

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 (июнь – ноябрь 2011 года)

АВТОРСКОЕ ПРАВО

Постановление Президиума ВАС РФ № 4453/11 от 4 октября 2011 г. (ООО «Издательство ТЕРРА» против ООО «Издательство Астрель»)

Издательство «ТЕРРА», являясь на основании договора с С.А. Беляевой — наследницей писателя А. Беляева обладателем исключительных имущественных прав на воспроизведение и распространение произведений А. Беляева, обратилось с иском к издательству «Астрель» о взыскании 7 567 025 400 рублей компенсации за незаконное распространение произведений А. Беляева «Голова профессора Доуэля», «Остров погибших кораблей» и др., о пресечении соответствующих действий, об обязанности ответчика изъять незаконно изданные экземпляры и опубликовать решение суда о допущенном нарушении. Истец заявил требование о выплате компенсации, рассчитанной исходя из двукратной стоимости контрафактных произведений, при этом суд первой инстанции, определив, что стоимость одного экземпляра изданного истцом собрания сочинений А. Беляева (шести томов) составляет 114 651 рубль 90 копеек (издание истца является уникальным, имеет кожаный переплет и золотое тиснение), рассчитал размер компенсации исходя из указанной стоимости и тиража изданных ответчиком произведений (издание ответчика является обычным изданием в твердом переплете).

Президиум ВАС РФ отметил, что в случае распространения контрафактных экземпляров произведения расчет компенсации должен базироваться на количестве и стоимости таких экземпляров, то есть в расчет необходимо принимать стоимость экземпляров произведений, изданных ответчиком. Таким образом, ВАС РФ внес ясность в вопрос расчета компенсации в размере двукратной стоимости контрафактных экземпляров. Указанное решение позволит несколько смягчить риски чрезмерно высокой материальной ответственности, которая может быть возложена на лицо, признанное нарушителем исключительного права. Стоит отметить, что

многие исследователи критикуют установленную законом ответственность в размере двукратной стоимости контрафактных экземпляров, отмечая, что она выполняет не свойственную гражданскому праву карательную функцию, поэтому более четкое определение порядка ее расчета высшей судебной инстанцией, безусловно, сыграет положительную роль в дальнейшей судебной практике.

Постановление Президиума ВАС РФ № 5816/11 от 27 сентября 2011 г. (Общество «Контур» против общества «Стройпроект сервис»)

Истец по договору с заказчиком (общество «Саратовинвестстрой 2007») разработал проектную документацию для строительства пятиэтажного жилого дома, на который было получено разрешение на строительство. В ходе строительства заказчик обратился к истцу с просьбой изменить проект в части увеличения этажности, количества секций и изменения конструктивных частей объекта. Истец отказался, ссылаясь на опасность строительства по такому проекту. Заказчик обратился к ответчику (обществу «Стройпроект сервис») для доработки проектной документации, указанная работа была выполнена ответчиком.

В связи с этим истец обратился к ответчику с иском о защите авторских прав, поскольку не предоставлял ему права на переработку проектной документации. Истец предъявил требование о выплате компенсации в двукратном размере цены договора между истцом и заказчиком. Требование было удовлетворено судом апелляционной инстанции, постановление которого оставлено в силе судом кассационной инстанции.

ВАС РФ частично не согласился с выводами нижестоящих судов, указав, что объектом авторского права в указанном случае является не документация для строительства в целом, а лишь архитектурный проект, то есть архитектурная часть документации, в которой выражено архитектурное решение, в связи с чем определение суммы компенсации исходя из общей цены договора на производство проектно-изыскательских работ необоснованно. Президиум отметил, что сумму компенсации следовало определять исходя из двукратного размера стоимости части проектной документации, содержащей архитектурные решения.

Анализируемое решение высшей инстанции свидетельствует об уточнении подхода арбитражных судов к охране авторским правом составных частей проектной документации. Вместе с тем следует отметить, что помимо архитектурных решений, проектная документация может содержать и иные объекты авторского права (например, картографические произведения), поэтому анализ охраноспособности объектов необходимо производить отдельно для каждой конкретной ситуации.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

Постановление ФАС Московского округа по делу № А40-114173/10-26-956 от 7 сентября 2011 г.;
Определение Президиума ВАС РФ № ВАС-14487/11 от 18 ноября 2011 г. (ОАО «КАМАЗ» против
ООО «БАУЭР»)

Истец – обладатель прав на серию товарных знаков, включающих в себя общеизвестные словесные и комбинированные товарные знаки (№№ 35, 36, 37) с приоритетом от 31 декабря 1999 г. в отношении товаров 12 класса МКТУ — автомобили, двигатели (автомобильные), узлы, агрегаты и запасные части к автомобилям, а также комбинированные и словесные товарные знаки №№ 375533, 375534 и 375535 с приоритетом от 29 декабря 2007 г. и № 380303 с приоритетом от 7 февраля 2008 г. в отношении товаров 28 класса МКТУ — модели транспортных средств уменьшенные.

Истец обратился с иском к поставщику металлических моделей автомобилей «КАМАЗ» о взыскании компенсации за нарушение прав на товарные знаки. Поставка указанных моделей на территорию России осуществлялась обществом «БАУЭР» начиная с января 2007 года. Товарные знаки истца для 28 класса зарегистрированы в марте и мае 2009, в связи с этим ответчик утверждал, что нет оснований признавать нарушением исключительных прав истца использование соответствующих обозначений до момента регистрации соответствующих товарных знаков.

