

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

№

г. Москва

___ 2019 г.

О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации

В целях обеспечения правильного и единообразного разрешения судами споров об охране и защите интеллектуальных прав Пленум Верховного Суда Российской Федерации, руководствуясь статьей 126 Конституции Российской Федерации, статьями 2 и 5 Федерального конституционного закона от 5 февраля 2014 года № 3-ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федерации», постановляет дать следующие разъяснения.

Общие положения. Процессуальные вопросы. Вопросы действия части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации во времени

1. Правовое регулирование отношений в сфере интеллектуальной собственности в Российской Федерации осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, общепризнанными принципами и нормами международного права и международными договорами Российской Федерации, являющимися в соответствии с частью 4 статьи 15 Конституции Российской Федерации составной частью правовой системы Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – ГК РФ), иными законами и другими правовыми актами об интеллектуальных правах.

К числу международных договоров Российской Федерации в сфере интеллектуальной собственности, в частности, относятся:

Бернская конвенция по охране литературных и художественных произведений (Берн, 9 сентября 1886 года, пересмотрена в Париже 24 июля

1971 года и изменена 2 октября 1979 года) – вступила в силу для Российской Федерации 13 марта 1995 года;

Всемирная конвенция об авторском праве (Женева, 6 сентября 1952 года, пересмотрена в Париже 24 июля 1971 года) – вступила в силу для Российской Федерации 9 марта 1995 года;

Конвенция о распространении несущих программы сигналов, передаваемых через спутники (Брюссель, 21 мая 1974 года) – вступила в силу для СССР 20 января 1989 года;

Договор Всемирной организации интеллектуальной собственности по авторскому праву (Женева, 20 декабря 1996 года) – вступил в силу для Российской Федерации 5 февраля 2009 года;

Международная конвенция об охране прав исполнителей, изготовителей фонограмм и вещательных организаций (Рим, 26 октября 1961 года) – вступила в силу для Российской Федерации 26 мая 2003 года;

Марракешский договор об облегчении доступа слепых и лиц с нарушениями зрения или иными ограниченными способностями воспринимать печатную информацию к опубликованным произведениям (Марракеш, 27 июня 2013 года) – вступил в силу для Российской Федерации 8 мая 2018 года;

Конвенция об охране интересов производителей фонограмм от незаконного воспроизводства их фонограмм (Женева, 29 октября 1971 года) – вступила в силу для Российской Федерации 13 марта 1995 года;

Договор Всемирной организации интеллектуальной собственности по исполнениям и фонограммам (Женева, 20 декабря 1996 года) – вступил в силу для Российской Федерации 5 февраля 2009 года;

Парижская конвенция по охране промышленной собственности (Париж, 20 марта 1883 года; далее – Парижская конвенция) – вступила в силу для СССР 1 июля 1965 года;

Соглашение об учреждении международной классификации промышленных образцов (Локарно, 8 октября 1968 года) – вступило в силу для СССР 15 декабря 1972 года;

Договор о патентной кооперации (Вашингтон, 19 июня 1970 года) – вступил в силу для СССР 29 марта 1978 года;

Соглашение о Международной патентной классификации (Страсбург, 24 марта 1971 года) – вступило в силу для СССР 3 октября 1976 года;

Будапештский договор о международном признании депонирования микроорганизмов для целей патентной процедуры (Будапешт, 28 апреля 1977 года) – вступил в силу для СССР 22 апреля 1981 года;

Евразийская патентная конвенция (Москва, 9 сентября 1994 года) – вступила в силу для Российской Федерации 27 сентября 1995 года;

Женевский акт Гаагского соглашения о международной регистрации промышленных образцов (Женева, 2 июля 1999 года) – вступил в силу для Российской Федерации 28 февраля 2018 года;

Договор о патентном праве (Женева, 1 июня 2000 года) – вступил в силу для Российской Федерации 12 августа 2009 года;

Международная конвенция по охране новых сортов растений (Париж, 2 декабря 1961 года, пересмотрена в Женеве 10 ноября 1972 года, 23 октября 1978 года и 19 марта 1991 года) – вступила в силу для Российской Федерации 24 апреля 1998 года;

Мадридское соглашение о международной регистрации знаков (Мадрид, 14 апреля 1891 года) – вступило в силу для СССР 1 июля 1976 года;

Соглашение о Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (Ницца, 15 июня 1957 года) – вступило в силу для Российской Федерации 25 декабря 1991 года;

Договор об охране олимпийского символа (Найроби, 26 сентября 1981 года) – вступил в силу для СССР 17 апреля 1986 года;

Протокол к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков (Мадрид, июнь 1989 года) – вступил в силу для Российской Федерации 10 июня 1997 года;

Сингапурский договор о законах по товарным знакам (Сингапур, 27 марта 2006 года) – вступил в силу для Российской Федерации 18 декабря 2009 года;

Конвенция, учреждающая Всемирную Организацию Интеллектуальной Собственности (Стокгольм, 14 июля 1967 года) – вступила в силу для СССР 24 июня 1970 года;

Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС) (Марракеш, 15 апреля 1994 года) – вступило в силу для Российской Федерации 22 августа 2012 года и Протокол об изменении Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС) (Женева, 6 декабря 2005 года) – вступил в силу для Российской Федерации 22 сентября 2017 года;

Договор о Евразийском экономическом союзе (Астана, 29 мая 2014 года) – вступил в силу для Российской Федерации 1 января 2015 года.

2. К отношениям, связанным с возникновением, переходом и предоставлением, прекращением, порядком осуществления, защитой прав на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий (далее – средства индивидуализации), подлежат применению положения частей первой, второй, третьей ГК РФ, если иное прямо не предусмотрено частью четвертой ГК РФ и если их применение не противоречит существу отношений, урегулированных данной частью ГК РФ.

3. В соответствии с положениями части 3 статьи 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее – ГПК РФ) суды общей юрисдикции рассматривают дела, связанные с применением положений части четвертой ГК РФ, за исключением случаев, когда дела этой категории в соответствии с федеральным конституционным законом и федеральными законами рассматриваются арбитражными судами.

В частности, данные дела, по общему правилу, подлежат рассмотрению в суде общей юрисдикции, если стороной в споре является гражданин, не имеющий статуса индивидуального предпринимателя, или гражданин, хотя и

имеющий статус индивидуального предпринимателя, но дело возбуждено не в связи с осуществлением им предпринимательской деятельности (пункт 1 части 1 статьи 22 ГПК РФ).

Споры о том, кто является автором результата интеллектуальной деятельности, рассматриваются судами общей юрисдикции как не связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности, за исключением споров об авторстве изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений и секретов производства (ноу-хау), которые с учетом подпункта 5 пункта 1, абзаца второго пункта 2 статьи 1398, глав 73 и 75 ГК РФ, пункта 6 части 6 статьи 27, абзаца пятого пункта 2 части 4 статьи 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) подсудны Суду по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

Споры об определении размера вознаграждения авторов (соавторов) отнесены к компетенции судов общей юрисдикции.

4. Суд, рассматривающий споры о защите интеллектуальных прав, в том числе дела о нарушениях интеллектуальных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на наименования мест происхождения товаров, о нарушении права преждепользования и права послепользования, споры о распоряжении исключительным правом, определяется исходя из субъектного состава участников спора и характера спорных правоотношений, если иное не установлено законом.

Иное установлено для дел по спорам о защите интеллектуальных прав с участием организаций, осуществляющих коллективное управление авторскими и смежными правами, которые в силу пункта 6 части 6 статьи 27 АПК РФ подлежат рассмотрению арбитражными судами независимо от того, выступает такая организация в суде от имени правообладателей (юридических лиц, индивидуальных предпринимателей или граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями) или от своего имени.

Независимо от субъектного состава лиц, участвующих в деле, в арбитражных судах подлежат рассмотрению споры о средствах индивидуализации (за исключением споров о наименованиях мест происхождения товаров). К таким спорам не относятся, в частности, споры, связанные с применением законодательства о защите прав потребителей, споры о наследовании и споры о разделе общего имущества супругов.

5. Гражданские дела, возникающие из отношений по созданию и использованию результатов интеллектуальной деятельности, отнесенные к компетенции судов общей юрисдикции, рассматриваются районным судом в качестве суда первой инстанции, за исключением дел, предусмотренных статьей 26 ГПК РФ. Дела данной категории не подсудны мировому судье (пункт 5 части 1 статьи 23 ГПК РФ).

6. Дела, связанные с защитой авторских и (или) смежных прав (кроме прав на фотографические произведения и произведения, полученные способами, аналогичными фотографии) в информационно-

телекоммуникационных сетях, в том числе в сети «Интернет» (включая дела по искам с требованиями о применении способов защиты и мер ответственности, предусмотренных статьями 1250, 1252, 1253, 1301 и 1311 ГК РФ), по которым Московским городским судом на дату подачи искового заявления приняты и не отменены предварительные обеспечительные меры (статья 144¹ ГПК РФ), рассматриваются Московским городским судом в качестве суда первой инстанции независимо от субъектного состава участников спорных правоотношений, а также от характера спора (часть 3 статьи 26 ГПК РФ, статья 28 АПК РФ).

В случае если в связи с нарушением авторских и (или) смежных прав в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети «Интернет», предварительные обеспечительные меры Московским городским судом отменены или не принимались, суд, которому надлежит рассматривать такое дело, определяется по общим правилам.

Если лицо обратилось в суд общей юрисдикции с иском в связи с нарушением авторских и (или) смежных прав в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети «Интернет», и не сообщило суду, принявшему такой иск к своему производству, о принятии Московским городским судом предварительных обеспечительных мер, которые на дату подачи искового заявления не были отменены, дело подлежит передаче на рассмотрение Московского городского суда на основании пункта 3 части 2 статьи 33 ГПК РФ. Если лицо обратилось с таким иском в арбитражный суд, исковое заявление подлежит оставлению без рассмотрения применительно к правилам пункта 1 части 1 статьи 148 АПК РФ. После вступления в силу Федерального закона от 28 ноября 2018 года № 451-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 451-ФЗ) арбитражный суд в указанном случае передает дело в Московский городской суд на основании части 4 статьи 39 АПК РФ. Судебные издержки при этом взыскиваются с истца (часть 4 статьи 1 ГПК РФ, статья 111 АПК РФ).

После начала деятельности апелляционных судов общей юрисдикции и кассационных судов общей юрисдикции пересмотр в апелляционном и кассационном порядке судебных постановлений Московского городского суда, вынесенных по делам этой категории, осуществляется соответственно Первым апелляционным судом общей юрисдикции и Вторым кассационным судом общей юрисдикции (статьи 19¹ и 19² Федерального конституционного закона от 31 декабря 1996 года № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации», статьи 23¹ и 23⁹ Федерального конституционного закона от 7 февраля 2011 года № 1-ФКЗ «О судах общей юрисдикции»).

7. Дела по спорам о защите интеллектуальных прав, рассматриваемые арбитражными судами, за исключением дел, подсудных Суду по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции, подлежат рассмотрению арбитражными судами субъектов Российской Федерации в качестве судов первой инстанции с учетом общих правил подсудности дел (статья 34 АПК РФ).

Пересмотр в порядке апелляционного производства судебных актов арбитражных судов субъектов Российской Федерации по таким делам осуществляется арбитражными апелляционными судами.

