



проект

Президиум Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

№

Москва

июля 2007 г.

О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, обсудив результаты обобщения практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, и в соответствии со статьей 16 Федерального конституционного закона «Об арбитражных судах в Российской Федерации» информирует арбитражные суды о выработанных подходах.

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации рекомендует учитывать, что в соответствии с Федеральным законом «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» с 01.01.2008 вводится в действие часть четвертая Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ). Согласно статье 5 указанного Закона часть четвертая ГК РФ применяется к правоотношениям, возникшим после введения ее в действие. По правоотношениям, возникшим

до введения в действие части четвертой ГК РФ, она применяется к тем правам и обязанностям, которые возникнут после введения ее в действие.

С учетом этого выработанные подходы могут быть учтены при рассмотрении дел, в которых подлежат применению нормативные правовые акты, действующие до введения в действие части четвертой ГК РФ, а также при рассмотрении дел, в которых подлежат применению положения части четвертой ГК РФ, если рекомендации по применению правовых норм им не противоречат.

1. Организация, управляющая имущественными правами на коллективной основе, может обратиться в арбитражный суд применительно к положениям статьи 53 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ). При этом на основании пункта 5 статьи 49 Закона РФ «Об авторском праве и смежных правах» (далее – Закон об авторском праве) она выступает в суде от своего имени в защиту прав лиц, передавших ей в силу пункта 2 статьи 45 указанного Закона полномочия на коллективное управление имущественными правами.

При этом, учитывая, что такие организации обращаются в суд от своего имени, дела о защите имущественных прав, управлением которых они занимаются, подведомственны арбитражным судам.

Вариант пункта:

Согласно части 1 статьи 4 АПК РФ заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в порядке, установленном АПК РФ.

Организация, управляющая имущественными правами на коллективной основе, выступает в суде от своего имени, но в защиту прав не своих, а лиц, передавших ей в силу пункта 2 статьи 45 Закона об авторском праве полномочия на коллективное управление имущественными правами (пункт 5 статьи 49 указанного Закона).

Таким образом, организации, управляющие имущественными правами на коллективной основе, обращаясь в суд в защиту прав указанных лиц, по сути, являются их представителями.

Следовательно, в случае, если организация, управляющая имущественными правами на коллективной основе, обращается в защиту прав физических лиц, арбитражным судам такие споры не подведомственны.

При обращении же таких организаций как представителей юридических лиц, в защиту их прав, необходимо учитывать, что право организации, управляющей имущественными правами на коллективной основе, на обращение в суд основано на пункте 6 статьи 46, пункте 5 статьи 49 Закона об авторском праве, в силу закона она действует без доверенности, выданной обладателями исключительных прав.

2. В силу статьи 46 Закона об авторском праве организациям, управляющим имущественными правами на коллективной основе, предоставлено право совершать любые юридические действия, необходимые для защиты прав, управлением которых она занимается, от имени представляемых ею обладателей авторских и смежных прав и на основе полученных от них полномочий.

При этом абзац второй пункта 3 статьи 45 Закона об авторском праве не может рассматриваться как предоставляющий соответствующей организации право обращаться в суд в защиту прав иных лиц.

Следовательно, для подтверждения права на обращение в суд за защитой прав конкретного правообладателя организации необходимо представить в суд предусмотренный пунктом 2 статьи 45 Закона об авторском праве письменный договор о передаче полномочий на коллективное управление имущественными правами, заключенный между данной организацией и соответствующим правообладателем, или договор с иностранной организацией, управляющей правами соответствующего правообладателя.

Вариант: в случае принятия варианта пункта 1 скорректировать текст для случаев обращения в суд от имени правообладателей – только юридических лиц.

3. В случае, если в качестве промышленного образца с согласия автора зарегистрирован объект авторско-правовой охраны (или их совокупность), способ защиты исключительного права от совершаемых нарушений определяется характером такого нарушения. Если нарушителем допускается использование промышленного образца (статья 10 Патентного закона Российской Федерации, далее – Патентный закон), патентообладатель вправе осуществлять защиту на основании статьи 14 Патентного закона. Если же допускается нарушение исключительного права на использование произведения (статья 16 Закона об авторском праве) способами, не связанными с использованием промышленного образца, защиту вправе осуществлять правообладатель на основании статьи 49 Закона об авторском праве.

Вариант абзаца:

В случае, если в качестве промышленного образца с согласия автора зарегистрирован объект авторско-правовой охраны (или их совокупность), в период действия соответствующего патента защита прав осуществляется на основании Патентного закона.

Если регистрация произведения в качестве промышленного образца осуществлена помимо воли правообладателя иным лицом, правообладатель вправе осуществлять защиту своих авторских прав от третьих лиц на основании Закона об авторском праве независимо от наличия указанной регистрации.

В отношении патентообладателя, осуществившего регистрацию промышленного образца без согласия правообладателя, последний вправе осуществлять защиту своих авторских прав от нарушений, допущенных патентообладателем и выразившихся в совершении действий, предусмотренных статьей 10 Патентного закона, только после признания

соответствующего патента недействительным в силу подпункта 4 пункта 1 статьи 29 Патентного закона.

4. Согласно пункту 2 статьи 49 Закона об авторском праве и пункту 4 статьи 46 Закона РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее – Закон о товарных знаках) правообладатели вправе требовать от нарушителя исключительных авторских прав или лица, незаконно использующего товарный знак, вместо возмещения убытков выплаты компенсации.

При применении указанной нормы судам необходимо учитывать следующее.

Если на основании статьи 29 Закона о товарных знаках правовая охрана товарного знака уже прекращена, требование о возмещении убытков или о выплате компенсации может быть заявлено лицом, являвшимся правообладателем на момент совершения правонарушения.

Если иное не установлено договором, при передаче третьему лицу исключительного права на использование произведения по авторскому договору (исключительного права на товарный знак по договору о передаче исключительного права на товарный знак (договору об уступке товарного знака)), право требовать возмещения убытков или выплаты компенсации не переходит новому правообладателю. Оно может быть заявлено лицом, которое являлось правообладателем на момент совершения нарушения.

Вариант абзаца:

Если иное не установлено договором, при передаче третьему лицу исключительного права на использование произведения по авторскому договору (исключительного права на товарный знак по договору о передаче исключительного права на товарный знак (договору об уступке товарного знака)), право требовать возмещения убытков или выплаты компенсации переходит новому правообладателю. Оно может быть заявлено лицом, которое является правообладателем на момент обращения в суд.

5. В соответствии с пунктами 3 и 5 статьи 13 Патентного закона договор об уступке патента и лицензионный договор на использование запатентованных изобретения, полезной модели или промышленного образца подлежат регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности. В силу статьи 27 Закона о товарных знаках договор об уступке товарного знака и лицензионный договор на использование товарного знака также подлежат регистрации.

Без указанной регистрации соответствующие договоры считаются недействительными.

Соглашение об изменении условий таких договоров, в том числе в части размера предусмотренных договором платежей, является их неотъемлемой частью, следовательно, на него распространяется требование об обязательной государственной регистрации.

Согласно пункту 2 статьи 391 ГК РФ к форме перевода долга применяются правила, содержащиеся в пунктах 1 и 2 статьи 389 ГК РФ. В силу пункта 1 статьи 389 ГК РФ уступка требования по сделке, требующей государственной регистрации, должна быть зарегистрирована в порядке, установленном для регистрации этой сделки, если иное не установлено законом. Следовательно, договор перевода долга, вытекающий из вышеуказанных договоров, также подлежит обязательной государственной регистрации.

