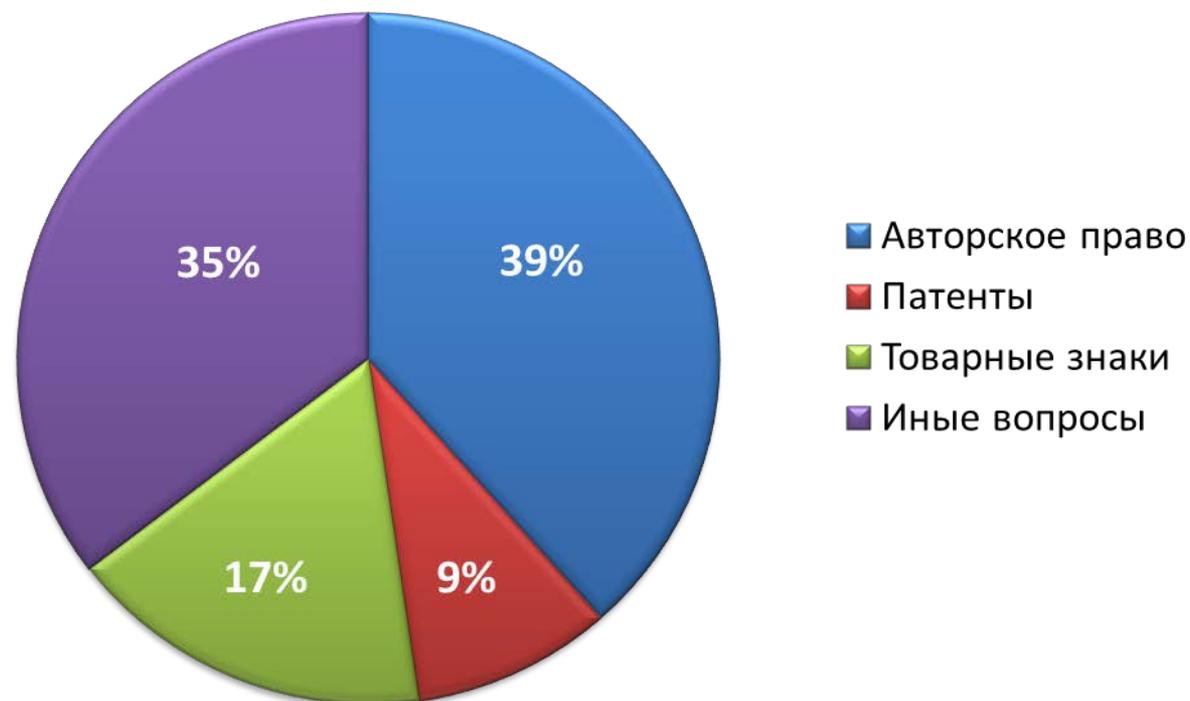


*Обзор судебной практики по делам,  
связанным с разрешением споров о  
защите интеллектуальных прав  
(утв. Президиумом Верховного Суда  
РФ 23.09.2015)*

*Константин Суворов*

Заседание Комитета АЕБ  
по Интеллектуальной Собственности  
10.11.2015

# Структура обзора (по тематике)



# Содержание

<b>I. Вопросы взыскания компенсации</b>	<b>4</b>
<b>II. Служебные РИД</b>	<b>8</b>
<b>III. Вопросы квалификации нарушений</b>	<b>11</b>
<b>IV. Неиспользование</b>	<b>16</b>
<b>V. Защита авторских прав в Интернет</b>	<b>19</b>
<b>VI. Прочие вопросы</b>	<b>23</b>

# I

## Вопросы взыскания компенсации

(пункты 2, 7, 9, 10, 32, 33, 35, 36, 47 Обзора)

# Правила расчета при нарушении прав на несколько объектов

- ✓ За использование нескольких музыкальных произведений на одном носителе компенсация взыскивается за нарушение прав на каждое из них (АП, п.2 Обзора)
- ✓ Использование нескольких персонажей, имеющих самостоятельную охрану по ч.7 ст.1259 ГК РФ, может повлечь взыскание компенсации за каждый факт использования персонажа (АП, п.9 Обзора, дело на пересмотре)
- ✓ Размещение нескольких товарных знаков на одном материальном носителе является нарушением исключительных прав на каждый товарный знак (ТЗ, п.32 Обзора)