Пересмотр в порядке кассационного производства судебных актов арбитражных судов субъектов Российской Федерации и арбитражных апелляционных судов по таким делам осуществляется Судом по интеллектуальным правам. В таком же порядке рассматриваются кассационные жалобы по делам, в которых одно из заявленных требований касалось защиты интеллектуальных прав.

Кассационные жалобы на такие судебные акты подаются в общем порядке, предусмотренном статьей 275 АПК РФ. При этом арбитражный суд, принявший решение по делу о защите интеллектуальных прав, обязан направить кассационную жалобу вместе с делом в Суд по интеллектуальным правам вне зависимости от того, какой арбитражный суд указан самим заявителем в качестве суда, в который подается кассационная жалоба (пункт 1 части 2 статьи 277 АПК РФ).

Пересмотр в порядке кассационного производства судебных актов по делам о несостоятельности (банкротстве), налоговым спорам, а также по делам, рассмотренным по правилам главы 28¹ АПК РФ, даже если в ходе их рассмотрения рассматривались те или иные вопросы защиты интеллектуальных прав, осуществляется в общем порядке арбитражными судами округов.

В случае если по решению арбитражного суда, подлежащему пересмотру в кассационном порядке Судом по интеллектуальным правам, кассационная жалоба вместе с делом поступила в иной арбитражный суд кассационной инстанции, такой арбитражный суд применительно к положениям статьи 39 АПК РФ передает ее по подсудности в Суд по интеллектуальным правам.

В случае поступления в Суд по интеллектуальным правам кассационной жалобы вместе с делом по решению, подлежащему пересмотру в кассационном порядке арбитражным судом округа, Суд по интеллектуальным правам передает ее в соответствующий суд по подсудности применительно к положениям статьи 39 АПК РФ.

Рассмотрение Судом по интеллектуальным правам в качестве суда кассационной инстанции дел о защите интеллектуальных прав, рассмотренных арбитражными судами субъектов Российской Федерации, арбитражными апелляционными судами, осуществляется коллегиальным составом судей (часть 1 статьи 284 АПК РФ), а не президиумом Суда по интеллектуальным правам.

8. В силу пунктов 1 и 2 статьи 43⁴ Федерального конституционного закона от 28 апреля 1995 года № 1-ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской Федерации» (далее – Закон об арбитражных судах), пункта 6 части 6 статьи 27, статьи 29 АПК РФ арбитражными судами рассматриваются дела, указанные в части 4 статьи 34 АПК РФ, независимо от субъектного состава участников спорных правоотношений.

Соответствующие дела подсудны Суду по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

С учетом положений абзаца третьего пункта 2 части 4 статьи 34 АПК РФ, пункта 15 статьи 4 и статьи 14⁴ Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Федеральный закон «О защите конкуренции») Суд по интеллектуальным правам рассматривает дела об оспаривании решений федерального (территориального) антимонопольного органа о признании недобросовестной конкуренцией действий, связанных с приобретением исключительного права на средства индивидуализации.

Исходя из части 8 статьи 44, статьи 48 Федерального закона «О защите конкуренции» тому же суду подсудны дела об оспаривании решений антимонопольных органов об отказе в возбуждении и о прекращении дела о признании недобросовестной конкуренцией действий, связанных с приобретением исключительного права на средства индивидуализации.

Дела по спорам о признании судом актом недобросовестной конкуренции действий правообладателя, связанных с предоставлением правовой охраны товарному знаку, также подсудны Суду по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции на основании пункта 2 части 4 статьи 34 АПК РФ, поскольку решение суда по такому делу является в силу подпункта 7 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ основанием признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку.

9. По смыслу пункта 6 части 6 статьи 27, статьи 29 АПК РФ, пунктов 1 и 2 статьи 43⁴ Закона об арбитражных судах в их взаимосвязи с положениями статьи 1069 ГК РФ Судом по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции рассматриваются дела по спорам о возмещении вреда, причиненного признанными не соответствующими иному нормативному правовому акту, имеющему большую юридическую силу, и не действующими полностью или в части:

нормативными правовыми актами органов власти в сфере патентных прав и прав на селекционные достижения, права на топологии интегральных микросхем, права на секреты производства (ноу-хау), права на средства индивидуализации, права использования результатов интеллектуальной деятельности в составе единой технологии;

актами федеральных органов исполнительной власти в сфере патентных прав и прав на селекционные достижения, права на топологии интегральных микросхем, права на секреты производства (ноу-хау), права на средства индивидуализации, права использования результатов интеллектуальной деятельности в составе единой технологии, содержащими разъяснения законодательства и обладающими нормативными свойствами;

ненормативными правовыми актами, решениями и действиями (бездействием) федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, федерального органа исполнительной власти по селекционным достижениям и их должностных лиц, органов,

уполномоченных Правительством Российской Федерации рассматривать заявки на выдачу патента на секретные изобретения.

Тем же судом рассматриваются дела по спорам о возмещении вреда, причиненного незаконными решениями федерального (территориального) антимонопольного органа о признании недобросовестной конкуренцией действий, связанных с приобретением исключительного права на средства индивидуализации.

Указанные дела подсудны Суду по интеллектуальным правам как в случае, когда требование о возмещении вреда заявлено в суд одновременно с требованием об оспаривании соответствующего акта, так и в случае, если требование о возмещении вреда заявлено отдельно.

10. Положения о компетенции Суда по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции являются специальными по отношению к положениям пункта 2 части 1 статьи 29, части 1 статьи 197, части 1 статьи 198, части 4 статьи 200, части 2 статьи 201 АПК РФ. При рассмотрении дел, отнесенных к ведению Суда по интеллектуальным правам, отсутствие у субъекта спора интереса именно в предпринимательской или иной экономической сфере при наличии иного охраняемого законом интереса не влечет отказ в предоставлении защиты.

В случае если в одном заявлении соединено несколько требований, связанных между собой по основаниям возникновения или представленным доказательствам (часть 1 статьи 130 АПК РФ), одно из которых подлежит рассмотрению Судом по интеллектуальным правам, а другое – иным арбитражным судом первой инстанции, дело рассматривается Судом по интеллектуальным правам.

11. После вступления в силу Федерального закона № 451-ФЗ при поступлении в суд, арбитражный суд, Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции искового заявления, административного искового заявления, заявления по делу с нарушением правил подсудности такое заявление возвращается заявителю (пункт 2 части 1 статьи 135 ГПК РФ, пункт 2 части 1 статьи 129 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации (далее – КАС РФ), пункта 1 части 1 статьи 129 АПК РФ). Если указанное обстоятельство выясняется после принятия искового заявления, административного искового заявления, заявления к производству, дело передается по подсудности по правилам, установленным пунктом 3 части 2 и частью 2¹ статьи 33 ГПК РФ, частью 2¹ статьи 27 КАС РФ, пунктом 3 части 2 и частью 4 статьи 39 АПК РФ.

12. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования в случае возбуждения в отношении правообладателя дела о банкротстве рассматривается в деле о банкротстве.

13. По делам о защите интеллектуальных прав судом, арбитражным судом на любой стадии процесса могут быть приняты меры по обеспечению иска при наличии оснований, предусмотренных соответственно статьей 139 ГПК РФ и статьей 90 АПК РФ.

При этом заявление о принятии обеспечительных мер в виде запрещения ответчику и другим лицам совершать определенные действия, в том числе о запрете федеральному органу исполнительной власти по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) рассматривать возражения против предоставления правовой охраны результатам интеллектуальной деятельности и средствам индивидуализации, совершать действия по государственной регистрации и другие, может быть удовлетворено судом, если указанные обеспечительные меры непосредственно связаны с предметом заявленных требований и в случае удовлетворения иска непринятие именно этих мер затруднит или сделает невозможным исполнение судебного акта (часть 2 статьи 139, пункт 3 части 1 статьи 140 ГПК РФ, часть 2 статьи 90, пункт 2 части 1 статьи 91 АПК РФ).

14. Прокурор по основаниям и в порядке, предусмотренным статьей 45 ГПК РФ, вправе обратиться в суд с заявлением в защиту нарушенных интеллектуальных прав, в том числе в защиту нарушенных работодателем прав работников как авторов служебных результатов интеллектуальной деятельности (служебных произведений, служебных изобретений, служебных топологий и др.).

15. Исходя из положений статьи 1253 ГК РФ, прокурор вправе предъявить в арбитражный суд требование о ликвидации юридического лица или о прекращении деятельности гражданина в качестве индивидуального предпринимателя в случае, если юридическое лицо или гражданин при осуществлении им предпринимательской деятельности в качестве индивидуального предпринимателя неоднократно или грубо нарушают исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации.

16. Применительно к абзацу пятому части 1 статьи 52 АПК РФ прокурор вправе обратиться в арбитражный суд в защиту интересов публично-правовых образований с требованием о признании патента недействительным (подпункт 5 пункта 1 статьи 1398 ГК РФ), если основанием для этого послужили выявленные в ходе проверок нарушения прав публично-правовых образований. Прокурор также вправе обратиться в суд с требованием о признании права публично-правового образования на иные результаты интеллектуальной деятельности, созданные в рамках государственных контрактов и без которых те или иные объекты промышленной собственности использоваться не могут (например, когда программа для ЭВМ зарегистрирована с указанием в свидетельстве в качестве правообладателя ненадлежащего лица).

17. Организации, осуществляющие коллективное управление авторскими и смежными правами (далее – организации по управлению правами), в соответствии с полномочиями, предоставленными им правообладателями, заключают с пользователями лицензионные договоры о предоставлении им прав, переданных в управление правообладателями, на соответствующие способы использования объектов авторских и смежных прав на условиях простой (неисключительной) лицензии и собирают с

пользователей вознаграждение за использование этих объектов. В случаях, если объекты авторских и смежных прав в соответствии с ГК РФ могут быть использованы без согласия правообладателя, но с выплатой ему вознаграждения, организации по управлению правами на коллективной основе заключают с пользователями, иными лицами, на которых ГК РФ возлагается обязанность по уплате средств для выплаты вознаграждения, договоры о выплате вознаграждения и собирают средства на эти цели (пункт 1 статьи 1243 ГК РФ).

В силу абзаца второго пункта 1 статьи 1243 ГК РФ организации по управлению правами без достаточных оснований не вправе отказать пользователю или иным лицам, на которых ГК РФ возлагается обязанность по уплате средств для выплаты вознаграждения, в заключении договора. При необоснованном уклонении организации от заключения договора спор подлежит разрешению по правилам статьи 445 ГК РФ.

Заключение правообладателем с организацией по управлению правами договора о передаче полномочий по управлению принадлежащими ему правами не лишает указанное лицо права самостоятельно обращаться в суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав.

При отсутствии договора о передаче полномочий по управлению правами с аккредитованной организацией по управлению правами (далее – аккредитованная организация) правообладатель вправе в порядке, установленном пунктом 4 статьи 1244 ГК РФ, в любой момент полностью или частично в письменной форме отказаться от управления этой организацией его правами.

18. Исходя из положений статей 1242, 1245 ГК РФ, организация по управлению правами может выступать в суде как от имени конкретных правообладателей, так и от своего имени.