6. В силу пункта 3 статьи 2 Закона о товарных знаках обладателем исключительного права на товарный знак может быть юридическое лицо или осуществляющее предпринимательскую деятельность физическое лицо. Пункт 2 статьи 124 ГК РФ предусматривает, что к Российской Федерации, субъектам Российской Федерации, муниципальным образованиям, применяются нормы, определяющие участие юридических лиц в отношениях, регулируемых гражданским законодательством, если иное не вытекает из закона или особенностей данных субъектов.

Из указанных норм в их взаимосвязи следует, что Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования могут быть обладателями исключительного права на товарный знак.

7. Согласно пункту 2 статьи 29 Патентного закона, пункту 3 статьи 28 Закона о товарных знаках возражения против выдачи патента, против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-3 пункта 1 статьи 29 Патентного закона, подпунктами 1-3 пункта 1, пунктом 2 статьи 28 Закона о товарных знаках (далее – возражения) подаются в федеральное государственное учреждение «Палата по патентным спорам Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам» (далее – Палата по патентным спорам).

Утвержденные руководителем Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – Роспатент) решения, вынесенные Палатой по патентным спорам по результатам рассмотрения возражений, являются ненормативными правовыми актами и могут быть оспорены в арбитражном суде в порядке, предусмотренном главой 24 АПК РФ.

8. Нарушение Палатой по патентным спорам и Роспатентом процедуры рассмотрения дел является основанием для признания принятого ненормативного правового акта недействительным только при условии, если арбитражным судом было признано, что указанные нарушения носят существенный характер и не позволили всесторонне, полно и объективно рассмотреть дело.

9. В случае, если по результатам рассмотрения дела об оспаривании решения Палаты по патентным спорам (*вариант: Роспатента*) арбитражным судом будет установлено, что соответствующий ненормативный правовой акт не соответствует закону или иному нормативному правовому акту и нарушает права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической

деятельности, он согласно части 2 статьи 201 АПК РФ принимает решение о признании данного акта недействительным.

Вариант № 1:

Дополнить словами «и в резолютивной части на основании пункта 3 части 4 статьи 201 АПК РФ указывает на обязанность Палаты по патентным спорам рассмотреть дело повторно с учетом дополнительных доказательств».

Вариант № 2:

Дополнить словами «и разрешает по существу требования, заявленные в Палату по патентным спорам».

10. В силу части 1 статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. Согласно части 1 статьи 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

Следовательно, при рассмотрении дел об оспаривании решений Палаты по патентным спорам арбитражный суд обязан оценить, в том числе, и доказательства, которые не были предметом рассмотрения Палаты по патентным спорам.

При этом в случае, если с учетом представленных в суд доказательств будет установлено, что решение не соответствует закону или иному нормативному правовому акту и нарушает права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, арбитражный суд принимает решение о признании указанного ненормативного правового акта незаконным.

Вариант последнего предложения № 1:

Дополнить последнее предложение словами «ввиду неисследования имеющих значения для дела обстоятельств и в резолютивной части на основании пункта 3 части 4 статьи 201 АПК РФ указывает на обязанность

Палаты по патентным спорам рассмотреть дело повторно с учетом дополнительных доказательств».

Вариант последнего предложения № 2:

Дополнить последнее предложение словами «и разрешает по существу требования, заявленные в Палату по патентным спорам».

Также необходимо учитывать, что в случае признания соответствующего ненормативного правового акта незаконным из-за того, что Палатой по патентным спорам не были оценены доказательства, имеющие существенное значение для дела, которые ей не представлялись, но могли быть представлены, суд, руководствуясь частью 1 статьи 111 АПК РФ, относит судебные расходы на заявителя.

11. Решение Палаты по патентным спорам о признании недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку вступает в силу со дня его утверждения руководителем Роспатента. При этом такое решение означает отсутствие правовой охраны патента, товарного знака с момента подачи в Роспатент заявки на выдачу патента, регистрацию товарного знака.

Следовательно, не могут быть признаны нарушением прав патентообладателя, обладателя исключительного права на товарный знак действия лиц по использованию изобретения (полезной модели, промышленного образца), патент на которое признан впоследствии недействительным, товарного знака, предоставление правовой охраны которому впоследствии признано недействительным.

Признание недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку в силу пункта 1 статьи 311 АПК РФ может быть основанием пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам судебных актов, принятых по делам о нарушении патента, исключительного права на товарный знак.

11. Утвердить Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности.

Приложение: обзор на 36 листах.

Председатель
Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации

А.А.Иванов

ОБЗОР

практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности

I. Авторское право и смежные права

1. Карта может быть объектом авторского права, если ее внешнее оформление свидетельствует о творческом характере ее создания. Само по себе расположение объектов на карте, воспроизводящее их расположение на картографируемой поверхности, не отвечает критерию творчества.

Правообладатель обратился в арбитражный суд с иском к закрытому акционерному обществу о взыскании суммы компенсации за нарушение исключительного права на обзорную карту города.

Из материалов дела следует, что ответчик использовал путем воспроизведения карту, права на которую принадлежат истцу.

Ответчик, возражая против удовлетворения исковых требований, указывал: карта, нарушение прав на которую является предметом спора, не является объектом авторского права – она не отвечает критерию творческого произведения, будучи лишь отражением материальной действительности.

Суд исковые требования удовлетворил по следующим основаниям.

Согласно пункту 1 статьи 11 Федерального закона «О геодезии и картографии» исключительное право на результаты геодезической и картографической деятельности признается и осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

Карты являются объектами авторского права только в том случае, если они выражены в объективной форме и являются результатом творческой деятельности (статья 6 Закона Российской Федерации «Об авторском праве и смежных правах (далее – Закон об авторском праве)).

Расположение объектов на карте, соответствующее их расположению на картографируемой поверхности, масштаб карты, ее точность действительно

не могут свидетельствовать о творческом характере создания произведения (*вариант: дополнить текстом «и не являются охраноспособными элементами картографических произведений в силу пункта 4 статьи 6 Закона об авторском праве»*).

Вместе с тем карта, права на которую принадлежат истцу, отличается от других карт не только степенью точности, но и внешним оформлением, авторским стилем. Именно эти обстоятельства свидетельствуют о том, что создано творческое произведение, являющееся объектом авторского права.

Из заключения экспертизы следует, что использованная ответчиком карта является производной от карты истца. Наличие согласия истца на использование карты материалами дела не подтверждается.

При таких обстоятельствах суд, установив факт нарушения ответчиком авторского права истца на картографическое произведение, удовлетворил требование о взыскании компенсации.

2. Использование произведения без согласия автора и без выплаты авторского вознаграждения в рекламных целях в любом случае является нарушением исключительных прав.

Федеральное государственное унитарное предприятие обратилось в арбитражный суд к обществу с ограниченной ответственностью с иском о взыскании суммы компенсации за нарушение исключительного права.

Исковые требования были заявлены в связи с публикацией ответчиком рекламной статьи, в которой в качестве иллюстрации был использован фрагмент творчески созданной карты, права на которую принадлежат истцу.

Ответчик, не оспаривая использование карты истца, указал, что его действия не являются нарушением Закона об авторском праве, так как представляют собой цитирование.

