Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений (утверждены Приказом Роспатента от 23 марта 2001 года N 39) заявленным обозначениям, состоящим только из описательных элементов, не предоставляется правовая охрана, а производителям - исключительное право на их использование, так как у любого лица может возникнуть необходимость использовать в хозяйственном обороте обозначения, которые описывают товар. Такие обозначения называются описательными.

Заявленное обозначение представляет собой объемное (3D) изображение хлебобулочного изделия, в частности, сухаря, выполненного в форме пластинки. Данное объемное изображение, используемое в оспариваемом обозначении, не обладает различительной способностью, так как воспроизводит форму товара, используемую различными производителями до даты приоритета оспариваемого изображения, что дает основание полагать о том, что предоставление исключительного права одному лицу на обозначение в такой ситуации, безусловно, поставит одного из хозяйствующих субъектов в преимущественное положение, что может способствовать нарушению антимонопольного законодательства.

Установив указанные обстоятельства, проанализировав имеющиеся в материалах дела документы в их совокупности и взаимосвязи, арбитражные суды пришли к законному и обоснованному выводу, что из спорного изображения товарного знака, невозможно установить его фактические размеры, в связи с чем, его регистрация приведет к образованию права на предъявление претензий к неограниченному кругу производителей, выпускающих сходные товары в виде плоских пластинок при совпадении пропорций.

Постановление 13ААС от 19 июня 2013 года по делу №А56-5835/2012

Судом первой инстанции установлено и из материалов дела следует, что приоритет товарного знака «Из рук в руки» предоставлен ООО «Пронто-Москва» на основании свидетельства Роспатента от 15.07.1994 № 118747 с 09.02.1994. В то время как ООО «Пронто-Петербург» непрерывно осуществляет выпуск газеты с 07.06.1993 (до даты приоритета товарного знака) при наличии согласия и с ведома истца, являвшегося соучредителем ТОО «Пронто-Петербург». В частности, в средстве массовой информации «Сорока», издаваемом ТОО «Пронто-Петербург», имелось указание на то, что данная газета («Сорока») входит в группу газет «Из рук в руки». В газете от 07.06.1993 словосочетание «Из рук в руки» выполнено в оригинальной графической манере и тождественно зарегистрированному впоследствии товарному знаку ООО «Пронто-Москва».

В материалы дела не представлены доказательства, опровергающие утверждение о том, что с 07.06.1993 происходило постепенное изменение названия газеты «Сорока» на газету «Из рук в руки». Впоследствии, 23.02.1994 члены правления ТОО «Пронто-Петербург» постановили, что в целях более эффективного использования единого названия системы газет «Из рук в руки» считать целесообразным осуществление с 14.03.1994 постепенного перехода от используемого в

Санкт-Петербурге названия газеты бесплатных объявлений «Сорока» к названию «Из рук в руки» (пункт 2.1 протокола заседания правления ТОО «Пронто-Петербург» от 23.02.1994 № 2).

На основании данного решения, принятого истцом, как учредителем ТОО «Пронто-Петербург» уже после подачи заявки на товарный знак, 30.05.1994 было зарегистрировано средство массовой информации «Из рук в руки. Санкт-Петербург», издателем которого является ответчик.

Таким образом, с согласия истца до даты приоритета товарного знака ответчик начал использовать обозначение «Из рук в руки» при издании газеты бесплатных объявлений. Помимо указанного, на заседании правления ТОО «Пронто-Петербург», состоявшемся после подачи заявки на товарный знак, истец также выразил свое разрешение на использование ответчиком спорного обозначения.

Как разъяснено в пункте 7 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 29.07.1997 №19 «Обзор практики разрешения споров, связанных с защитой прав на товарный знак» если товары, обозначенные товарным знаком, введены в хозяйственный оборот другими лицами с согласия его владельца, то он не вправе запретить им использование этого товарного знака. Указанный вывод и толкование, по мнению апелляционного суда, могут быть применимы и при рассмотрении настоящего дела, поскольку использование ответчиком обозначения «Из рук в руки» при издании газеты бесплатных объявлений с согласия истца до даты приоритета товарного знака не может быть признано в качестве нарушения исключительных прав истца.

Изучив материалы дела, оценив доводы апелляционной жалобы и возражений на нее, суд апелляционной инстанции не находит оснований для удовлетворения апелляционной жалобы.

ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ/ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ

Постановление Президиума ВАС РФ от 12 марта 2013 года N 13921/12

22.03.11 в Роспатент поступило заявление о регистрации исключительного лицензионного договора, заключенного между обществом "МДО Покрытие" и обществом "Керамические трансформаторы", от 04.03.2011 г. N 2011Д04002 на использование изобретения по патенту N 233356 (далее - лицензионный договор, договор) в отношении определенных в договоре способов использования. В соответствии с условиями лицензионного договора лицензиар предоставляет лицензиату исключительную лицензию на использование изобретения N 2333561 "Катушка индуктивности" в отношении способов использования, указанных в пунктах 1.1, 2.3

лицензионного договора (трансформаторы малой, средней и большой мощности). При этом в соответствии с пунктом 3.1.4 лицензионного договора за лицензиаром сохраняется право заключать с другими лицами лицензионные договоры на использование изобретения в отношении способов использования изобретения, не предусмотренных в лицензионном договоре.