Аккредитованная организация вправе предъявлять требования также от имени неопределенного круга правообладателей (абзац второй пункта 5 статьи 1242 ГК РФ).

По смыслу пункта 5 статьи 1242 ГК РФ, предъявляя требования в суде, а также совершая иные юридические действия, необходимые для защиты прав, переданных в управление организации по управлению правами, эти организации действуют в защиту прав лиц, передавших полномочия на управление правами.

В связи с этим при решении вопроса о принятии, возврате искового заявления суд проверяет, указано ли в нем, от чьего имени заявлено требование организацией по управлению правами на коллективной основе (своего, конкретных правообладателей или неопределенного круга правообладателей). При отсутствии указанной информации арбитражный суд оставляет исковое заявление без движения (статья 128 АПК РФ).

К требованиям, заявляемым от имени организации по управлению правами на коллективной основе, могут быть отнесены, в частности, требования аккредитованной организации о заключении, исполнении или расторжении договора о выплате вознаграждения за свободное

использование объектов авторских и смежных прав, в том числе требования в связи с неисполнением пользователями договорных обязательств по представлению отчетов об использовании объектов авторских и смежных прав, а также иных сведений и документов, необходимых для сбора и распределения вознаграждения (пункт 3 статьи 1243 ГК РФ), о применении мер ответственности за нарушение указанного договора, требования об обязанности предоставить сведения, необходимые для обеспечения выплаты вознаграждения при перепродаже оригиналов произведений изобразительного искусства, авторских рукописей (автографов) литературных и музыкальных произведений (статья 1293 ГК РФ).

Аккредитованной организацией по управлению правами на коллективной основе от имени неопределенного круга правообладателей могут быть заявлены требования об уплате вознаграждения за свободное воспроизведение фонограмм и аудиовизуальных произведений исключительно в личных целях (статья 1245 ГК РФ).

Не является обращением от имени неопределенного круга правообладателей предъявление аккредитованной организацией в суд требований в связи с использованием конкретных объектов авторских и смежных прав в случае, когда конкретный правообладатель может быть установлен (определен), в частности требования о взыскании вознаграждения авторам музыкальных произведений (с текстом или без текста), использованных в аудиовизуальном произведении, в случае публичного исполнения либо сообщения в эфир или по кабелю такого аудиовизуального произведения (пункт 3 статьи 1263 ГК РФ), о применении мер ответственности за нарушение исключительного права.

19. При обращении в суд от имени конкретного правообладателя организация по управлению правами пользуется процессуальными правами и несет процессуальные обязанности истца (часть 4 статьи 53 АПК РФ).

Истцами по делу являются обладатели авторских и (или) смежных прав, в защиту интересов которых обратилась организация (статьи 1252, 1301, 1311 ГК РФ), в силу факта обращения организации по управлению правами в суд. Им принадлежат процессуальные права, предусмотренные статьей 41 АПК РФ.

При этом организация должна принять разумные меры по установлению правообладателей и заблаговременному их уведомлению о намерении обратиться с соответствующим требованием в суд, а также предоставить им иную информацию, имеющую отношение к делу (пункт 1 статьи 6, пункт 2 статьи 65² ГК РФ, части 1 и 2 статьи 4, статья 9 АПК РФ).

При обращении в суд в защиту прав конкретного правообладателя данная организация обязана указать сведения о нем, позволяющие идентифицировать его (фамилию, имя и отчество или наименование, место жительства или место нахождения), а также подтверждение направления ему копии искового заявления и прилагаемых к нему документов, которые отсутствуют у правообладателя (пункт 2 части 2 статьи 125 АПК РФ). Если организация по управлению правами действует на основании договора с

другой организацией, в том числе иностранной, управляющей правами (пункт 3 статьи 1242 ГК РФ), указываются сведения о фамилии, имени и отчестве или наименовании правообладателя, а также сведения о наименовании и местонахождении этой организации. В случае несоблюдения такого требования суд оставляет заявление без движения в соответствии со статьей 128 АПК РФ.

20. Аккредитованная организация (статья 1244 ГК РФ) действует без доверенности, подтверждая свое право на обращение в суд за защитой прав конкретного правообладателя (или неопределенного круга лиц в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 5 статьи 1242 ГК РФ) свидетельством о государственной аккредитации.

Организация, не являющаяся аккредитованной, также действует без доверенности, но для подтверждения права на обращение в суд за защитой прав конкретного правообладателя представляет свой устав, а также договор с соответствующим правообладателем о передаче полномочий по управлению правами или договор с другой организацией, в том числе иностранной, управляющей правами такого правообладателя на коллективной основе (пункт 3 статьи 1242 ГК РФ).

21. В силу пункта 2 статьи 1243 ГК РФ, если лицензионный договор с пользователем заключает непосредственно правообладатель, конкретная организация по управлению правами может собирать вознаграждение за использование объектов авторских и смежных прав только при условии, что это прямо предусмотрено этим договором.

Если при рассмотрении иска, предъявленного организацией в защиту прав конкретного правообладателя, установлено, что между ответчиком и правообладателем имеется лицензионный договор о предоставлении права использования спорного результата интеллектуальной деятельности использованным ответчиком способом, то при отсутствии условия о праве данной организации на сбор вознаграждения за использование объектов авторских и смежных прав в этом договоре требование организации не подлежит удовлетворению.

22. Производство по делу, возбужденное на основании искового заявления организации по управлению правами, поданного в защиту конкретного правообладателя, может быть прекращено в том числе в случае отказа этой организации от иска, если правообладатель не заявит о рассмотрении дела по существу, а также в случае заключения мирового соглашения между правообладателем (в пределах его полномочий) и ответчиком (с учетом пункта 2 статьи 1243 ГК РФ) или между этой организацией (в пределах ее полномочий) и ответчиком (с учетом пункта 1 статьи 1243 ГК РФ), если это не противоречит закону и не нарушает права правообладателя и других лиц (часть 5 статьи 49 АПК РФ).

Вместе с тем конкретный правообладатель вправе заявлять свои возражения против заключения мирового соглашения между организацией и ответчиком.

23. В случае если по иску организации по управлению правами (в том числе аккредитованной организации) о взыскании убытков или компенсации за нарушение интеллектуальных прав конкретного правообладателя, о взыскании вознаграждения в пользу конкретного правообладателя заявленные требования удовлетворены, суд указывает в резолютивной части судебного акта на взыскание соответствующей суммы в пользу этого правообладателя, а также на то, что от его имени действует данная организация по управлению правами. В исполнительном листе при изложении резолютивной части судебного акта правообладатель, в защиту прав которого был подан иск, также указывается в качестве лица, в пользу которого производится взыскание, а организация по управлению правами, осуществлявшая процессуальные права и обязанности истца, – в качестве взыскателя.

Если заявленные требования удовлетворены, судебные расходы, понесенные организацией по управлению правами, взыскиваются в ее пользу. Названная организация указывается в качестве взыскателя в отношении данной суммы в выдаваемом ей исполнительном листе.

Положения пунктов 19, 21, 22 настоящего постановления не распространяются на случаи предъявления в суд требований аккредитованной организацией от имени неопределенного круга правообладателей, а также на споры о заключении, исполнении, изменении и прекращении договоров, предусмотренных пунктом 1 статьи 1243 ГК РФ.

24. Часть четвертая ГК РФ введена в действие с 1 января 2008 года. В силу статьи 4 ГК РФ и статьи 5 Федерального закона от 18 декабря 2006 года № 231-ФЗ «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Вводный закон) она применяется к правоотношениям, возникшим после введения ее в действие. По правоотношениям, возникшим до 1 января 2008 года, она применяется к тем правам и обязанностям, которые возникли после 31 декабря 2007 года.

Федеральным законом от 12 марта 2014 года № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 35-ФЗ) в часть четвертую ГК РФ внесены изменения. При этом в силу статьи 4 ГК РФ и части 7 статьи 7 Федерального закона № 35-ФЗ положения части четвертой ГК РФ (в редакции Федерального закона № 35-ФЗ) применяются к правоотношениям, возникшим после дня вступления в силу данного федерального закона. По правоотношениям, возникшим до дня вступления в силу Федерального закона № 35-ФЗ, положения части четвертой ГК РФ (в редакции этого федерального закона) применяются к тем правам и обязанностям, которые возникли после дня вступления в силу данного федерального закона.

25. Меры ответственности за нарушение прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации применяются исходя из законодательства, действовавшего на момент совершения нарушения.

В отношении нарушений, носящих длящийся характер, применяются положения законодательства, действующего на дату их обнаружения, или, если нарушение прекращено на момент обнаружения, – на последний день, когда нарушение совершалось. Так, если в памяти ЭВМ неправомерно находился экземпляр программы для ЭВМ, который до даты обнаружения нарушения был удален, применяется законодательство, действовавшее на дату удаления соответствующего экземпляра. Если на сайте в сети «Интернет» неправомерно доводилось до всеобщего сведения произведение, а впоследствии доведение до всеобщего сведения прекращено, применяется законодательство, действовавшее на дату прекращения доведения до всеобщего сведения.

26. При рассмотрении дел о признании интеллектуальных прав подлежит применению законодательство, действовавшее на момент возникновения соответствующего права. Так, автор произведения определяется на основе законодательства, действовавшего на момент его создания; автор изобретения, полезной модели, промышленного образца или селекционного достижения – на основе законодательства, действовавшего на дату подачи заявки на выдачу соответствующего патента. На этот же момент учитывается и гражданство автора в случаях, когда это имеет значение для спорных правоотношений.

27. При оспаривании решений Роспатента и федерального органа исполнительной власти по селекционным достижениям суды должны учитывать: заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, а также заявки на наименование места происхождения товара подлежат рассмотрению в порядке, установленном законодательством, действовавшим на дату подачи заявки, а международные заявки на изобретение, промышленный образец или товарный знак и преобразованные евразийские заявки – на дату поступления заявки в Роспатент.

По возражениям против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара, основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату подачи заявки в Роспатент или в федеральный орган исполнительной власти по селекционным достижениям. Основания для признания недействительным патента на изобретение, выданного по международной заявке на изобретение или по преобразованной евразийской заявке, признания недействительным предоставления правовой охраны промышленному образцу или товарному знаку по международной регистрации определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату поступления соответствующей международной или преобразованной евразийской заявки в Роспатент, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за

признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

28. Положения части четвертой ГК РФ не применяются к правам и обязанностям, возникшим из договоров, заключенных до дня вступления ее в силу, а положения части четвертой ГК РФ в редакции Федерального закона № 35-ФЗ – до дня вступления этого закона в силу. При рассмотрении споров из названных договоров следует руководствоваться законодательством, действовавшим в момент их заключения с учетом сложившейся практики его применения (пункт 2 статьи 4, абзац второй пункта 4 статьи 421, пункт 2 статьи 422 ГК РФ).

29. В силу части первой статьи 6 Вводного закона сроки охраны прав, предусмотренные статьями 1281, 1318, 1327 и 1331 ГК РФ, применяются в случаях, когда пятидесятилетний срок действия авторского права или смежных прав не истек к 1 января 1993 года.

Согласно абзацу первому пункта 1 статьи 1281 ГК РФ исключительное право на произведение действует, по общему правилу, в течение всей жизни автора и семидесяти лет, считая с 1 января года, следующего за годом смерти автора.