Истец просил иск удовлетворить в связи с тем, что факт использования карты ответчиком не оспаривается, а в качестве цитирования его действия квалифицировать нельзя – фрагмент карты использован в рекламных целях.

Кроме того, карта воспроизведена в переработанном виде (с нанесением отсутствующих на оригинале элементов) и без указания автора.

Суд искивые требования удовлетворил, указав следующее.

Согласно статье 19 Закона об авторском праве использование произведения путем цитирования возможно при соблюдении следующих условий: должны быть указаны имя автора цитируемого произведения и источник заимствования; цитирование должно быть осуществлено в научных, исследовательских, полемических, критических или информационных целях; источник цитирования – правомерно обнародованные произведения; объем цитирования должен быть оправдан целью цитирования; фрагмент произведения должен быть использован в оригинале или в переводе, но не в виде иной производной переработки.

Воспроизведение фрагмента произведения в рекламных целях цитированием не является и не подпадает под иные предусмотренные Законом об авторском праве случаи свободного использования произведений. Следовательно, такое использование произведения допускается только правообладателем или с его согласия.

Договор с ответчиком о предоставлении прав на использование карты истца не заключался.

Ввиду изложенного суд признал обоснованными требования истца и взыскал с ответчика сумму компенсации.

3. С учетом положений статьи 494 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) предложение к продаже экземпляра фонограммы, совершенное лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность по продаже товаров в розницу, является использованием исключительных прав в форме распространения.

Закрытое акционерное общество (правообладатель) обратилось в арбитражный суд с иском к индивидуальному предпринимателю о взыскании суммы компенсации за нарушение исключительного права. Требование

мотивировано тем, что ответчик без согласия правообладателя осуществлял распространение контрафактного компакт-диска, содержащего запись девятнадцати фонограмм, исключительное право на использование которых принадлежит истцу.

Решением суда первой инстанции в иске отказано на том основании, что истец не доказал факт реализации ответчиком контрафактной продукции.

При рассмотрении дела суд исходил из следующих обстоятельств.

В результате проверки торговой точки инспектором межрайонного отдела милиции по борьбе с правонарушениями и преступлениями на потребительском рынке Государственного управления внутренних дел субъекта федерации изъяты компакт-диски, среди которых находился спорный диск, содержащий экземпляры фонограмм, права на которые принадлежат закрытому акционерному обществу.

Суд первой инстанции указал, что нарушением исключительных прав является распространение экземпляров фонограмм. В данном же случае спорный диск был изъят у ответчика, факт реализации не доказан.

Закрытое акционерное общество обратилось с кассационной жалобой в связи со следующим: составленный протокол содержит перечень изъятых товаров (в том числе диск с экземплярами фонограмм, права на которые принадлежат истцу); спорный компакт-диск находился на прилавке ответчика с целью продажи, что должно восприниматься как публичная оферта.

В отзыве на кассационную жалобу индивидуальный предприниматель ссылается на то, что истец не доказал факт реализации компакт-диска.

Изучив материалы дела, суд кассационной инстанции счел, что кассационная жалоба подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии со статьей 4 Закона об авторском праве экземпляр фонограммы – это копия фонограммы на любом материальном носителе, изготовленная непосредственно или косвенно с фонограммы и включающая все звуки или часть звуков, зафиксированных в этой фонограмме. Согласно

статье 38 Закона об авторском праве производителю фонограммы принадлежит исключительное право распространять экземпляры фонограммы любым способом: продавать, сдавать в прокат и так далее (право на распространение).

Протокол, составленный инспектором отдела милиции, содержит сведения об изъятии из торгового лотка, принадлежащего индивидуальному предпринимателю, компакт-дисков.

Поскольку ответчик осуществлял предпринимательскую деятельность путем заключения договоров розничной купли-продажи, то нахождение товара на прилавке, на стенде должно расцениваться как публичная оферта (пункт 2 статьи 494 ГК РФ). Соответственно, ответчик выполнил все зависящие от него действия по нарушению исключительных прав.

Суд кассационной инстанции отменил решение суда, удовлетворив заявленные требования, признав: с учетом положений статьи 494 ГК РФ предложение к продаже экземпляра фонограммы, совершенное лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность по продаже товаров в розницу, является использованием исключительных прав в форме распространения. При этом право на распространение соответствующих экземпляров фонограмм у ответчика отсутствует.

4. Лицо, распространяющее экземпляры произведений, введенные в гражданский оборот без согласия правообладателя, является нарушителем исключительных прав и в том случае, если оно само их не вводило в гражданский оборот, а купило у третьих лиц.

Правообладатель обратился в арбитражный суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на программы для ЭВМ.

Исковые требования мотивированы тем, что ответчик занимался продажей экземпляров программ для ЭВМ, права на которые принадлежат истцу.

Экземпляры программ для ЭВМ, приобретенные у ответчика, представлены в суд. Результаты проведенной экспертизы позволяют суду установить, что указанные экземпляры являются контрафактными.

Ответчик против удовлетворения исковых требований возражал, указывая, что является добросовестным приобретателем экземпляров реализуемых им программ, и в силу пункта 3 статьи 16 Закона об авторском праве, статьи 16 Закона Российской Федерации «О правовой охране программ для электронных вычислительных машин и баз данных» (далее – Закон о программах), имеет право их распространять без согласия автора и без выплаты ему вознаграждения.

При этом, как указывал ответчик, в случае если проданные ему экземпляры программ для ЭВМ являются контрафактными, надлежащим ответчиком по заявленному иску является лицо, у которого он (ответчик) купил соответствующие экземпляры.

Суд отклонил ссылку ответчика на указанные статьи законов об авторском праве и о программах.

В соответствии со статьей 16 Закона о программах перепродажа или передача иным способом права собственности либо иных вещных прав на экземпляр программы для ЭВМ или базы данных после первой продажи или другой передачи права собственности на этот экземпляр допускается без согласия правообладателя и без выплаты ему дополнительного вознаграждения.

Довод подателя жалобы о том, что он является добросовестным приобретателем экземпляров программ для ЭВМ, поэтому считает себя вправе заниматься дальнейшим их распространением, является несостоятельным, поскольку в материалах дела не имеется доказательств, подтверждающих, что эти экземпляры были введены в гражданский оборот правообладателем или с его согласия. Более того, ответчик использовал контрафактные экземпляры программ для ЭВМ, то есть экземпляры, введенные в гражданский оборот с нарушением закона.

Суд учел, что принцип исчерпания прав, установленный пунктом 3 статьи 16 Закона об авторском праве, статьей 16 Закона о программах, распространяется только на экземпляры произведений, правомерно введенные в гражданский оборот.

При этом, как указал суд, действия ответчика по распространению контрафактных экземпляров образуют самостоятельное нарушение исключительного права.

Ввиду изложенного суд заявленные требования удовлетворил.

5. Сдача в прокат компьютера с установленными на нем программами для ЭВМ является способом использования соответствующих программ и в силу пункта 3 статьи 16 Закона об авторском праве не допускается при отсутствии у арендодателя исключительных прав.

Закрытое акционерное общество (правообладатель) обратилось в арбитражный суд с иском к индивидуальному предпринимателю о взыскании суммы компенсации за нарушение исключительного права на использование программ для ЭВМ.