# Случаи, признаваемые одним нарушением для цели расчета

- ✓ Реализация товара, на котором размещены изображения нескольких персонажей одного произведения, если не доказано, что персонаж является самостоятельным объектом охраны (АП, п.2 Обзора)
- ✓ Нарушение прав на серию знаков, связанных между собой наличием общего доминирующего элемента, имеющих фонетическое и семантическое сходство, а также несущественные графические отличия, не изменяющие сущность товарных знаков (ТЗ, п.33 Обзора)
- ✓ Одна сделка купли-продажи (оформленная одним чеком) независимо от количества проданных товаров, на которые нанесен один и тот же товарный знак, либо несколько последовательных сделок купли-продажи товара, оформленных отдельными чеками (ТЗ, п.36 Обзора)

# Прочее

- ✓ Подтверждение позиции по безвиновной ответственности (АП, п.7 Обзора)
- ✓ Суд не вправе по своей инициативе изменять вид компенсации, избранный правообладателем (ТЗ, п.35 Обзора)
- ✓ При взыскании компенсации по пп. 1 п. 4 ст. 1515 ГК РФ ее размер определяется судом не произвольно, а исходя из оценки представленных сторонами доказательств. В отсутствие возражений ответчика компенсация взыскивается в полном объеме (ТЗ, п.47 Обзора)

# II

## Служебные РИД

(пункты 15, 22, 25, 26, 27 Обзора)

# Признание результата служебным

- ✓ Служебное задание может быть дано работодателем только в пределах трудовых функций работника (АП, п.22 Обзора)
- ✓ Факт нахождения автора в трудовых отношениях с издательством в период изготовления оспариваемых произведений сам по себе не свидетельствует о создании произведений в качестве служебного задания. Бремя доказывания служебного характера лежит на работодателе (АП, п.25 Обзора)
- ✓ Право на произведение, разработанное автором в рамках заключенного с ним трудового договора и обязанностей, возложенных на него должностной инструкцией, диспозитивно принадлежит работодателю (АП, п.15 Обзора)

# Выплата авторских вознаграждений

Досрочное прекращение действия патента означает прекращение правовой охраны технического или художественно-конструкторского решения и его переход в общественное достояние в период до окончания установленного законом срока действия патента.

С момента досрочного прекращения действия патента прекращается и обязанность работодателя по выплате вознаграждения авторам служебного изобретения за его использование.

Автор, не являвшийся работником патентообладателя, не вправе претендовать на вознаграждение за использование служебного произведения (Патентное право, п.26 и 27 Обзора)

# III

## Вопросы квалификации нарушений

(пункты 3-6, 8, 11, 14, 20, 21, 23, 31, 34, 37, 46, 61-  
65 Обзора)

# Ответственность агента продавца за продажу товара (п.6 Обзора)

Исполнение обязанности продавца по доставке товара покупателю при дистанционной продаже может быть возложено им на третье лицо (ст.313 ГК РФ).

Если на агента возложена обязанность не по заключению, а по исполнению договора розничной купли-продажи, заключенного между принципалом и третьим лицом, только в части доставки товара а также получения и передачи денежных средств от покупателя к продавцу за вычетом вознаграждения, агент не приобретает права и не становится обязанным по указанному договору.

# Использование неохраняемых элементов товарного знака (п.37 Обзора)

При оценке сходства до степени смешения используемого обозначения с товарным знаком учитывается общее впечатление, которое производят эти обозначение и товарный знак (включая неохраняемые элементы) в целом на среднего потребителя.

Однако неохраняемые элементы товарного знака не могут являться основанием, определяющим наличие или отсутствие сходства до степени смешения товарного знака, и обуславливать угрозу их смешения потребителями.

# Нарушение при адаптации произведения

## (п.3 Обзора)

Различие текстов двух произведений по смыслу, характеру изложения, их ориентированность на различные аудитории сами по себе не исключают факт заимствования (адаптации).

Истец обязан доказать факты принадлежности ему авторских прав и использования данных прав ответчиком, а ответчик – законность использования произведения.

По общему правилу презюмируется, что произведение создано творческим трудом, пока не доказано иное. Неохраноспособность, в т.ч. отнесение фрагментов произведения к общеизвестным фактам, изложенным в той или иной форме в разных источниках, подлежит доказыванию с привлечением экспертов, обладающих специальными познаниями.