Поэтому, если пятидесятилетний срок действия авторского права на произведение истек после 31 декабря 1992 года (но до вступления в силу Федерального закона от 20 июля 2004 года № 72-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об авторском праве и смежных правах», установившего семидесятилетний срок действия авторского права) и произведение перешло в общественное достояние, с 1 января 2008 года действие исключительного права на это произведение возобновляется и срок его действия исчисляется по правилам, предусмотренным статьей 1281 ГК РФ.

Действия лиц, использовавших до введения в действие части четвертой ГК РФ произведения, которые находились до 1 января 2008 года в общественном достоянии, и соблюдавших положения статьи 28 Закона Российской Федерации от 9 июля 1993 года № 5351-1 «Об авторском праве и смежных правах» (далее – Закон об авторском праве), несмотря на возобновление действия исключительного права на произведение не могут считаться нарушением. Вместе с тем дальнейшее использование произведения может осуществляться только с соблюдением положений части четвертой ГК РФ.

30. На основании части второй статьи 6 Вводного закона авторское право юридических лиц, возникшее до 3 августа 1993 года, то есть до вступления в силу Закона об авторском праве, прекращается по истечении семидесяти лет со дня правомерного обнародования произведения, а если оно не было обнародовано – со дня создания произведения. К соответствующим правоотношениям по аналогии применяются правила части четвертой ГК РФ. Для целей их применения такие юридические лица считаются авторами произведений.

При определении совокупности прав, которые принадлежат указанным юридическим лицам в силу части четвертой статьи 5 Вводного закона

следует учитывать положения законодательства, действовавшего на дату возникновения авторского права. Вместе с тем при осуществлении, распоряжении, прекращении соответствующих прав применяются положения части четвертой ГК РФ.

Так, к юридическим лицам, приобретшим авторские права, применяются положения части четвертой ГК РФ, регулирующие осуществление, прекращение исключительного права и распоряжение им.

Право на неприкосновенность произведения в силу статей 479 и 480 Гражданского кодекса РСФСР 1964 года (далее – ГК РСФСР) принадлежало автору. С учетом этого в настоящее время право на неприкосновенность произведения (статья 1266 ГК РФ) осуществляется и юридическими лицами, которые считаются авторами произведений.

Право лица, организовавшего создание сложного объекта, включающего несколько охраняемых результатов интеллектуальной деятельности (в частности, кинофильма, иного аудиовизуального произведения), указывать свое наименование либо требовать такого указания подлежит защите с учетом пункта 4 статьи 1240 ГК РФ.

Физическим лицам авторские права на произведения, вошедшие составной частью в произведения, авторами которых в силу части второй статьи 6 Вводного закона считаются юридические лица, принадлежат в случаях, предусмотренных законом, действовавшим на дату возникновения авторского права. Так, в силу части третьей статьи 486 ГК РСФСР автору сценария, композитору, режиссеру-постановщику, главному оператору, художнику-постановщику и авторам других произведений, вошедших составной частью в кинофильм или телевизионный фильм, принадлежит авторское право каждому на свое произведение. Режиссерам-постановщикам, авторам сценария, композиторам, являющимся авторами музыкальных произведений (с текстом или без текста), специально созданных для указанных кинофильмов или телевизионных фильмов, авторские права на эти фильмы не принадлежат.

Авторское право иностранных юридических лиц, признаваемых авторами произведений в соответствии с законодательством страны происхождения произведения, охраняется в Российской Федерации в соответствии с положениями статьи 1231 ГК РФ. При этом такие юридические лица обладают интеллектуальными правами на произведение, предусмотренными российским законодательством. При определении срока охраны авторского права иностранных юридических лиц судом, исходя из аналогии закона (пункт 1 статьи 6 ГК РФ), применяются правила, предусмотренные статьей 6 Вводного закона.

31. С 1 января 2018 года перечень правомочий, составляющих исключительное право режиссера-постановщика на исполнение, дополнен правом на публичное исполнение постановки спектакля, то есть представление постановки в живом исполнении или с помощью технических средств, в месте, открытом для свободного посещения, или в месте, где присутствует значительное число лиц, не принадлежащих к обычному кругу

семьи, независимо от того, воспринимается исполнение постановки спектакля в месте ее представления или в другом месте одновременно с представлением постановки (подпункт 10 пункта 2 статьи 1317 ГК РФ в редакции Федерального закона от 28 марта 2017 года № 43-ФЗ «О внесении изменений в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации»; далее – Федеральный закон № 43-ФЗ).

При этом, если первое публичное исполнение спектакля осуществлено до 1 января 2018 года с согласия режиссера-постановщика, то осуществление публичного исполнения спектакля после указанной даты может быть ограничено только условиями договора (часть 2 статьи 2 Федерального закона № 43-ФЗ).

Порядок исчисления срока действия исключительного права режиссера-постановщика спектакля на постановку, считая с 1 января года, следующего за годом, в котором осуществлено первое публичное исполнение постановки режиссера-постановщика (абзац второй пункта 1 статьи 1318 ГК РФ в редакции Федерального закона № 43-ФЗ), применяется в отношении спектаклей, первое публичное исполнение которых осуществлено после 31 декабря 2017 года.

Общие положения части четвертой ГК РФ

32. В соответствии с положениями части четвертой ГК РФ термином «интеллектуальная собственность» охватываются только сами результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации, но не права на них (статья 1225 ГК РФ). На результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (интеллектуальную собственность) в силу статьи 1226 ГК РФ признаются интеллектуальные права, которые включают в себя исключительное право, являющееся имущественным правом, а в случаях, предусмотренных ГК РФ, также личные неимущественные права (право авторства, право на имя, право на неприкосновенность произведения, право на обнародование, право на отзыв, право на неприкосновенность исполнения) и иные права (например, право следования, право доступа, право на вознаграждение за служебный результат интеллектуальной деятельности, право на защиту фонограммы от искажения при ее использовании, право на получение патента и др.), которые возникают и подлежат защите только в случае, когда положениями части четвертой ГК РФ о конкретном виде результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации установлена охрана специально поименованных личных неимущественных и иных прав.

33. Пункт 1 статьи 1225 ГК РФ содержит исчерпывающий перечень результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации, которым предоставляется правовая охрана на основании и в порядке, предусмотренных частью четвертой ГК РФ.

При этом к числу результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, охраняемых в этом порядке, не отнесены, в частности, доменные имена, наименования некоммерческих организаций (статья 4 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»), наименования (названия) средств массовой информации (статья 2 Закона Российской Федерации от 27 декабря 1991 года № 2124-1 «О средствах массовой информации», далее – Закон Российской Федерации «О средствах массовой информации»). Права на них подлежат защите на основании общих положений ГК РФ о способах защиты гражданских прав.

34. Обнародование и дальнейшее использование изображения гражданина (статья 152¹ ГК РФ) не относятся к интеллектуальным правам в смысле положений части четвертой ГК РФ, в связи с этим в случае посягательства на соответствующее нематериальное благо не подлежат применению способы защиты, предусмотренные статьями 1251 и 1252 ГК РФ. При этом произведения, содержащие изображение граждан, охраняются по правилам об объектах авторского права.

При применении статьи 152¹ ГК РФ следует иметь в виду, что под съемкой, проводимой в местах, открытых для свободного посещения, понимаются в том числе кино- и фотосъемка, видеозапись, осуществляемая в ходе проведения открытых судебных заседаний. Кино- и фотосъемка, видеозапись открытого судебного заседания должны проводиться в порядке, предусмотренном процессуальным законодательством (часть 5 статьи 241 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, часть 5 статьи 11 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, часть 7 статьи 10 ГПК РФ, часть 7 статьи 11 АПК РФ). Согласие на использование такой записи от участников судебного заседания не требуется.

35. Исходя из положений пункта 2 статьи 1229 ГК РФ исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (за исключением права на фирменное наименование) может принадлежать нескольким лицам совместно. Указанное не означает наличия у данных лиц права на раздел принадлежащего им исключительного права и выдел из него долей.

В силу абзаца первого пункта 3 статьи 1229 ГК РФ взаимоотношения лиц, которым исключительное право принадлежит совместно, в частности, по вопросам использования соответствующего результата или средства, распоряжения исключительным правом, распределения доходов от совместного использования результата или средства либо от совместного распоряжения исключительным правом, определяются соглашением между этими лицами.

На основании абзаца четвертого пункта 3 статьи 1229 ГК РФ каждый из правообладателей вправе самостоятельно принимать меры по защите своих прав на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, и их соглашением это правило изменено быть не может.

При недостижении соглашения, предусмотренного абзацем первым пункта 3 статьи 1229 ГК РФ, спор между соправообладателями об определении порядка осуществления и распоряжения правом может быть рассмотрен судом по иску любого из правообладателей (пункт 1 статьи 6, пункт 1 статьи 445 ГК РФ).

Пунктом 3 статьи 1229 ГК РФ определены правила, применяющиеся при отсутствии соглашения между соправообладателями:

каждый из правообладателей может использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации по своему усмотрению, если иное не установлено ГК РФ;

распоряжение исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации осуществляется правообладателями совместно, если иное не предусмотрено ГК РФ;

доходы от совместного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо от совместного распоряжения исключительным правом на такой результат или на такое средство распределяются между всеми правообладателями в равных долях, за исключением случая перехода исключительного права к нескольким наследникам, когда такое распределение доходов осуществляется в соответствии с наследственными долями.

Заявление о продлении срока действия патента на изобретение или промышленный образец (статья 1363 ГК РФ) или о досрочном прекращении срока действия патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец (статья 1399 ГК РФ) может быть подано в порядке, определенном соглашением между патентообладателями, а при отсутствии такого соглашения – лишь совместно.

36. При переходе исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации к нескольким наследникам оно принадлежит им совместно. Использование такого результата интеллектуальной деятельности (средства индивидуализации), распоряжение исключительным правом, а также защита такого права в указанном случае осуществляются согласно пункту 3 статьи 1229 ГК РФ.

Распределение доходов от совместного использования результата интеллектуальной деятельности (средства индивидуализации) в указанном случае осуществляется в соответствии с наследственными долями, если иное не предусмотрено соглашением между соправообладателями.

37. По смыслу положений пункта 5 статьи 1229 ГК РФ право на вознаграждение входит в состав исключительного права.

В случаях, установленных положениями части четвертой ГК РФ, право на вознаграждение сохраняется у автора, исполнителя, изготовителя фонограммы, изготовителя аудиовизуального произведения и тогда, когда исключительное право ему не принадлежит, а равно у обладателя исключительного права, если оно ограничено (например, статьи 1245, 1263, 1326 ГК РФ).

На случаи, предусматривающие использование результатов интеллектуальной деятельности без согласия правообладателей, но с сохранением за ними права на вознаграждение, распространяется правило абзаца первого пункта 1 статьи 1231 ГК РФ о действии на территории Российской Федерации исключительных прав, установленных международными договорами Российской Федерации и ГК РФ.

Распоряжение исключительным правом

38. Договор, предусматривающий отчуждение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, но в то же время вводящий ограничения (например, по срокам, территории, способам использования соответствующего результата или средства) либо устанавливающий срок действия этого договора, с учетом положений статьи 431 ГК РФ может быть квалифицирован судом как лицензионный договор. При отсутствии такой возможности договор подлежит признанию недействительным полностью или в соответствующей части (статьи 168, 180 ГК РФ).