В ходе проведенной сотрудниками УБЭП ГУВД субъекта федерации проверки компьютерного клуба было установлено, что в нем размещены компьютеры, принадлежащие индивидуальному предпринимателю, на каждом из них установлены игровые программы, права на которые принадлежат истцу. Указанные компьютеры ответчиком сдавались в прокат физическим лицам.

Закрытое акционерное общество обратилось с иском, так как не передавало индивидуальному предпринимателю исключительного права на использование программ для ЭВМ. Ответчик, по мнению истца, занимается прокатом программ для ЭВМ, при этом в соответствии со статьей 10 Закона о программах и пунктом 3 статьи 16 Закона об авторском праве право на распространение экземпляров произведения путем сдачи их в прокат принадлежит автору независимо от права собственности на эти экземпляры.

Ответчик против удовлетворения иска возражал, так как правомерно установил программы на принадлежащие ему компьютеры и занимался сдачей в прокат не программ для ЭВМ, а компьютеров. При этом ответчик указывал, что статья 626 ГК РФ, раскрывая понятие проката, определяет его как сдачу арендодателем, осуществляющим предпринимательскую деятельность, движимого имущества во временное владение и пользование за плату. Исходя из указанного определения в рассматриваемом случае предметом проката являются сами компьютеры.

Удовлетворяя заявленные требования, суд руководствовался следующим.

Статьей 15 Закона о программах установлен исчерпывающий перечень прав пользователя программы для ЭВМ – лица, правомерно владеющего экземпляром программы для ЭВМ. Согласно пункту 1 указанной статьи лицо, правомерно владеющее экземпляром программы для ЭВМ или базы данных, вправе без получения дополнительного разрешения правообладателя осуществлять любые действия, связанные с функционированием программы для ЭВМ или базы данных в соответствии с ее назначением, в том числе запись и хранение в памяти ЭВМ, а также исправление явных ошибок.

Целью сдачи в прокат компьютеров ответчиком являлось предоставление арендаторам возможности пользования программами для ЭВМ, на них установленными.

Предоставление права пользования соответствующими программами третьим лицам за плату к числу прав пользователя программы для ЭВМ не относится.

Программы для ЭВМ могут предоставляться вместе с устройством, на котором они установлены, без согласия правообладателя только в случае, если объектом проката является устройство, неразрывно связанное с установленной на нем программой (например, калькулятор, стиральная машина и т.п.). В иных случаях право на такое использование программ для ЭВМ принадлежит правообладателю.

Компьютер и установленное на нем программное обеспечение неразрывно связанными между собой не являются.

Ответчиком не заключался договор с истцом о передаче ему исключительных прав на распространение программ для ЭВМ.

Ввиду изложенного суд заявленные требования удовлетворил.

6. Использование модифицированной программы для ЭВМ при отсутствии письменного договора с правообладателем, которым передается право на такое использование программы для ЭВМ как ее модификация, само по себе является нарушением авторских прав.

Открытое акционерное общество обратилось в арбитражный суд с иском о взыскании с общества с ограниченной ответственностью суммы компенсации за нарушение исключительного права.

Основанием для иска послужил факт незаконного использования ответчиком программ для ЭВМ, права на которые принадлежат истцу.

Ответчик возражал против удовлетворения исковых требований, указывая, что правомерно владеет экземплярами программ для ЭВМ, правомерно установил их на принадлежащие ему компьютеры, а истец не доказал обратное.

При рассмотрении дела суд установил, что ответчиком использовались программы для ЭВМ без электронного ключа с применением универсальной версии, что свидетельствует о модификации программы.

Право на модификацию программы для ЭВМ согласно статье 10 Закона о программах принадлежит автору программы для ЭВМ или иному правообладателю. Передача такого права в силу статьи 11 этого Закона возможна по наследству или на основании договора, заключенного в письменной форме.

Статьей 15 указанного Закона установлен исчерпывающий перечень прав пользователя программы для ЭВМ – лица, правомерно владеющего

экземпляром программы для ЭВМ. Модификация программы к таковым не отнесена.

Ответчик не заключал с истцом предусмотренный статьей 11 этого Закона договор о передаче исключительных прав – предоставлении права на модификацию программы для ЭВМ.

Суд признал, что сам по себе факт пользования модифицированной программой для ЭВМ является нарушением Закона о программах.

Ввиду изложенного суд заявленные требования удовлетворил и взыскал с ответчика сумму компенсации на основании пункта 2 статьи 49 Закона об авторском праве.

7. Сам по себе отказ в привлечении лица к уголовной ответственности за нарушение авторских прав не означает невозможности применения к нему мер гражданско-правовой ответственности.

Правообладатель обратился в арбитражный суд с иском к индивидуальному предпринимателю о взыскании суммы компенсации за нарушение исключительного права на программы для ЭВМ.

В обоснование заявленных требований истец указал следующее. Сотрудниками Управления по борьбе с преступлениями в сфере высоких технологий УВД субъекта федерации проведена контрольная закупка в компьютерном салоне, принадлежащем ответчику. Проверкой установлено, что на компьютерах, реализуемых ответчиком, установлены копии программ для ЭВМ, права на которые принадлежат истцу.

Договор между истцом и ответчиком о передаче исключительного права на распространение программ для ЭВМ не заключался.

Ответчик против удовлетворения иска возражал в связи с тем, что уголовное дело, возбужденное в связи с выявленным нарушением авторских прав, прекращено.

Суд отклонил довод ответчика, указав, что за нарушение авторских прав может быть применена как уголовная или административная, так и гражданско-правовая ответственность.

Непривлечение ответчика к уголовной или административной ответственности само по себе не означает невозможности применения к нему мер гражданско-правовой ответственности.

Постановление о прекращении уголовного дела само по себе не свидетельствует об отсутствии нарушения лицом авторских прав, поскольку состав гражданско-правового деликта отличается от состава преступления, предусмотренного статьей 146 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В связи с тем, что факт распространения ответчиком контрафактной продукции установлен, суд удовлетворил заявленные требования.

8. Компенсация подлежит взысканию с лица, нарушившего исключительное право на использование произведения, если оно не докажет отсутствие своей вины в совершенном нарушении.

Общество с ограниченной ответственностью обратилось в арбитражный суд с иском о взыскании с индивидуального предпринимателя суммы компенсации за нарушение исключительного права на распространение программы для ЭВМ.

Индивидуальный предприниматель просил в удовлетворении исковых требований отказать ввиду отсутствия вины в своих действиях.

Суд установил, что ответчик незаконно распространял компакт- диски с записью компьютерной игры путем розничной продажи, что подтверждается кассовым чеком, отчетом частного детектива, свидетельскими показаниями, контрафактным компакт-диском с записью компьютерной игры и отличающимся от лицензионного диска внешним видом обложки и наклейки на диск, отсутствием средств индивидуализации, сведений о правообладателе и производителе.

Как следует из материалов дела, истец является обладателем исключительных прав на указанную программу для ЭВМ.

Ответчик незаконно, без разрешения истца как владельца исключительных прав использовал программный продукт. В деле имеется кассовый чек, подтверждающий реализацию ответчиком указанного истцом компакт-диска, а также контрафактный компакт-диск с компьютерной игрой, приобщенный к материалам дела в качестве вещественного доказательства.

Ответчиком не представлено суду каких-либо доказательств правомерности распространения им компакт-дисков с указанной компьютерной игрой.

Ссылка ответчика на незнание о том, что распространяемая им продукция охраняется авторским правом, судом отклонена.