28.06.2011 решением Роспатента в государственной регистрации лицензионного договора отказано с указанием на несоответствие условий договора понятию лицензионного договора о предоставлении исключительной лицензии, определенному пунктом 1 статьи 1236 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

Согласно указанной норме предоставление лицензиату права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации без сохранения за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам осуществляется посредством предоставления исключительной лицензии (заключением лицензионного договора о предоставлении исключительной лицензии).

В соответствии с подпунктом 10 пункта 7.10 Административного регламента исполнения Роспатентом государственной функции по регистрации договоров о предоставлении права на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, знаки обслуживания, охраняемые программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральных микросхем, а также договоров коммерческой концессии на использование объектов интеллектуальной собственности, охраняемых в соответствии с патентным законодательством Российской Федерации, утвержденным Приказом Минобрнауки РФ от 29.10.2008 N 321, регистрация договора о предоставлении исключительного права осуществляется при условии, если в договоре не содержится внутренних противоречий.

Поскольку в договоре содержалось условие о сохранении за правообладателем возможности заключать с другими лицами лицензионные договоры в отношении не перечисленных способов использования, по мнению Роспатента, представленный лицензионный договор содержал внутренние противоречия и Роспатент полагал, что не имеет законной возможности зарегистрировать такой лицензионный договор.

Суд согласился с данным выводом, указав, что пункт 3.1.4 договора противоречит понятию исключительной лицензии в смысле пункта 1 статьи 1236 ГК РФ, поскольку в нем содержится условие, согласно которому у лицензиара остается право заключать с другими лицами лицензионные договоры на указанное в договоре изобретение. Регистрация такого договора не

могла быть осуществлена, поскольку условия договора противоречат закону и существу распоряжения исключительным правом, что выходит за пределы правомочий, предоставленных сторонам в пункте 1 статьи 1233 ГК РФ. Суды апелляционной и кассационной инстанций согласились с выводами Арбитражного суда города Москвы и оставили принятый судебный акт без изменения. Между тем, судами при рассмотрении дела не учтены следующие обстоятельства.

В соответствии со статьей 1 Гражданского кодекса Российской Федерации граждане и юридические лица приобретают и осуществляют свои гражданские права своей волей и в своем интересе. Они свободны в установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в определении любых не противоречащих законодательству условий договора. Согласно статье 421 ГК РФ условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами.

В статье 1236 Гражданского кодекса Российской Федерации законодатель назвал такой способ распоряжения исключительным правом как его передача посредством исключительной лицензии. При этом главной особенностью такой передачи является предоставление пользователю монопольной возможности (исключая любых третьих лиц) на использование объекта исключительного права в своей деятельности. Правообладатель в этом случае лишен возможности передать права на использование такого объекта исключительных прав третьим лицам.

Вместе с тем, согласно пункту 1 статьи 1229 ГК РФ лицо, обладающее исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. В соответствии с разъяснением, содержащимся в пункте 11 совместного Постановления Пленумов Верховного и Высшего Арбитражного Судов Российской Федерации N 5/29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", правообладатель может распорядиться принадлежащим ему исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации любым не противоречащим закону и существу такого исключительного права способом.

В статье 1236 ГК РФ отсутствуют нормы относительно объема передаваемых правомочий в рамках как исключительной, так и неисключительной лицензии. Такой объект интеллектуальных прав как изобретение может быть использован в различных продуктах и произвольное лишение правообладателя возможности самостоятельно определить способ

использования объекта исключительных прав означало бы ограничение его гражданских прав, что противоречит статьям 1, 9, 421 Гражданского кодекса Российской Федерации. Кроме того, в определении лицензионного договора, данном в статье 1235 ГК РФ, указано, что лицензиар предоставляет или обязуется предоставить лицензиату право использования результата интеллектуальной деятельности в предусмотренных договором пределах. Лицензиат может использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором.

Пользователь, заинтересованный в монопольном праве на использование изобретения, должен быть уверен в том, что аналогичные права не будут предоставлены третьим лицам. Стороны такого договора не должны быть ограничены в правомочиях определить сферу деятельности, а также конкретные виды использования объекта исключительных прав. Закон не содержит ограничений на предоставление прав, вытекающих из патента, для их использования в конкретной сфере деятельности лицензиата или для изготовления строго определенного перечня изделий.

В рамках настоящего спора стороны заключили договор, в котором лицензиату предоставлено право на использование изобретения по патенту N 233356 в предусмотренных договором пределах. При этом лицензиар лишился возможности предоставить такие права третьим лицам в отношении аналогичных способов использования.