Договор об отчуждении исключительного права заключается в письменной форме. Лицензионный договор заключается в письменной форме, если ГК РФ не предусмотрено иное. Несоблюдение письменной формы такого договора влечет его ничтожность (пункт 2 статьи 162, пункт 2 статьи 168, пункт 2 статьи 1234, пункт 2 статьи 1235 ГК РФ).

В случаях, определенных пунктом 2 статьи 1232 ГК РФ, отчуждение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации по договору, залог этого права и предоставление права использования такого результата или такого средства по договору, а также переход исключительного права без договора подлежат государственной регистрации.

Несоблюдение требования о государственной регистрации не влечет недействительности самого договора. В силу пункта 6 статьи 1232 ГК РФ переход исключительного права, его залог или предоставление права использования считается состоявшимся.

Заинтересованная сторона договора вправе без участия другой стороны обратиться с заявлением о государственной регистрации (пункт 3 статьи 1232 ГК РФ).

Согласно пункту 4 статьи 1234 ГК РФ исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации переходит от правообладателя к приобретателю, если соглашением сторон не предусмотрено иное, в момент заключения договора об отчуждении исключительного права, переход исключительного права по которому не подлежит государственной регистрации.

Если же переход исключительного права по договору об отчуждении исключительного права подлежит государственной регистрации, то момент перехода исключительного права определяется в силу закона императивно –

моментом государственной регистрации перехода такого права. Предоставление права по лицензионному договору считается состоявшимся также с момента государственной регистрации предоставления права. При этом обязательственные отношения из договоров, переход или предоставление права по которым подлежат государственной регистрации, возникают независимо от государственной регистрации (пункты 1 и 2 статьи 433 ГК РФ).

39. Специальный способ защиты прав прежнего правообладателя при существенном нарушении приобретателем обязанности выплатить правообладателю в установленный договором об отчуждении исключительного права срок вознаграждение за приобретение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (абзац первый пункта 5 статьи 1234 ГК РФ) не исключает возможности применения прежним правообладателем иных способов защиты (статья 12 ГК РФ).

40. Поскольку срок, на который заключается лицензионный договор, не может превышать срок действия исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (абзац первый пункта 4 статьи 1235 ГК РФ), договор, содержащий условие о сроке его действия, превышающем срок действия исключительного права, считается заключенным на срок, равный сроку действия исключительного права.

Если срок действия исключительного права продлевается в установленном законом порядке после заключения лицензионного договора, то срок действия такого договора определяется исходя из его условий и нового срока действия исключительного права.

41. Если лицензионным договором прямо не предусмотрена его безвозмездность, но при этом в нем не согласовано условие о размере вознаграждения или о порядке его определения, такой договор в силу абзаца второго пункта 5 статьи 1235 ГК РФ считается незаключенным. При этом если сторона приняла от другой стороны полное или частичное исполнение по такому лицензионному договору либо иным образом подтвердила его действие, она не вправе недобросовестно ссылаться на то, что договор является незаключенным (пункт 3 статьи 432 ГК РФ).

По смыслу пункта 5 статьи 1235 ГК РФ в его взаимосвязи с пунктом 4 статьи 1237 ГК РФ вознаграждение по возмездному лицензионному договору уплачивается за предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

В связи с этим лицензиару не может быть отказано в требовании о взыскании вознаграждения по мотиву неиспользования лицензиатом соответствующего результата или средства.

Если сторонами согласована плата за предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в твердой сумме, а также дополнительно согласован размер вознаграждения в форме процентных отчислений от дохода (выручки)

(абзац третий пункта 5 статьи 1235 ГК РФ), при неиспользовании результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицензиатом уплате подлежит только сумма, согласованная в твердом размере. При этом лицензиар не лишен права потребовать возмещения убытков, вызванных неиспользованием результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, и расторгнуть договор.

В случае, когда стороны лицензионного договора согласовали размер вознаграждения только в форме процентных отчислений от дохода (выручки), а использование результата интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации не осуществлялось, лицензиар вправе потребовать возмещения убытков, вызванных неиспользованием результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, а также расторгнуть договор. Размер убытков может быть определен, в частности, исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование этого или аналогичного результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

ГК РФ не предусматривает необходимости получения согласия лицензиата (при наличии заключенных ранее лицензионных договоров) на заключение договора об отчуждении исключительного права. При этом в силу пункта 7 статьи 1235 ГК РФ переход исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации к новому правообладателю не является основанием для изменения или расторжения лицензионного договора, заключенного предшествующим правообладателем. Новый правообладатель становится лицензиаром на условиях ранее заключенного лицензионного договора.

42. С учетом положений пункта 3 статьи 1237 ГК РФ во взаимосвязи с пунктом 1 статьи 394 ГК РФ и пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ при наличии в лицензионном договоре условия об ответственности за нарушение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, выразившееся в использовании такого результата или средства за пределами прав, предоставленных по договору, лицензиар вправе потребовать взыскания убытков или выплаты компенсации в части, не покрытой договорной неустойкой, установленной за указанное нарушение (зачетная неустойка). В случае, когда договором допускается взыскание только договорной неустойки, лицензиар не вправе требовать взыскания компенсации (убытков) (исключительная неустойка). В случае, когда договором допускается применение ответственности по выбору лицензиара, – он по своему выбору вправе потребовать взыскания либо неустойки, либо возмещения убытков (выплаты компенсации) (альтернативная неустойка). С учетом условий договора возможно взыскание неустойки сверх суммы возмещенных убытков (выплаченной компенсации) (штрафная неустойка). При этом при толковании условий договора присоединения о штрафной неустойке следует учитывать, не поставлен ли лицензиат в положение, существенно затрудняющее согласование иного

содержания соответствующих условий договора, в силу явного неравенства переговорных возможностей.

43. В соответствии с пунктом 1 статьи 1238 ГК РФ при письменном согласии лицензиара лицензиат может по договору предоставить право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации другому лицу (сублицензионный договор).

Согласие на заключение сублицензионного договора, в том числе с конкретным сублицензиатом, может быть дано как в самом лицензионном договоре, так и в отдельном документе. При этом лицензиар вправе ограничить свое согласие возможностью заключения сублицензионных договоров о предоставлении только отдельных способов использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации из числа тех, которые были предоставлены лицензиату.

Согласие может быть отозвано лицензиаром до заключения сублицензионного договора с возмещением убытков, вызванных таким отзывом.

44. В силу статьи 1239 ГК РФ в случаях, предусмотренных ГК РФ (в частности, статьи 1362 и 1423 ГК РФ), суд может по требованию заинтересованного лица принять решение о предоставлении этому лицу на указанных в решении суда условиях права использования результата интеллектуальной деятельности, исключительное право на который принадлежит другому лицу (принудительная лицензия).

При рассмотрении соответствующих споров судом, исходя из аналогии закона (пункт 1 статьи 6 ГК РФ), применяются положения пункта 1 статьи 445 ГК РФ.

При этом, принимая решение о предоставлении лицу права использования результата интеллектуальной деятельности, суд должен в резолютивной части решения указать условия лицензионного договора о предоставлении простой (неисключительной) лицензии. С учетом этого предполагаемые условия предоставления такой лицензии должны быть приведены в исковом заявлении (пункт 1 статьи 1362 и пункт 1 статьи 1423 ГК РФ). Несоблюдение этого требования влечет оставление искового заявления без движения (статья 136 ГПК РФ, статья 128 АПК РФ).

Суд, установив право требовать предоставления принудительной лицензии, рассматривает имеющиеся разногласия сторон по отдельным условиям этой лицензии.

Действие принудительной лицензии может быть прекращено в соответствии с положениями статьи 450 ГК РФ (в том числе в судебном порядке по иску патентообладателя на основании абзаца третьего пункта 1 статьи 1362, пункта 4 статьи 1423 ГК РФ). Односторонний отказ от принудительной лицензии недопустим.

45. Под лицом, организовавшим создание сложного объекта (статья 1240 ГК РФ), понимается лицо, ответственное за организацию процесса создания такого объекта, в частности лицо, взявшее на себя инициативу и

ответственность за создание соответствующего объекта (например, продюсер).

Следует учитывать, что абзац третий пункта 1 статьи 1240 ГК РФ допускает возможность согласования в договоре только условий о сроке и территории действия исключительного права на результат интеллектуальной деятельности в составе сложного объекта. Ничтожны условия лицензионного договора, ограничивающие использование теми или иными способами результата интеллектуальной деятельности в составе сложного объекта и таким образом создающие препятствия для использования сложного объекта в целом (пункт 2 статьи 1240 ГК РФ).

46. В случае внесения подлежащего денежной оценке исключительного права, иного интеллектуального права (например, права на получение патента) или права по лицензионному договору в качестве вклада в уставный (складочный) капитал хозяйственного товарищества или общества (пункт 1 статьи 66¹ ГК РФ) при наличии указания об этом в решении о создании (решении о внесении имущества в уставный (складочный) капитал или договоре об учреждении (создании) товарищества или общества), а также при наличии в таком решении всех существенных условий, подлежащих включению, соответственно, в договор об отчуждении исключительного права или в лицензионный договор, заключение отдельного договора об отчуждении исключительного права или лицензионного договора, отвечающего требованиям, установленным частью четвертой ГК РФ (пункт 1 статьи 1233 ГК РФ) не требуется. В этом случае государственная регистрация отчуждения исключительного права на подлежащие государственной регистрации результат интеллектуальной деятельности, средство индивидуализации, а равно и предоставления права использования таких результата, средства может осуществляться и по заявлению учредителя при условии представления (в соответствующей части) решения о создании товарищества или общества.

С учетом положений статьи 1227 ГК РФ переход исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, а равно предоставление права их использования организации, не являющейся собственником закрепленного за ней имущества (государственное, муниципальное унитарное предприятие, учреждение), осуществляется в общем порядке (договор об отчуждении, лицензионный договор). Если приобретателем по договору отчуждения исключительного права является предприятие или учреждение, оно становится правообладателем и самостоятельно осуществляет исключительное право, защищает его и распоряжается им. Если приобретателем по договору отчуждения исключительного права является публично-правовое образование, оно становится правообладателем.

47. Статьями 358¹⁸ и 1233 ГК РФ допускается распоряжение исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации путем залога (кроме исключительного права на фирменное наименование и на наименование места происхождения товара).

Неимущественные права не могут выступать в качестве предмета залога.

Имущественные права на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации могут выступать в качестве предмета залога при условии, что допустимо их отчуждение от правообладателя (пункт 1 статьи 358¹⁸ ГК РФ). Так, не могут быть предметом залога право следования на произведения изобразительного искусства, авторские рукописи (автографы) литературных и музыкальных произведений.

Предмет договора залога определяется применительно к пункту 6 статьи 1235 ГК РФ путем указания на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, право на которые передается в залог, со ссылкой в соответствующих случаях на реквизиты документа, удостоверяющего исключительное право на такой результат или на такое средство (патент, свидетельство).