В силу статьи 49 Закона об авторском праве обладатели исключительных прав вправе требовать по своему выбору вместо возмещения убытков выплаты компенсации. Основанием для взыскания с нарушителя авторских и смежных прав компенсации является факт нарушения таких прав, который судом установлен.

Согласно пункту 2 статьи 1064 ГК РФ лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения вреда, если докажет, что вред причинен не по его вине. Ответчик отсутствие вины в своих действиях не доказал.

Установив факт нарушения ответчиком исключительных прав истца, как правообладателя, суд заявленные требования удовлетворил и взыскал с ответчика сумму компенсации.

II. Патентное право

9. Право преждепользования возникает не в силу решения суда, а при наличии условий, определенных статьей 12 Патентного закона Российской Федерации (далее – Патентный закон), что не исключает возможности заявления в суд требования об установлении факта преждепользования.

Общество с ограниченной ответственностью обратилось в арбитражный суд с иском к обществу о прекращении использования в производственной деятельности полезной модели.

Удовлетворяя заявленные требования, суд исходил из того, что истцу выдано свидетельство на полезную модель. Ответчиком нарушены исключительные права истца на использование полезной модели, так как при производстве своих товаров он использует каждый признак, приведенный в независимой формуле полезной модели.

Суд апелляционной инстанции, оставляя в силе решение суда первой инстанции, отклонил доводы ответчика о том, что до даты приоритета полезной модели ответчиком было создано независимо от истца тождественное решение и за ним сохраняется право на его дальнейшее безвозмездное использование без расширения объема.

По мнению суда апелляционной инстанции, право преждепользования возникает не само по себе, законность использования в определенном объеме тождественного изобретения по смыслу статьи 12 и абзаца шестого статьи 31 Патентного закона должна быть установлена в судебном порядке. Ответчик с соответствующими требованиями в суд не обращался, встречное требование о признании права преждепользования не заявлял, следовательно, он не доказал в установленном законом порядке факт признания за ним права преждепользования в определенном объеме.

Суд кассационной инстанции указал следующее.

В соответствии со статьей 10 Патентного закона патентообладателю принадлежит исключительное право на полезную модель. Никто не вправе использовать запатентованную полезную модель без разрешения патентообладателя, в том числе совершать изготовление, применение, предложение о продаже, продажу, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использована запатентованная полезная модель, за исключением случаев, если такие действия в

соответствии с этим Законом не являются нарушением исключительного права патентообладателя.

Согласно статье 12 Патентного закона любое лицо, которое до даты приоритета полезной модели добросовестно использовало на территории Российской Федерации созданное независимо от его автора тождественное решение или сделало необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее его безвозмездное использование без расширения объема такого использования.

В соответствии со статьей 31 Патентного закона в судебном порядке рассматриваются споры о нарушении исключительного права на полезную модель и о праве преждепользования.

Утверждение суда апелляционной инстанции о том, что право преждепользования возникает на основании решения суда, не соответствует Патентному закону. На основании статьи 31 Патентного закона в суд может быть заявлено требование об установлении факта преждепользования. Возникает же право преждепользования не в силу статьи 31, а в силу статьи 12 Патентного закона, при одновременном соблюдении названных в этой статье условий.

Судебными инстанциями не исследовался вопрос о праве преждепользования и объемах его использования ответчиком.

В связи с этим суд кассационной инстанции решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции отменил, дело направил на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

10. При наличии двух патентов на изобретение, полезную модель с одинаковыми либо эквивалентными признаками, приведенными в независимом пункте формулы, на промышленный образец с одинаковыми существенными признаками не могут быть признаны нарушением патента с более ранней датой приоритета действия лица, обладающего патентом с более поздней датой приоритета, по использованию *своего* изобретения,

полезной модели, промышленного образца до признания патента на него недействительным в установленном порядке.

Общество с ограниченной ответственностью обратилось в арбитражный суд с иском к индивидуальному предпринимателю о прекращении нарушения исключительных прав на полезную модель.

В обоснование заявленных требований истец указал на то, что является обладателем патента на полезную модель, используемую ответчиком при производстве выпускаемых им изделий.

Ответчик иск не признал, пояснив, что также является обладателем патента на полезную модель, и именно эту полезную модель использует при производстве изделий. Индивидуальный предприниматель полагает, что в производимых им изделиях используется иное техническое решение, чем у истца.

Суд заявленные требования удовлетворил, указав следующее.

Истец обладает исключительными правами на полезную модель с более ранней датой приоритета, нежели ответчик.

Запатентованная полезная модель признается использованной в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте формулы полезной модели, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до совершения действий, указанных в пункте 1 статьи 10 Патентного закона Российской Федерации, в отношении продукта или способа.

Согласно заключению эксперта по итогам проведения назначенной судом патентоведческой экспертизы в изготавливаемом ответчиком изделии использован каждый признак независимого пункта формулы полезной модели истца.

Соглашение о передаче исключительных прав на использование полезной модели между патентообладателем и ответчиком не заключалось.

При таких обстоятельствах действия ответчика по использованию полезной модели истца являются нарушением патента.

Суд кассационной инстанции решение суда первой инстанции отменил, в удовлетворении иска отказал, указав следующее.

Суд первой инстанции не учел, что и за истцом и за ответчиком зарегистрировано право на соответствующие полезные модели. Согласно заключению эксперта ответчик использовал в изготавливаемом изделии каждый признак независимой формулы полезной модели истца, однако при этом сам являлся обладателем прав на полезную модель с такими же признаками независимой формулы.

В случае если имеется несколько охранных документов на полезную модель с одинаковыми либо эквивалентными признаками, приведенными в независимом пункте формулы, вопрос о признании какого-либо из этих патентов недействительным должен решаться Палатой по патентным спорам с учетом даты приоритета и соответствия критериям охраноспособности.

При таких обстоятельствах действия ответчика по использованию полезной модели в соответствии с имеющимся у него патентом не могут быть расценены как нарушение патента на полезную модель истца с такими же признаками независимой формулы.

Вариант пункта:

10. При наличии двух патентов на изобретение, полезную модель с одинаковыми либо эквивалентными признаками, приведенными в независимом пункте формулы, на промышленный образец с одинаковыми существенными признаками защите подлежит патент с более ранней датой приоритета.

Общество с ограниченной ответственностью обратилось в арбитражный суд с иском к индивидуальному предпринимателю о прекращении нарушения исключительных прав на полезную модель.

В обоснование заявленных требований истец указал на то, что является обладателем патента на полезную модель, используемую ответчиком при производстве выпускаемых им изделий.

Ответчик иск не признал, пояснив, что также является обладателем патента на полезную модель, и именно эту полезную модель использует при производстве изделий. Индивидуальный предприниматель полагает, что в производимых им изделиях используется иное техническое решение, чем у истца.

Суд заявленные требования удовлетворил, указав следующее.

Истец обладает исключительными правами на полезную модель с более ранней датой приоритета, нежели ответчик.

Запатентованная полезная модель признается использованной в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте формулы полезной модели, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до совершения действий, указанных в пункте 1 статьи 10 Патентного закона Российской Федерации, в отношении продукта или способа.

Согласно заключению эксперта по итогам проведения назначенной судом патентоведческой экспертизы в изготавливаемом ответчиком изделии использован каждый признак независимого пункта формулы полезной модели истца.

Соглашение о передаче исключительных прав на использование полезной модели между патентообладателем и ответчиком не заключалось.