Однако суд кассационной инстанции, оставив без изменения постановление суда апелляционной инстанции, удовлетворившей иск, отметил, что исключительное право истца возникло с момента подачи заявки на регистрацию товарного знака вопреки доводам кассационной жалобы, утверждавшей, что исключительное право возникает только с момента регистрации. Кроме того, суд кассационной инстанции отметил, что после подачи заявки на регистрацию товарного знака любое лицо вправе ознакомиться с материалами заявки. Суд также согласился с мнением суда апелляционной инстанции, что, используя обозначение, охраняемое в качестве общеизвестного товарного знака, даже в иных классах, участники оборота должны проявлять соответствующую степень осмотрительности. ВАС РФ отказал в передаче дела в Президиум, подтвердив выводы суда кассационной инстанции.

Указанное решение подтверждает, что необходимо проявлять должную степень осмотрительности при использовании обозначений в гражданском обороте, поскольку в случае использования обозначения, в отношении которого подана заявка на регистрацию товарного знака, при последующей регистрации товарного знака по такой заявке исключительное право возникает с момента подачи заявки, и лицо, использовавшее такое обозначение до даты регистрации, может быть привлечено к ответственности за нарушение прав на товарный знак. Более того, повышенную степень осмотрительности нужно проявлять при использовании обозначений, зарегистрированных в качестве общеизвестных товарных знаков.

Постановление Федерального арбитражного суда Центрального округа по делу № А14-7847/2010 от 7 июня 2011 г. (ООО «Главспирттрест» против ОАО «Валуйский ЛВЗ»)

Истец обратилось с иском к ответчику об обязанности прекратить нарушение прав на товарные знаки № 232999 и № 301580. Суды первой и апелляционной инстанции отказали в иске, сославшись, в том числе, на то, что ответчик является обладателем патента на промышленный образец № 75688, который он использует при реализации своей продукции.

Суд кассационной инстанции не согласился с указанными выводами и направил дело на новое рассмотрение, указав, что в соответствии с п. 6 ст. 1252 ГК РФ при столкновении средств индивидуализации преимущество предоставляется возникшему ранее средству индивидуализации, и указанная норма не связывает его с регистрацией патента на промышленный образец. Суд также указал на сходство рассматриваемой ситуации с описанной в п. 24 Постановления Пленума ВС РФ, Пленума ВАС РФ № 5/29 от 26 марта 2009 г., в соответствии с которым если в качестве промышленного образца зарегистрирован объект авторских прав, способ защиты исключительного права от совершаемых нарушений определяется характером такого нарушения.

Стоит отметить, что в настоящий момент правило п. 6 ст. 1252 ГК РФ о столкновении средств индивидуализации не содержит указания на распространение его на случаи столкновения средств индивидуализации с промышленным образцом, что порождает проблемы при применении соответствующих норм. Вместе с тем предложение внести соответствующее изменение в ст. 1252 ГК РФ содержится в проекте изменений в IV часть Гражданского кодекса РФ.

Постановление Федерального арбитражного суда Центрального округа по делу № А64-2744/2010 от 18 апреля 2011 года; Определение ВАС РФ № ВАС-6546/11 от 01 июня 2011 г. (ОАО «Автоваз» против ООО «Торговый дом «Автомобильный альянс»)

В рекламном издании ответчики разместили объявление о продаже и осуществлении технического обслуживания автомобилей, в котором использовались товарные знаки «LADA» и «Ладья в овале», принадлежащие ОАО «Автоваз», правовая охрана которых распространяется на товары 12 класса МКТУ (автомобили и запасные части к ним), а также и на услуги 37 класса МКТУ (ремонт и техническое обслуживание), в связи с чем ОАО «Автоваз» обратилось с иском в суд.

Как указал суд кассационной инстанции из текста рекламного макета, размещенного ответчиком, следует, что в нем содержатся не только сведения относительно продажи автомобилей «LADA», но также и информация относительно технического обслуживания автомобилей данной марки. В этой связи использовавшийся в рекламе товарный знак, принадлежащий истцу, также может восприниматься как относящийся не к товарам, а к оказываемым услугам по техническому обслуживанию. Отклоняя доводы ответчика, суд встал на позицию, что исчерпание исключительного права на товарный знак в соответствии со ст. 1487 не применяется к услугам, и признал, что действия ответчика являются нарушением прав истца на товарный знак.

ПАТЕНТНОЕ ПРАВО

Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа № Ф09-2522/11-С6 от 9 июня 2011 г.; Определение ВАС РФ № ВАС-11155/11 от 7 сентября 2011 г. (ООО «Арзамасский электромеханический завод» против ООО «Научно-производственное предприятие «Резонанс»)

Общество «Арзамасский электромеханический завод» обратилось с иском к предприятию «Резонанс» о признании права преждепользования на решение, содержащееся в патенте № 2268232. Все судебные инстанции признали за обществом право преждепользования на основании того, что до даты приоритета патента рассматриваемое техническое решение использовалось обществом «Арзамасский приборостроительный завод» при производстве, а затем производство было передано истцу. При этом суды указали, что термин «производство» в статье 12 Патентного закона, примененной в деле, отличается от термина «предприятие», используемого в статье 1361 ГК РФ, и означает «процесс создания материальных благ, услуг, машинки, станки, механизмы, поточные линии, штампы и другое». Следует также отметить, что суды использовали патентное законодательство, действовавшее до вступления в силу IV части Гражданского кодекса, поскольку право преждепользования возникло именно в тот период.

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>.