Также в договоре залога должно быть определено: заложено ли исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации в полном объеме (применительно к пункту 1 статьи 1234 ГК РФ) или право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах (применительно к пункту 1 статьи 1235 ГК РФ). В последнем случае договор о залоге должен предусматривать и обстоятельства, приведенные в подпункте 2 пункта 6 статьи 1235 и в статье 1236 ГК РФ.

В силу пункта 4 статьи 358¹⁸ ГК РФ по договору залога исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации залогодатель в течение срока действия этого договора без согласия залогодержателя вправе использовать такой результат интеллектуальной деятельности или такое средство индивидуализации и распоряжаться исключительным правом на такой результат или на такое средство, за исключением случая отчуждения исключительного права, если договором не предусмотрено иное. Залогодатель не вправе отчуждать исключительное право без согласия залогодержателя, если иное не предусмотрено договором.

Названным договором залога может быть установлено:

ограничение по самостоятельному использованию залогодателем результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации;

ограничение по самостоятельному распоряжению исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации способами, отличными от заключения договора об отчуждении исключительного права (например, может быть установлен запрет на публичное заявление, предусмотренное пунктом 5 статьи 1233 ГК РФ, или на заключение лицензионных договоров, в том числе по правилам статьи 1286¹ ГК РФ);

право залогодателя заключать договор на отчуждение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации.

Защита исключительного права, являющегося предметом залога, осуществляется залогодателем. Залогодержателю положениями статей 347 и 1250 ГК РФ полномочий по защите исключительного права не предоставлено.

48. Положения статей 1234 и 1235 ГК РФ не исключают возможности заключения договора об отчуждении исключительного права или лицензионного договора, предусматривающих переход исключительного права или предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, которые будут созданы (возникнут) в будущем.

С учетом положений пункта 4 статьи 1234 и статьи 1235 ГК РФ исключительное право на такой результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации переходит, а право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации предоставляется в момент, определенный в договоре, но не ранее момента возникновения такого права.

Если результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, которые будут созданы (возникнут) в будущем, в соответствии с ГК РФ будут относиться к числу подлежащих государственной регистрации, после такой регистрации отчуждение исключительного права или предоставление права использования данного результата или средства по договору также подлежит государственной регистрации. При этом исключительное право на соответствующие результат или средство переходит от правообладателя к приобретателю, а право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации предоставляется в момент государственной регистрации распоряжения исключительным правом.

Предмет такого договора должен быть индивидуализирован таким образом, чтобы позволять определить конкретный результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, в отношении права на которые договор заключается, на момент отчуждения исключительного права на такой объект или предоставления права использования такого объекта в соответствии с данным договором.

К договорам, предмет которых предполагает создание произведения, применяются правила статей 1288, 1296 или 1298 ГК РФ; создание промышленного образца – правила статей 1372 или 1373 ГК РФ; создание, выведение, выявление селекционного достижения – правила статей 1431 или 1432 ГК РФ; создание топологии интегральной микросхемы – правила статей 1463 или 1464 ГК РФ.

При передаче права на получение патента применяются правила, предусмотренные статьей 1357 ГК РФ.

Договором о залоге также может быть предусмотрена передача в залог исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, которое возникнет у правообладателя (залогодателя) или перейдет к нему в будущем (пункт 1 статьи 6, пункт 2 статьи 358¹, статья 358¹⁸ ГК РФ).

При этом индивидуализация предмета договора залога должна быть осуществлена путем указания сведений, позволяющих установить результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, исключительное право на которые передается в залог (пункт 2 статьи 358³ ГК РФ).

49. Исходя из положений пункта 1 статьи 1233 и в силу пункта 1 статьи 1013 ГК РФ исключительное право может быть объектом доверительного управления.

ГК РФ выделяет два вида управления правом – доверительное управление (глава 53 ГК РФ) и коллективное управление авторскими и смежными правами (статьи 1242–1244 ГК РФ).

В связи с этим при разграничении данных видов управления правом и толковании договора, на котором лицо основывает свое право на обращение в суд, для целей его квалификации необходимо учитывать, что некоммерческая организация в силу пункта 1 статьи 1015 ГК РФ, по общему правилу, не может быть доверительным управляющим. В то же время только некоммерческим организациям могут быть предоставлены полномочия по управлению правами на коллективной основе (пункт 1 статьи 1242 ГК РФ). Доверительный управляющий, осуществляя доверительное управление имуществом в интересах учредителя управления (выгодоприобретателя), вправе осуществлять полномочия обладателя исключительного права в пределах, предусмотренных законом и договором (пункт 1 статьи 1020 ГК РФ), и распоряжаться исключительным правом, если иное не предусмотрено договором. Вместе с тем в отличие от лицензионного договора использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации может осуществляться только в интересах выгодоприобретателя. Договор о предоставлении полномочий по управлению правами на коллективной основе не может содержать условие по использованию управляющим объектов авторских и смежных прав. Предоставление таких полномочий может составлять предмет лицензионного договора.

50. Право доверительного управляющего на защиту исключительного права следует из права на защиту, принадлежащего учредителю доверительного управления. Соответственно, если учредитель управления является правообладателем и в доверительное управление передается право использования результата интеллектуальной деятельности определенным способом (или всеми способами), то доверительный управляющий вправе как осуществлять переданные ему в управление права, так и защищать их такими же способами, какими обладает правообладатель. Если же учредитель управления сам является лицензиатом, то полномочия доверительного управляющего зависят от того, переданы ли ему в

управление права лицензиата, получившего их по договору исключительной лицензии или же получившего их по договору неисключительной лицензии.

При этом учредитель доверительного управления, передавший исключительное право в доверительное управление, самостоятельно пользоваться предусмотренными ГК РФ мерами защиты не вправе.

51. Исходя из положений статьи 1241 ГК РФ при реорганизации юридических лиц переход исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации к другому лицу осуществляется без заключения договора с правообладателем. Переход права в случаях, когда соответствующий результат или средство подлежат государственной регистрации, также подлежит государственной регистрации.

По общему правилу, при реорганизации юридических лиц исключительное право переходит к правопреемнику и подлежит защите с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц (статьи 57, 58 и пункт 6 статьи 1232 ГК РФ).

С этого момента правопреемник получает возможность самостоятельно использовать соответствующий результат интеллектуальной деятельности любым способом и в любой форме, а также защищать исключительное право, в том числе путем обращения в суд.

Вместе с тем реализация правомочий, составляющих содержание исключительного права, в полном объеме возможна только при условии государственной регистрации состоявшегося перехода права. С учетом положений пункта 6 статьи 1232 ГК РФ распоряжение таким правом правопреемником (а равно совершение любых действий, определяющих порядок существования исключительного права) возможно только после государственной регистрации перехода исключительного права или одновременно с ней.

Если лицо, к которому переходит исключительное право, не обратилось за государственной регистрацией перехода данного права после завершения реорганизации, то риск возможных неблагоприятных последствий для взаимоотношений с третьими лицами лежит на нем как на правообладателе.

52. В силу статьи 1241 ГК РФ при обращении взыскания на имущество правообладателя исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, на которое может быть обращено взыскание в предусмотренных ГК РФ случаях, переходит к другому лицу без заключения договора с правообладателем.

Согласно части 3 статьи 87 Федерального закона от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» (далее – Закон об исполнительном производстве) реализация имущественных прав осуществляется путем проведения открытых торгов в форме аукциона.

Исходя из пункта 6 статьи 448 ГК РФ, лицо, выигравшее торги, и организатор торгов подписывают в день проведения аукциона протокол о результатах торгов. Если переход исключительного права на

соответствующий результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации с учетом положений статьи 1232 ГК РФ подлежит государственной регистрации, основанием для такой регистрации служит указанный протокол о результатах торгов.

В случае передачи принадлежащего должнику исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации взыскателю как нереализованного имущества основанием для государственной регистрации перехода исключительного права является акт приема-передачи, которым оформляется такая передача (часть 14 статьи 87 Закона об исполнительном производстве).

Общие вопросы защиты интеллектуальных прав

53. Согласно статье 1248 ГК РФ споры, связанные с защитой нарушенных или оспоренных интеллектуальных прав, рассматриваются и разрешаются, по общему правилу, судом.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1248 ГК РФ предусматриваются случаи защиты интеллектуальных прав в административном (внесудебном) порядке. При обращении в суд с требованием, подлежащим рассмотрению в административном (внесудебном) порядке, суд отказывает в принятии соответствующего заявления (пункт 1 части 1 статьи 134 ГПК РФ, пункт 1 части 1 статьи 127¹ АПК РФ).

При рассмотрении судом дел о нарушении интеллектуальных прав возражения сторон, относящиеся к спору, подлежащему рассмотрению в административном (внесудебном) порядке, не должны приниматься во внимание и не могут быть положены в основу решения.

54. Применение к лицу, нарушившему интеллектуальные права на результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, мер административной или уголовной ответственности не исключает возможности применения к этому же лицу мер защиты интеллектуальных прав в гражданско-правовом порядке.

При этом следует иметь в виду, что сам по себе отказ в привлечении лица к административной или уголовной ответственности не означает невозможности применения гражданско-правовых мер защиты.

55. Надлежащим ответчиком по требованию о применении мер ответственности за нарушение исключительного права, допущенное работником юридического лица или гражданина при исполнении трудовых (служебных, должностных) обязанностей, является названное юридическое лицо или гражданин, работник которого допустил нарушение (пункт 1 статьи 1068 ГК РФ).

56. При рассмотрении дел о защите нарушенных интеллектуальных прав судам следует учитывать, что законом не установлен перечень допустимых доказательств, на основании которых устанавливается факт нарушения (статья 55 ГПК РФ, статья 64 АПК РФ). Поэтому при разрешении вопроса о том, имел ли место такой факт, суд в силу статей 55 и 60 ГПК РФ,

статей 64 и 68 АПК РФ вправе принять любые средства доказывания, предусмотренные процессуальным законодательством, в том числе полученные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в частности сети «Интернет».

Допустимыми доказательствами являются в том числе сделанные и заверенные лицами, участвующими в деле, распечатки материалов, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети (скриншот), с указанием адреса интернет-страницы, с которой сделана распечатка, а также точного времени ее получения. Такие распечатки подлежат оценке судом при рассмотрении дела наравне с прочими доказательствами (статья 67 ГПК РФ, статья 71 АПК РФ).

Факт неправомерного распространения контрафактных материальных носителей в рамках договора розничной купли-продажи может быть установлен не только путем представления товарного или кассового чека или заслушивания свидетельских показаний (статья 493 ГК РФ), но и на основании иных доказательств, например аудио- или видеозаписи.

Для признания аудио- или видеозаписи допустимым доказательством согласие на проведение аудиозаписи или видеосъемки того лица, в отношении которого они производятся, не требуется.

Информация о распространении гражданином контрафактной продукции не является информацией о его частной жизни, в том числе информацией, составляющей личную или семейную тайну.

Необходимые для дела доказательства могут быть обеспечены нотариусом, если имеются основания полагать, что представление доказательств впоследствии станет невозможным или затруднительным (статьи 102, 103 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года № 4462-1), в том числе посредством удостоверения содержания сайта в сети «Интернет» по состоянию на определенный момент.