В статье 1236 ГК РФ, а также в иных нормах Гражданского кодекса Российской Федерации отсутствуют положения относительно возможности заключения договоров о предоставлении исключительной лицензии в определенной сфере деятельности и в пределах, указанных непосредственно сторонами. Вместе с тем, в пункте 3 указанной статьи содержится положение, согласно которому в одном лицензионном договоре в отношении различных способов использования результата интеллектуальной деятельности могут содержаться условия для лицензионных договоров разных видов (исключительной и неисключительной лицензии). Следовательно, законодатель допускает дифференциацию лицензионных договоров в зависимости от способа использования результата интеллектуальной деятельности. В спорном договоре стороны определили конкретный способ (сферу) использования такого результата - трансформаторы малой, средней и большой мощности. Кроме того, стороны правомерно определили и вид заключаемого договора - договор на использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации без сохранения за лицензиаром

права выдачи лицензий другим лицам (исключительная лицензия). Такой договор не противоречит императивным нормам Гражданского кодекса Российской Федерации.

Таким образом, у Роспатента не было оснований для отказа в государственной регистрации исключительного лицензионного договора N 2011Д04002 от 04.03.2011 о предоставлении исключительного права использования изобретения по патенту N 2333561.

При названных обстоятельствах оспариваемые судебные акты первой, апелляционной и кассационной инстанции как нарушающие единообразие в толковании и применении арбитражными судами норм права подлежат отмене.

Вступившие в законную силу судебные акты арбитражных судов по делам со схожими фактическими обстоятельствами, принятые на основании нормы права в истолковании, расходящемся с содержащимся в настоящем постановлении толкованием, могут быть пересмотрены на основании пункта 5 части 3 статьи 311 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, если для этого нет других препятствий.

ДОМЕННЫЕ ИМЕНА

Постановление Президиума ВАС РФ № 445/13 от 4 июня 2013 года

Аннулирование регистрации доменного имени на основании судебного акта, вступившего в законную силу, осуществляется регистратором самостоятельно после истечения срока преимущественного права регистрации доменного имени лицом, в пользу которого принят судебный акт, что предусмотрено разработанным координационным центром в виде приложения к Правилам регистрации доменных имен Положением о процедурах, подлежащих применению при возникновении споров о доменных именах (пункт 6.4).

Кроме того, пунктом 6.1 названного положения установлено, что регистратор самостоятельно прекращает право администрирования доменного имени в течение 45 календарных дней после вступления в законную силу судебного акта, запрещающего администратору использование в доменном имени обозначения, правами на которое обладает истец и (или) запрещающего администратору использование соответствующего доменного имени и (или) признающего администрирование домена администратором нарушением прав истца.

Между тем оспоренные судебные акты не содержат указаний, обязывающих регистратора домена совершить такие действия, так же как запрета администратору домена использовать в домене

спорное обозначение, хотя администрирование домена признано (в мотивировочной части судебного акта) нарушением прав истца и оценено как акт недобросовестной конкуренции.

Указанное противоречие может объясняться тем, как сформулировал истец свои требования (отмена регистрации спорного доменного имени и предоставление истцу преимущественного права на его регистрацию). Следует признать, что требования общества «Сантехоптторг», заявленные в таком виде, не подлежали удовлетворению.

Однако учитывая доводы истца, приведенные в обоснование его требований, исходя из целей обращения в суд с заявленными требованиями (прекращение права администрирования ответчиком спорного доменного имени и передача этого права истцу) суду следовало рассмотреть вопрос о запрете администратору использовать соответствующий домен, что позволило бы регистратору применить принципы, изложенные в упомянутом положении.

С учетом квалификации действий ответчика по использованию спорного домена не только как нарушения исключительных прав истца на товарные знаки, но и как акта недобросовестной конкуренции, приняв во внимание положения пункта 62 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» и статьи 10 Гражданского кодекса суд отказал в защите права Красикова В.В. на использование товарного знака, зарегистрированного на его имя, в спорном доменном имени.

Исходя из существа искового требования в том смысле, который выявлен Президиумом при рассмотрении дела (пресечение действий, нарушающих право, запрет ответчику использовать спорное доменное имя), оспариваемые судебные акты в части отказа в удовлетворении искового требования в силу пункта 1 части 1 статьи 304 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации как нарушающие единообразие в толковании и применении арбитражными судами норм права подлежат отмене.

Президиум считает возможным, не передавая дело на новое рассмотрение в указанной части, принять решение о запрете Красикову В.В. использовать доменное имя «тёплыйдом.рф».

За дополнительной информацией просим обращаться в московский офис юридической фирмы «Городисский и Партнеры», адрес: Российская Федерация, 129090, Москва, ул. Большая Спасская, 25, стр.3; телефон: +7 (495) 937-6116/6109; факс: +7 (495) 937-6104/6123; электронная почта: pat@gorodissky.ru; сайт: <http://www.gorodissky.ru>.