# Прочее

- Представление музыкального произведения с помощью радиоприемника в месте, открытом для свободного посещения, является публичным исполнением, а не передачей в эфир (п.4 Обзора)
- Публичное исполнение телепередачи в месте с бесплатным входом не является нарушением смежных прав вещательной организации (п.5 Обзора)
- Наличие права использования на момент издания тиража произведения легализует действия пользователя, несмотря на возможные предшествующие нарушения прав на произведение (п.8 Обзора)
- Право на авторский контроль и надзор является неимущественным правом (п.14 Обзора)
- Корпоратив не является официальной церемонией и случаев свободного использования музыкальных произведений (п.23 Обзора)

# IV

## Неиспользование (пункты 38-42 Обзора)

# Защита права на неиспользуемый товарный знак (п.39 Обзора)

**Дело N А45-4302/2013.** Прекращение правовой охраны товарного знака по ст. 1514 ГК РФ (в том числе и ввиду его неиспользования правообладателем), означает прекращение исключительного права на будущее время. Иск о защите исключительного права в связи с нарушением до прекращения правовой охраны товарного знака, подлежит удовлетворению. Действия правообладателя по защите исключительного права не являются в данном случае злоупотреблением правом.

## **Противоположная позиция по злоупотреблению правом**

Определение Верховного Суда РФ от 23.07.2015 по делу N 310-ЭС15-2555, А08-8802/2013 (т.з. «АФРОДИТА»)

# Доказывание использования, заинтересованность

- ✓ Для целей ст.1486 ГК РФ учитываются только действия, связанные с введением товара в гражданский оборот правообладателем (или с его согласия). Заказ и изготовление товаров без доказательств их реализации не является использованием в смысле ст.1486 ГК РФ (п.38 Обзора)
- ✓ При доказывании заинтересованности учитывается однородность товаров/услуг истца (п.42 Обзора)
- ✓ При доказывании использования однородность товаров правообладателя не учитывается (п.41 Обзора)
- ✓ Подача заявки на регистрацию товарного знака - не достаточное доказательство заинтересованности (п.40 Обзора)

# V

## Защита прав в Интернет (пункты 13, 49, 50-55 Обзора)

# Защита прав на графическое произведение (п.13 Обзора)

Для правильного разрешения спора суду надлежит установить:

- ✓ Кто является автором результата интеллектуальной деятельности
- ✓ Охраняется ли результат авторским правом

Исчерпывающий перечень РИД, которым предоставляется правовая охрана, указан в п.1 ст.1225 ГК РФ

Исчерпание права при использовании произведения в сети Интернет не происходит

Сеть Интернет не является местом, открытым для свободного посещения по смыслу ст.1276 ГК РФ

# Обеспечительные меры

- ✓ В связи с высокой оборотоспособностью доменных имен доказывание затруднений или невозможности исполнения судебного акта не требуется. Достаточно представить доказательства наличия права, его нарушения и обоснование причин обращения с требованием о применении обеспечительных мер (п.49 Обзора)
- ✓ В заявлении о принятии предварительных обеспечительных мер должны быть указаны данные нарушителя (наименование, местонахождение) – п.51 Обзора
- ✓ Предварительные обеспечительные меры заключаются в обязанности Роскомнадзора и иных лиц прекратить создание технических условий для размещения, распространения и иного использования произведения (п.53 Обзора)

# Применение предварительных обеспечительных мер (п.54 и 55 Обзора)

До 01.05.2015 не предусматривалось принятие предварительных обеспечительных мер для защиты исключительных прав в сети «Интернет» на иные (кроме фильмов) объекты авторских прав (п.54)

После 01.05.2015 предварительные обеспечительные меры могут быть приняты в отношении прав на любые другие объекты авторских или смежных прав, кроме фотографических (и аналогичных) произведений (п.55)

**В то же время** – см. п.2 ст.1252 (обеспечительные меры, в т.ч. в телекоммуникационной сети), а также ст.99 АПК РФ

VI

Прочие вопросы

# Преждепользование

## (п.28-30 Обзора)

- ✓ Право преждепользования возникает без решения суда при наличии условий по п.2 ст.1361 ГК РФ. В суд могут быть заявлены требования об установлении права преждепользования (в исковом производстве)
- ✓ Расширение объема использования возможно только при получении разрешения патентообладателя на использование запатентованного изобретения
- ✓ Добросовестное использование спорного решения и наличие права преждепользования предполагается, покуда обратное не доказано лицом, отрицающим это право. При определении объема преждепользования необходимо учитывать возможность реализации технического решения всеми ресурсами ответчика, существовавшими на момент создания решения, как если бы они все использовались только для выпуска изделий на его основе. НИР не является необходимым приложением.