В случаях, не терпящих отлагательства, при подготовке дела к судебному разбирательству, а также при разбирательстве дела суд согласно пункту 10 части 1 статьи 150 и статье 184 ГПК РФ, статье 78 и пункту 3 части 1 статьи 135 АПК РФ вправе произвести в порядке, предусмотренном указанными статьями, осмотр доказательств и их исследование на месте (в частности, просмотреть размещенную на определенном ресурсе информационно-телекоммуникационной сети информацию в режиме реального времени).

57. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации несколькими способами представляет собой, по общему правилу, соответствующее число случаев нарушений исключительного права.

Вместе с тем использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации одним лицом различными способами, направленными на достижение одной экономической цели, образует одно нарушение исключительного права. Например, хранение или перевозка контрафактного товара при условии, что они завершены фактическим

введением этого товара в гражданский оборот тем же лицом, являются элементом введения товара в гражданский оборот и отдельных нарушений в этом случае не образуют; продажа товара с последующей его доставкой покупателю образуют одно нарушение исключительного права.

58. В случае нарушения исключительного права правообладатель вправе осуществлять защиту нарушенного права любым из способов, перечисленных в статье 12 и пункте 1 статьи 1252 ГК РФ, в том числе путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих исключительное право, в частности о запрете конкретному исполнителю исполнять те или иные произведения.

Требование о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, в силу подпункта 2 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ может быть предъявлено не только к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, но и к иным лицам, которые могут пресечь такие действия.

Такое требование может быть удовлетворено только в том случае, если противоправное поведение конкретного лица еще не завершено или имеется угроза нарушения права. Так, не подлежит удовлетворению требование о запрете предложения к продаже или о запрете продажи контрафактного товара, если такой принадлежавший ответчику товар им уже продан. Требования об общем запрете конкретному лицу на будущее использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации (например, о запрете размещения информации в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе сети «Интернет») также не подлежат удовлетворению. Такой запрет установлен непосредственно законом (абзац третий пункта 1 статьи 1229 ГК РФ).

59. Заявляя требование о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя (подпункт 5 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ), истец должен указать, где требуется осуществить соответствующую публикацию, и обосновать причины своего выбора. Ответчик вправе представить свои возражения о месте публикации решения. Оценивая доводы истца и возражения ответчика по предложенному месту публикации, суд вправе определить место публикации решения исходя из того, что выбор такого места должен быть направлен на восстановление нарушенного права (например, в том же печатном издании, где была опубликована недостоверная информация о правообладателе; в официальном бюллетене федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности; источнике, место распространения которого определяется местом производства и распространения контрафактных товаров или местом осуществления и характером деятельности истца).

60. В силу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ правообладатель в случаях, предусмотренных ГК РФ, при нарушении исключительного права имеет право выбора способа защиты: вместо возмещения убытков он может

требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Одновременное взыскание убытков и компенсации не допускается.

Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер.

При заявлении требований о взыскании компенсации правообладатель вправе выбрать один из способов расчета суммы компенсации, указанных в абзацах втором, третьем и четвертом статьи 1301, абзацах втором, третьем и четвертом статьи 1311, абзацах втором, третьем статьи 1406¹, подпунктах 1 и 2 пункта 4 статьи 1515, подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ, а также до вынесения судом решения изменить выбранный им способ расчета суммы компенсации, поскольку предмет и основания заявленного иска не изменяются.

Суд по своей инициативе не вправе изменять способ расчета суммы компенсации.

Автор результата интеллектуальной деятельности, не являющийся обладателем исключительного права на момент его нарушения, не вправе требовать взыскания компенсации за нарушение этого исключительного права.

61. Требование о взыскании компенсации носит имущественный характер.

Вне зависимости от способа расчета суммы компенсации в исковом заявлении должна быть указана цена иска в твердой сумме (пункт 6 части 2 статьи 131 ГПК РФ, пункт 6 части 2 статьи 125 АПК РФ). Исходя из размера заявленного требования определяется подлежащая уплате государственная пошлина.

Нарушение прав на каждый результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации является самостоятельным основанием применения мер защиты интеллектуальных прав (статьи 1225, 1227, 1252 ГК РФ).

В случае если истцом определен общий требуемый размер компенсации без разделения по количеству нарушений, суд исходит из того, что в заявленном размере компенсации учтены суммы компенсации за каждое нарушение в равных долях.

Если истцом не указана цена иска (размер требуемой компенсации), суд выносит определение об оставлении соответствующего искового заявления без движения (статья 136 ГПК РФ, статья 128 АПК РФ).

62. Заявляя требование о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда, истец должен представить обоснование размера взыскиваемой суммы (пункт 6 части 2 статьи 131, абзац восьмой статьи 132 ГПК РФ, пункт 7 части 2 статьи 125 АПК РФ), подтверждающее, по его мнению, соразмерность требуемой им суммы компенсации допущенному нарушению, за исключением требования о взыскании компенсации в минимальном размере.

Заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности

или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы (пункт 6 части 2 статьи 131 ГПК РФ, пункт 7 части 2 статьи 125 АПК РФ), а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену. В случае невозможности представления доказательств истец вправе ходатайствовать об истребовании таких доказательств у ответчика или третьих лиц.

При несоблюдении указанных требований суд вправе вынести определение об оставлении соответствующего искового заявления без движения (статья 136 ГПК РФ, статья 128 АПК РФ).

Для подтверждения расчета и стоимости нарушенного права допускается представление данных о стоимости исключительного права, в том числе и из зарубежных источников. Организации по управлению правами в качестве одного из доказательств вправе привести ссылки на утвержденные ими ставки и тарифы в обоснование расчета взыскиваемой компенсации. Названные доказательства оцениваются судом по правилам об оценке доказательств и не имеют преимущества перед другими доказательствами.

Если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости права использования произведения, объекта смежных прав, изобретения, полезной модели, промышленного образца или товарного знака, то определение размера компенсации осуществляется исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное их использование тем способом, который использовал нарушитель.

Если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), то при определении размера компенсации за основу следует принимать ту стоимость этих экземпляров (товаров), по которой они фактически продаются или предлагаются к продаже третьим лицам. Так, если контрафактные экземпляры (товары) проданы или предлагаются к продаже нарушителем на основании договоров оптовой купли-продажи, должна учитываться именно оптовая цена экземпляров (товаров).

63. Рассматривая дела о взыскании компенсации, суд, по общему правилу, определяет ее размер в пределах, установленных ГК РФ (абзац второй пункта 3 статьи 1252 ГК РФ).

По требованиям о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей суд определяет сумму компенсации исходя из представленных сторонами доказательств не выше заявленного истцом требования.

При этом суд не может взыскать компенсацию в размере ниже низшего предела, установленного абзацем вторым статьи 1301, абзацем вторым статьи 1311, абзацем вторым статьи 1406¹, подпунктом 1 пункта 4

статьи 1515 или подпунктом 1 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ, если иное не предусмотрено абзацем третьим пункта 3 статьи 1252 ГК РФ.

Суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение (статья 196 ГПК РФ, статья 168 АПК РФ), учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации (абзац пятый статьи 132, пункт 1 части 1 статьи 149 ГПК РФ, пункт 3 части 1 статьи 126 АПК РФ), а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации (пункты 2 и 3 части 2 статьи 149 ГПК РФ, пункт 3 части 5 статьи 131 АПК РФ).

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

64. Если имеется несколько принадлежащих одному лицу результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, связанных между собой: произведение и товарный знак, в котором использовано это произведение, товарный знак и наименование места происхождения товара, товарный знак и промышленный образец, компенсация за нарушение прав на каждый объект применяется самостоятельно.

65. Положения абзаца третьего пункта 3 статьи 1252 ГК РФ о снижении размера компенсации подлежат применению в случаях, когда одним действием нарушены права на несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, принадлежащих одному правообладателю (далее – при множественности нарушений), в частности, когда одним действием нарушены права на:

несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, связанных между собой: музыкальное произведение и его фонограмма; произведение и товарный знак, в котором использовано это произведение; товарный знак и наименование места происхождения товара; товарный знак и промышленный образец;

несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, не связанных между собой (например, в случае продажи

одним лицом товара с незаконно нанесенными на него разными товарными знаками или распространения материального носителя, в котором выражено несколько разных экземпляров произведений).

Указанное выше положение ГК РФ о снижении размера компенсации может быть применено также в случаях, когда имеют место несколько правонарушений, совершенных одним лицом в отношении одного результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации и составляющих единый процесс использования объекта (например, воспроизведение произведения и последующее его распространение).

Размер компенсации не может быть снижен ниже пятидесяти процентов суммы минимальных размеров всех компенсаций (то есть пять тысяч рублей за каждый факт нарушения или однократный размер стоимости права использования каждого результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо однократный размер стоимости контрафактных экземпляров (товаров)).

Положения абзаца третьего пункта 3 статьи 1252 ГК РФ применяются только при множественности нарушений и лишь в случае, если ответчиком заявлено о необходимости применения соответствующего порядка снижения компенсации.

При наличии такого заявления по требованию о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей за каждое нарушение суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации в пределах от половины суммы минимальных размеров компенсации за каждое нарушение до суммы максимальных размеров компенсации за каждое нарушение с учетом пункта 63 настоящего постановления.

По требованиям о выплате компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, о выплате компенсации в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров) суд при наличии заявления о снижении компенсации определяет размер подлежащей взысканию компенсации в пределах от суммы однократных размеров стоимости права использования каждого результата или средства, стоимости контрафактных экземпляров (товаров) за каждое нарушение до суммы двукратных размеров стоимости с учетом пункта 63 настоящего постановления.

66. Суд в исключительных случаях с учетом характера и последствий нарушения может снизить размер компенсации, взыскиваемой за совершенные одним действием несколько нарушений, ниже указанного в абзаце третьем пункта 3 статьи 1252 ГК РФ предела, если ответчиком (физическим или юридическим лицом) представлены доказательства многократного превышения размера компенсации над размером причиненных правообладателю убытков, исчисленных с разумной степенью достоверности, а обстоятельства конкретного дела свидетельствуют, в частности, о том, что нарушение исключительного права совершено лицом впервые и что использование результатов интеллектуальной деятельности

или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной частью его хозяйственной деятельности и не носило грубый характер (например, если продавцу не было заведомо известно о контрафактном характере реализуемой им продукции).

Разъяснение, изложенное в настоящем пункте, применяется только при множественности нарушений и лишь в случае, если ответчиком мотивированно заявлено о необходимости применения соответствующего порядка снижения компенсации.

При наличии такого заявления суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации (по любому способу расчета суммы компенсации) в пределах от минимального размера компенсации за одно нарушение до суммы максимальных размеров компенсации за каждое нарушение с учетом пункта 63 настоящего постановления.

67. Компенсация является мерой ответственности за факт нарушения, охватываемого единством намерений правонарушителя. Если истец-правообладатель обратился в суд с требованием о взыскании компенсации в твердом размере на основании пункта 1 статьи 1301, пункта 1 статьи 1311, пункта 1 статьи 1406¹, подпункта 1 пункта 4 статьи 1515, подпункта 1 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ в связи с созданием ответчиком контрафактных экземпляров (товаров), новые требования о взыскании компенсации к тому же лицу в отношении товара из той же партии (тиража, серии и т.п.) не подлежат рассмотрению.