В случае если имеется несколько охранных документов на полезную модель с одинаковыми либо эквивалентными признаками, приведенными в независимом пункте формулы, защите подлежит патент с более ранней датой приоритета.

При таких обстоятельствах действия ответчика по использованию полезной модели истца являются нарушением патента.

11. При рассмотрении требования о прекращении нарушения патента суд не учитывает доводы ответчика о несоответствии объекта промышленной собственности истца условиям патентоспособности.

Патентообладатель обратился в арбитражный суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью об обязанности прекратить нарушение патента на промышленный образец и восстановлении положения, существовавшего до нарушения права, для чего запретить ответчику изготавливать и вводить в хозяйственный оборот содержащее промышленный образец информационное издание.

Решением суда первой инстанции в иске отказано.

Постановлением апелляционной инстанции решение отменено, исковые требования удовлетворены.

В кассационной жалобе ответчик просил решение и постановление отменить и передать дело на новое рассмотрение ввиду того, что судом не оценены доводы о несоответствии спорного промышленного образца условиям патентоспособности.

Суд кассационной инстанции не нашел оснований для удовлетворения кассационной жалобы.

Истец имеет патент на промышленный образец. В соответствии с заключением экспертизы оформление информационного издания ответчика содержит все существенные признаки промышленного образца, охраняемого упомянутым патентом. Согласно пункту 2 статьи 10 Патентного закона изделие признается изготовленным с использованием запатентованного промышленного образца, если оно содержит все его существенные признаки.

Поскольку действие патента не оспорено в установленном статьей 29 Патентного закона порядке, право истца на промышленный образец подлежит судебной защите. Ссылка ответчика на то, что суд при рассмотрении дела не дал оценки их доводам о несоответствии спорного промышленного образца условиям патентоспособности, является несостоятельной. Поскольку споры о недействительности патентов отнесены

статьей 29 Патентного закона к компетенции Палаты по патентным спорам, они в силу статьи 31 этого Закона не подлежат рассмотрению в арбитражном суде.

При указанных обстоятельствах суд кассационной инстанции признал, что суд апелляционной инстанции правомерно удовлетворил исковые требования.

12. Суд указал, что для определения того, использованы ли в объекте ответчика все признаки изобретения истца или эквивалентные им, требуются специальные знания в области техники, которыми суд не обладает. Ввиду этого для разрешения такого вопроса требуется назначение экспертизы.

Патентообладатель обратился в арбитражный суд с требованием к обществу с ограниченной ответственностью о прекращении нарушения патента и взыскании убытков.

В подтверждение заявленных требований истцом представлена суду сравнительная таблица признаков своего изобретения и использования их в продукте ответчика.

В силу пункта 2 статьи 10 Патентного закона запатентованное изобретение признается использованными в продукте, если он содержит каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте формулы изобретения, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до совершения действий, указанных в пункте 1 этой статьи, в отношении продукта.

Суд указал, что для определения, использованы ли в продукте ответчика все признаки изобретения истца или эквивалентные им, требуются специальные знания в области техники, которыми суд не обладает. Для разъяснения таких вопросов Арбитражным процессуальным кодексом (далее – АПК РФ) предусмотрено назначение экспертизы. При этом часть 1 статьи 82 АПК РФ не предусматривает в данном случае проведения экспертизы по своей инициативе.

Ввиду этого судом в порядке части 1 статьи 82 АПК РФ было предложено сторонам согласиться на проведение экспертизы. Стороны на назначение экспертизы согласие не выразили.

При этом представленный истцом сравнительный анализ не является заключением эксперта и не может быть положен в основу решения по иску о нарушении патента.

Суд указал, что иные доказательства при отсутствии экспертного заключения не могут быть признаны достаточными (пункт 2 статьи 71 АПК РФ) для решения вопроса о наличии или отсутствии нарушения прав на патент истца ответчиком.

С учетом этого суд в удовлетворении иска отказал.

13. Суд указал, что наличие в изделии ответчика дополнительных признаков, помимо всех существенных признаков охраняемого патентом промышленного образца истца, не является основанием отказа в признании факта изготовления изделия ответчика с использованием запатентованного промышленного образца.

Общество с ограниченной ответственностью обратилось в арбитражный суд с иском к другому обществу с требованием прекратить действия, нарушающие исключительные права истца – обладателя патента на промышленный образец, выразившиеся в изготовлении и монтаже рекламоносителей, и демонтировать рекламоносители ответчика.

Ответчик против удовлетворения заявленных требований возражал, указывая, что изготовленные им рекламоносители не идентичны промышленным образцам истца.

Суд установил, что истец является обладателем патента на промышленный образец.

Определением арбитражного суда по делу назначена экспертиза для разрешения требующего специальных познаний вопроса о наличии или

отсутствии в размещенных ответчиком рекламоносителях всех существенных признаков промышленного образца по патенту истца.

Экспертизой установлено наличие в рекламоносителях ответчика как всех существенных признаков промышленного образца по патенту истца, так и некоторых дополнительных признаков.

Несмотря на имеющиеся различия между промышленным образцом истца и объектами, изготовленными ответчиком, суд заявленные требования удовлетворил, указав, что Патентный закон не требует для признания факта нарушения патента на промышленный образец полной идентичности художественно-конструкторского решения изделия, защищенного патентом, и изделия, изготовленного иным лицом.

Наличие в изделии ответчика дополнительных признаков, помимо всех существенных признаков охраняемого патентом промышленного образца истца, не является основанием отказа в признании факта изготовления изделия ответчика с использованием запатентованного промышленного образца.

III. Право на товарный знак

14. Рассмотрение Палатой по патентным спорам и Роспатентом возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку не влечет обязательное приостановление производства по делу о нарушении прав на этот товарный знак.

Открытое акционерное общество обратилось в арбитражный суд с иском к закрытому акционерному обществу об обязанности прекратить производство, продажу или иное введение в хозяйственный оборот кондитерских изделий с использованием обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, принадлежащим истцу, уничтожить этикетки и упаковочные материалы, удалить с кондитерских изделий, изготовленных ответчиком, соответствующий товарный знак.

Ответчиком не отрицалось использование обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца. Вместе с тем заявлено ходатайство о приостановлении производства по делу до момента вступления в силу решения Палаты по патентным спорам (*вариант: Роспатента*), принятого по результатам рассмотрения заявленных ответчиком возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку истца.

Суд отказал в удовлетворении заявленного ходатайства, отметив, что рассмотрение Палатой по патентным спорам и Роспатентом возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку в силу статьи 143 АПК РФ не является обязательным основанием приостановления производства по делу. При этом суд указал, что решение Палаты по патентным спорам (*вариант: Роспатента*) по итогам рассмотрения возражений в силу подпункта 1 статьи 311 АПК РФ может быть признано вновь открывшимся обстоятельством.

*Вариант абзаца: Суд отказал в удовлетворении заявленного ходатайства, отметив, что само по себе рассмотрение Палатой по патентным спорам и Роспатентом возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку в силу статьи 143 АПК РФ не является обязательным основанием приостановления производства по делу. Производство по делу может быть приостановлено применительно к подпункту 1 пункта 1 статьи 143 АПК РФ только в случае установления невозможности рассмотрения дела о нарушении прав на товарный знак до рассмотрения соответствующего дела Палатой по патентным спорам и Роспатентом. В данном же случае ходатайство ответчика не содержало указаний на обстоятельства, свидетельствующие о такой невозможности. При этом суд указал, что решение Палаты по патентным спорам (*вариант: Роспатента*) по итогам рассмотрения возражений в силу подпункта 1 статьи 311 АПК РФ может быть признано вновь открывшимся обстоятельством.*

В удовлетворении апелляционной и кассационной жалоб на определение об отказе в удовлетворении ходатайства о приостановлении производства по делу отказано.

При рассмотрении дела по существу судом первой инстанции заявленные требования удовлетворены.

15. Суд признал, что вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу подлежит разрешению судом без назначения экспертизы. Экспертиза в силу части 1 статьи 82 АПК РФ может быть назначена лишь в случае, когда для сравнения обозначений требуются специальные знания.

Общество с ограниченной ответственностью обратилось в арбитражный суд с иском к открытому акционерному обществу о прекращении нарушения прав на товарный знак, выразившегося в нанесении его на упаковки производимого товара.

Ответчик против удовлетворения иска возражал, указывая, что не применял для обозначения своего товара товарного знака истца, доказательств обратного истцом не предоставлено. При этом, по мнению ответчика, он маркировал производимый товар обозначением, не сходным до степени смешения с товарным знаком истца.

Ответчиком заявлено ходатайство о назначении экспертизы по вопросу о сравнении применяемого им обозначения с товарным знаком истца для установления отсутствия сходства до степени смешения.

Истец против удовлетворения заявленного ходатайства возражал, указывая, что вопрос о сходстве до степени смешения не требует наличия специальных знаний, ввиду чего для его разрешения экспертиза не проводится.

Суд, руководствуясь статьей 82 АПК РФ, ходатайство ответчика отклонил по следующим основаниям.

Экспертиза назначается только для разрешения возникших при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных знаний. Вопрос о сходстве до степени смешения двух словесных обозначений, применяемых на товарах истца и ответчика, может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует.

Согласно абзацу шестому пункта 14.4.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания (утв. Приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – Роспатент) от 05.03.2003 № 32) обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

По мнению суда, основанному на осуществленном им сравнении обозначений, а также на приобщенных к материалам дела данных проведенного социологического опроса, опасность смешения обозначений в глазах потребителя существует.

Также на основе представленных доказательств суд установил, что, несмотря на различия в классах товаров истца и ответчика по Международной классификации товаров и услуг, они являются однородными. При этом суд учел, что согласно статье 2 Ниццкого соглашения о Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков от 15.06.1957 принятая классификация товаров и услуг не влияет на оценку однородности товаров и услуг.

С учетом изложенного суд заявленные требования удовлетворил.

16. Суд не вправе взыскать компенсацию за нарушение прав на товарный знак в размере, ниже минимального установленного пунктом 4 статьи 46 Закона РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее – Закон РФ «О товарных знаках...»).

Закрытое акционерное общество обратилось в арбитражный суд с требованием к обществу с ограниченной ответственностью о выплате компенсации в сумме 100 000 рублей.

Свои требования закрытое акционерное общество мотивировало тем, что ответчик, используя товарный знак истца, маркировал произведенную им продукцию. Вместе с тем, поскольку нарушение было однократным и, по мнению истца, не повлекло существенного ущемления его прав, требований о прекращении незаконного использования товарного знака не заявлялось, а в части взыскания компенсации заявлено требование на минимальную сумму – 100 000 рублей.

Решением арбитражного суда, оставленным без изменения постановлением суда апелляционной инстанции, заявленные требования удовлетворены.

В кассационной жалобе ответчик просил изменить принятые по делу судебные акты в части взыскания компенсации в размере 100 000 рублей и принять новый судебный акт о взыскании компенсации в размере 1 000 рублей.

Ответчик полагает: взысканная с него сумма компенсации по своей правовой природе является неустойкой; суд должен был оценить соразмерность суммы компенсации и совершенного нарушения и снизить размер взыскиваемой компенсации в силу статьи 333 ГК РФ.

Суд оставил кассационную жалобу без удовлетворения, указав следующее.

Установленная пунктом 4 статьи 46 Закона РФ «О товарных знаках...» мера ответственности применяется по выбору истца вместо возмещения убытков. Требование об уплате компенсации могло быть удовлетворено при наличии доказательств несанкционированного использования товарного знака, то есть факта правонарушения. Размер же компенсации определяется судом исходя из конкретных обстоятельств дела, в том числе характера нарушения, срока незаконного использования, возможных убытков.

Со ссылкой на положения статьи 333 ГК РФ суд не вправе уменьшить размер взыскиваемой суммы компенсации ниже минимального, установленного пунктом 4 статьи 46 Закона РФ «О товарных знаках...», поскольку обязательство нарушителя исключительных прав по выплате компенсации вместо возмещения убытков не является неустойкой. Статья 333 ГК РФ не может быть применена и по аналогии, поскольку в силу пункта 1 статьи 6 ГК РФ аналогия закона применяется в случае, если соответствующие отношения не урегулированы законодательством или соглашением сторон и отсутствует применимый к ним обычай делового оборота. В данном же случае существует специальное регулирование – при оценке соразмерности совершенного нарушения и ответственности за это суду предоставлена возможность определения конкретной суммы компенсации в пределах, установленных законом, – от 1 000 до 50 000 минимальных размеров оплаты труда.

17. Лицо, использовавшее товарный знак без разрешения правообладателя, может быть привлечено к административной ответственности, предусмотренной статьей 14.10 КоАП РФ, за ввоз маркированного товарным знаком товара на территорию Российской Федерации и в том случае, если оно не знало, что соответствующее обозначение зарегистрировано в качестве товарного знака, поскольку, используя обозначение, оно должно было проверить, предоставляется ли ему правовая охрана в Российской Федерации.

Таможенный орган обратился в арбитражный суд с заявлением о привлечении общества с ограниченной ответственностью к административной ответственности, предусмотренной статьей 14.10 КоАП РФ за незаконное использование чужого товарного знака.

Как следует из материалов дела, в ходе осуществления таможенного контроля сведений, указанных в грузовой таможенной декларации, таможенным органом установлено нарушение обществом исключительных

прав юридических лиц – правообладателей – в результате ввоза на территорию Российской Федерации одежды с товарными знаками без заключения с правообладателями лицензионного соглашения.

По результатам проверки таможенной составлены акт таможенного досмотра товаров, протокол изъятия вещей и протокол об административном правонарушении, на основании которых таможенным органом направлено в арбитражный суд заявление.

Общество с ограниченной ответственностью против удовлетворения заявленных требований возражало, указывая, что состав административного правонарушения в его действиях отсутствует: объективная сторона отсутствует, так как общество не является изготовителем ввозимого товара, товарный знак на товар не наносило; субъективная сторона отсутствует, так как вина общества в форме умысла не установлена.

Согласно статье 14.10 КоАП РФ незаконное использование чужого товарного знака влечет наложение административного штрафа с конфискацией предметов, содержащих незаконное воспроизведение товарного знака.

Определение того, какие именно действия признаются незаконным использованием товарного знака, содержится в статье 4 Закона РФ «О товарных знаках...». В соответствии с частью 2 указанной статьи ввоз на территорию Российской Федерации является элементом введения товара в гражданский оборот на территории Российской Федерации и представляет собой самостоятельное нарушение прав владельца товарного знака.

Общество не отрицает того, что ввозило товар, маркированный товарным знаком, без согласия правообладателя. Следовательно, общество совершило действия, составляющие объективную сторону состава правонарушения.

Довод общества о том, что вина общества в совершении правонарушения отсутствует, судом отклонен по следующим основаниям.

В отличие от физических лиц, которые для привлечения их к ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 14.10 КоАП РФ, должны осознавать противоправный характер своих действий (осознавать, что используют чужой товарный знак без разрешения, или же используют обозначение без проверки охраны его как товарного знака в Российской Федерации), в отношении юридических лиц КоАП РФ формы вины не выделяет. В силу части 2 статьи 2.1 КоАП РФ юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых КоАП РФ или законом субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

Следовательно, суд признал, что ответственность юридического лица за совершение правонарушения, предусмотренного статьей 14.10 КоАП РФ, наступает, в том числе, если лицо использовало чужой товарный знак, не проверив, предоставляется ли ему правовая охрана в Российской Федерации.

Ввиду изложенного суд заявленные требования удовлетворил.

IV. Право на фирменные наименования

18. В силу Положения о фирме, утвержденного постановлением ЦИК СССР и СНК СССР от 22.06.1927 (далее – Положение о фирме) и действующего в части, не противоречащей ГК РФ, неправомерным является использование не только тождественного, но и сходного фирменного наименования третьими лицами.

Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛ Сахар» обратилось в арбитражный суд с иском о запрете обществу с ограниченной ответственностью «Урал – сахар 1» использовать сходное до степени смешения фирменное наименование.

Ответчик против удовлетворения исковых требований возражал, указывая следующее: 1) ООО «УРАЛ Сахар» не зарегистрировало свое фирменное наименование, как того требует абзац второй пункта 4 статьи 54 ГК РФ; 2) фирменное наименование ответчика не тождественно фирменному наименованию истца.

Суд заявленные требования удовлетворил по следующим основаниям.

Согласно абзацу второму пункта 4 статьи 54 ГК РФ юридическое лицо, фирменное наименование которого зарегистрировано в установленном порядке, имеет исключительное право его использования.

Специальная процедура регистрации фирменного наименования не разработана.

В части, не противоречащей ГК РФ, действует Положение о фирме, согласно пункту 10 которого фирменное наименование не подлежит особой регистрации, независимо от регистрации юридического лица, при этом право на него возникает с момента фактического начала пользования им.

Следовательно, в настоящее время фирменное наименование считается зарегистрированным с момента регистрации самого юридического лица.

Указание на то, что фирменное наименование ответчика не тождественно фирменному наименованию истца бесспорно, однако не означает отсутствия нарушения прав истца.

На основании пункта 11 Положения о фирме нарушением является пользование тождественным или сходным фирменным наименованием.

В силу статьи 10.bis Парижской конвенции запрещаются все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия. При этом согласно абзацу первому статьи 138 ГК РФ фирменное наименование служит средством индивидуализации юридического лица.

Суд, проанализировав фирменные наименования истца и ответчика, установил их сходство до степени смешения.

Ввиду изложенного заявленные требования удовлетворены.

19. Различие организационно-правовой формы как части фирменного наименования истца и ответчика само по себе не свидетельствует об отсутствии нарушения права на фирменное наименование.

Закрытое акционерное общество обратилось в арбитражный суд с требованием к обществу с ограниченной ответственностью о запрещении использовать фирменное наименование, сходное до степени смешения с фирменным наименованием истца, и об обязанности внести соответствующие изменения в учредительные документы.

Указанное требование было заявлено на основании абзаца третьего пункта 4 статьи 54 ГК РФ.

Ответчик против удовлетворения исковых требований возражал, указывая, что, несмотря на то, что наименование общества с ограниченной ответственностью (произвольная часть фирменного наименования) полностью совпадает с наименованием закрытого акционерного общества, их организационно-правовая форма (обязательная часть фирменного наименования) различается. Как полагал ответчик, сходство фирменных наименований устанавливается только в отношении юридических лиц, имеющих одинаковую организационно-правовую форму.

Суд заявленные требования удовлетворил, указав следующее.

Согласно пункту 4 статьи 54 ГК РФ юридическое лицо, фирменное наименование которого зарегистрировано в установленном порядке, имеет исключительное право его использования. Лица, неправомерно использующие чужое фирменное наименование, по требованию обладателя права обязаны прекратить его использование и возместить причиненные убытки.

Согласно статье 4 Федерального закона «Об акционерных обществах», статье 4 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» фирменное наименование должно содержать наименование общества и указание на его организационно-правовую форму.

Для индивидуализации юридического лица основное значение имеет его наименование. Именно при сходстве произвольной части фирменного наименования, как правило, возникает угроза смешения юридических лиц.

Различие организационно-правовой формы как части фирменного наименования само по себе не свидетельствует об отсутствии нарушения права на фирменное наименование.

Ввиду изложенного, а также учитывая, что произвольная часть фирменного наименования истца и ответчика совпадают, суд требования истца удовлетворил.

20. Суд признал, что использование фирменного наименования является правомерным, поскольку регистрация юридического лица, использующего это фирменное наименование, была осуществлена ранее регистрации товарного знака.

Общество с ограниченной ответственностью «Компания Русклимат» обратилось в арбитражный суд с иском об обязанности общества с ограниченной ответственностью «Русский климат» прекратить незаконное использование зарегистрированного за истцом товарного знака «Русский климат».

Исковые требования мотивированы тем, что ответчик незаконно использует обозначение «Русский климат» путем предложения к продаже товаров, аналогичных тем, в отношении которых истцом зарегистрирован одноименный товарный знак. Использование фирменного наименования, сходного до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком, в целях продвижения товаров и услуг является нарушением исключительных прав на товарный знак.

Суд установил, что ответчик использовал словосочетание «Русский климат» на своем Интернет-сайте при предложении товаров и услуг не как самостоятельное отдельное обозначение, относящееся к товарам и услугам, а в качестве составной части своего фирменного наименования.

Решением арбитражного суда, оставленным без изменения постановлением арбитражного апелляционного суда, в удовлетворении исковых требований отказано.

Исследуя вопрос о правомерности подобного использования ответчиком своего фирменного наименования, суд сделал вывод о том, что такая деятельность не может рассматриваться как нарушающая исключительные права истца на товарный знак, поскольку основана на законе.

Суд руководствовался положением абзаца второго пункта 4 статьи 54 ГК РФ, в соответствии с которым юридическое лицо, фирменное наименование которого зарегистрировано в установленном порядке, имеет исключительное право его использования.

Указанная норма права не содержит перечня возможных форм использования фирменного наименования.

В то же время по смыслу статьи 138 ГК РФ фирменное наименование служит средством индивидуализации юридического лица.

В свою очередь индивидуализация юридического лица имеет значение постольку, поскольку предполагается участие такого лица в хозяйственном обороте, во внешней деятельности той или иной организации, поэтому право на фирменное наименование не может не включать в себя полномочие на его указание юридическим лицом в своих коммерческих и иных предложениях.

Необходимость для этого зарегистрировать фирменное наименование в качестве товарного знака законом не установлена.

Как установлено в ходе рассмотрения дела, ответчик – ООО «Русский климат» – был зарегистрирован в качестве юридического лица до даты приоритета, установленного в отношении обозначения «Русский климат» по заявке ООО «Компания Русклимат».

При таких обстоятельствах суд в удовлетворении исковых требований отказал.