Суд при рассмотрении первого дела о взыскании компенсации в твердом размере определяет сумму компенсации, соразмерную нарушению в целом. В связи с этим повторное обращение истца в суд о взыскании еще одной суммы компенсации за то же нарушение направлено на пересмотр сделанных по ранее рассмотренному делу и исходя из представленных в это дело доказательств выводов суда, который определил сумму компенсации, соразмерную этому допущенному нарушению в целом. Следовательно, суд в таком случае отказывает в принятии искового заявления или прекращает производство, если заявление было принято (пункт 2 части 1 статьи 134 ГПК РФ, пункт 2 части 1 статьи 127¹ АПК РФ; абзац третий статьи 220 ГПК РФ, подпункт 2 части 1 статьи 150 АПК РФ).

Распространение нескольких материальных носителей при неправомерном использовании одного результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации составляет одно правонарушение, если такое нарушение охватывается единством намерений правонарушителя (например, единое намерение нарушителя распространить партию контрафактных экземпляров одного произведения или контрафактных товаров). При этом каждая сделка купли-продажи (мены, дарения) материальных носителей (как идентичных, так и нет) квалифицируется как самостоятельное нарушение исключительного права, если не доказано единство намерений правонарушителя при совершении нескольких сделок.

При доказанном единстве намерений правонарушителя количество контрафактных экземпляров, товаров (размер партии, тиража, серии и так далее) может свидетельствовать о характере правонарушения в целом и подлежит учету судом при определении конкретного размера компенсации.

В случае если лицо, привлеченное к ответственности за правонарушение, продолжает после этого совершать противоправные действия того же характера, оно вновь может быть привлечено к ответственности за те деяния, которые совершены после привлечения к ответственности.

68. Удовлетворение требования о взыскании компенсации в размере двукратной стоимости контрафактных экземпляров (товаров) исходя из выявленного количества распространенных контрафактных экземпляров (товаров) не исключает возможности взыскания компенсации, рассчитываемой таким же способом, в случае выявления новых контрафактных экземпляров (товаров).

69. Исковые требования имущественного характера, направленные на защиту авторских и (или) смежных прав (кроме прав на фотографические произведения и произведения, полученные способами, аналогичными фотографии) в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети «Интернет», могут быть удовлетворены судом и в случае, если при рассмотрении дела установлено, что нарушение устранено ответчиком после принятия предварительных обеспечительных мер в соответствии со статьей 144¹ ГПК РФ или после подачи иска в суд.

70. Выражение нескольких разных результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации в одном материальном носителе (в том числе воспроизведение экземпляров нескольких произведений, размещение нескольких разных товарных знаков на одном материальном носителе) является нарушением исключительного права на каждый результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации (абзац третий пункта 3 статьи 1252 ГК РФ).

Вместе с тем в отношении товарных знаков следует учитывать, что если защищаемые права на товарные знаки фактически устанавливают охрану одного и того же обозначения в разных вариантах, имеют графические отличия, не изменяющие существо товарного знака, и вне зависимости от варианта воспроизведения обозначения в глазах потребителей воспринимаются как одно обозначение, которое сохраняет свою узнаваемость, то одновременное нарушение прав на несколько таких товарных знаков представляет собой одно нарушение, если оно охватывается единством намерений правонарушителя.

71. При нарушении одним действием исключительного права на результат интеллектуальной деятельности, принадлежащий нескольким лицам (например, соавторам (статья 1258 ГК РФ) или коллективу исполнителей (статья 1314 ГК РФ), в случае обращения за защитой нарушенного права всех соавторов (соисполнителей) суд определяет общий размер компенсации за допущенное нарушение и распределяет взысканную

компенсацию между соистцами применительно к абзацу третьему пункта 3 статьи 1229 ГК РФ – между всеми правообладателями в равных долях, если соглашением между ними не предусмотрено иное.

Если в суд обратился один из соавторов при нераздельном соавторстве (соисполнителей) при отсутствии соответствующей доверенности от других соавторов с учетом абзаца четвертого пункта 3 статьи 1229, пункта 4 статьи 1258, пункта 3 статьи 1314 ГК РФ суд определяет общий размер компенсации за допущенное нарушение, а также какая доля компенсации применительно к абзацу третьему пункта 3 статьи 1229 ГК РФ причитается истцу. При этом иные соавторы привлекаются к участию в деле судом в качестве третьих лиц, сохраняя право на самостоятельный иск. Соавторы также вправе вступить в дело в качестве соистцов.

72. Требование о возмещении убытков или выплате компенсации может быть заявлено и после прекращения правовой охраны соответствующего результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицом, являвшимся правообладателем на момент совершения правонарушения.

При предоставлении третьему лицу права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации по лицензионному договору или при передаче третьему лицу исключительного права по договору о его отчуждении право требования возмещения убытков, причиненных допущенным до заключения указанного договора нарушением, или выплаты компенсации за такое нарушение не переходит к новому правообладателю. Соответствующее требование может быть заявлено лицом, которое являлось правообладателем на момент совершения нарушения.

Вместе с тем право требования возмещения убытков или выплаты компенсации может быть передано по соглашению об уступке требования, которое подлежит регистрации в соответствующем порядке (пункт 2 статьи 389 ГК РФ).

73. Требование о применении мер ответственности за нарушение исключительного права предъявляется к лицу, в результате противоправных действий которого было нарушено исключительное право. В случаях ряда последовательных нарушений исключительного права различными лицами каждое из этих лиц несет самостоятельную ответственность за допущенные нарушения.

В соответствии с пунктом 6¹ статьи 1252 ГК РФ в случае, если одно нарушение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации совершено действиями нескольких лиц совместно, такие лица отвечают перед правообладателем солидарно.

Положение о солидарной ответственности применяется в случаях, когда нарушение исключительного права имело место в результате совместных действий нескольких лиц, направленных на достижение единого результата. В силу пункта 1 статьи 323 ГК РФ правообладатель вправе

требовать уплаты одной компенсации как от всех нарушителей совместно, так и от любого из них в отдельности, причем как полностью, так и в части.

Распределение ответственности лиц, совместно нарушивших исключительное право, друг перед другом по регрессному обязательству производится по правилам пункта 2 статьи 1081 ГК РФ, то есть в размере, соответствующем степени вины каждого из причинителей вреда.

При этом не является обязательным участие в деле в качестве соответчиков всех лиц, последовательно допустивших различные нарушения исключительного права на результат интеллектуальной деятельности (например, выпуск, оптовую реализацию, розничную продажу контрафактных материальных носителей), а также всех нарушителей при совместном нарушении.

74. Лицо, с которого при отсутствии его вины взысканы убытки или компенсация, а равно у которого изъят материальный носитель, вправе предъявить регрессное требование к лицу, по вине которого первым лицом было допущено нарушение, о возмещении понесенных убытков, включая суммы, выплаченные третьим лицам (пункт 4 статьи 1250 ГК РФ). Положения статьи 1081 ГК РФ в данном случае не подлежат применению.

Суд при рассмотрении дела о нарушении исключительного права по ходатайству ответчика в качестве третьих лиц привлекает к участию в деле лиц, к которым, по мнению ответчика, возможно предъявление регрессного требования. Вместе с тем непривлечение таких лиц к участию в деле о нарушении исключительного права не препятствует предъявлению к ним иска в порядке регресса.

75. Использование результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации по поручению или заданию правообладателя (например, выпуск типографией экземпляров произведений по заданию издательства, производство товаров с нанесением товарного знака по договору с правообладателем) охватывается исключительным правом правообладателя и не требует заключения лицензионного договора.

Использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации по поручению или заданию лица, нарушающего исключительное право правообладателя, в свою очередь, также образует нарушение исключительного права.

К лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, могут быть применены меры защиты исключительных прав, предусмотренные статьей 1252 ГК РФ. При этом с учетом положений пункта 6¹ статьи 1252 ГК РФ лицо, давшее поручение или задание незаконно использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, и лицо, исполнившее такое поручение или задание, перед правообладателем отвечают солидарно за исключением случаев, когда лицо, действовавшее по поручению или заданию, не знало и не должно было знать о нарушении исключительного права правообладателя. Заявленное к такому лицу требование удовлетворению не подлежит, что не исключает возможности применения к

нему иных мер защиты исключительного права, перечисленных в пункте 5 статьи 1250 ГК РФ.

76. Если в качестве промышленного образца с согласия правообладателя зарегистрирован объект авторских прав (или их совокупность), способ защиты исключительного права от совершаемых нарушений определяется характером такого нарушения. Если нарушитель совершает действия по использованию промышленного образца (статья 1358 ГК РФ), патентообладатель вправе осуществлять защиту способами, предусмотренными для защиты патентных прав (параграф 8 главы 72, статья 1252 ГК РФ). Если же одновременно с нарушением исключительного права на использование промышленного образца нарушено исключительное право на использование произведения (статья 1270 ГК РФ), защиту вправе осуществлять как обладатель авторского права, так и патентообладатель способами, предусмотренными для защиты соответствующих прав (статьи 1252, 1301, параграф 8 главы 72 ГК РФ).

Если регистрация и последующее использование произведения в качестве промышленного образца осуществлены без согласия автора этого произведения, автор вправе осуществлять защиту своих авторских прав независимо от того, предъявлялось ли требование о признании патента недействительным. При этом удовлетворение соответствующих требований автора произведения само по себе не влечет признания патента недействительным.

Решение суда по делу о нарушении авторских прав не может служить препятствием для заключения патентообладателем с автором этого произведения лицензионного договора.

Изложенные в настоящем пункте разъяснения применяются и в случае, если объект авторского права также зарегистрирован в качестве товарного знака.

77. Согласно пункту 4 статьи 1252 ГК РФ в случае, когда изготовление, распространение или иное использование, а также импорт, перевозка или хранение материальных носителей, в которых выражены результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, приводят к нарушению исключительного права на такой результат или на такое средство, такие материальные носители считаются контрафактными и по решению суда подлежат изъятию из оборота и уничтожению без какой бы то ни было компенсации, если иные последствия не предусмотрены ГК РФ.

Решение об изъятии из оборота и уничтожении принимается судом в случае, если установлено наличие у ответчика контрафактных материальных носителей. При отсутствии соответствующего заявления обладателя исключительного права данный вопрос должен быть вынесен на обсуждение сторон.

Иные последствия установлены пунктом 2 статьи 1515, пунктом 1 статьи 1537 ГК РФ для случаев выявления товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых незаконно размещены товарный знак, наименование места происхождения товара или сходное с ним до степени смешения

обозначение, когда введение таких товаров в оборот необходимо в общественных интересах.

При этом следует учитывать, что товары, на которых товарный знак размещен самим правообладателем или с его согласия, ввезенные на территорию Российской Федерации без согласия правообладателя, могут быть изъяты из оборота и уничтожены в порядке применения последствий нарушения исключительного права на товарный знак лишь в случае их ненадлежащего качества и (или) для обеспечения безопасности, защиты жизни и здоровья людей, охраны природы и культурных ценностей.

Это не исключает возможности принятия иных мер, направленных на предотвращение оборота соответствующих товаров.

Материальный носитель может быть признан контрафактным только судом. При необходимости суд вправе назначить экспертизу для разъяснения вопросов, требующих специальных знаний. Так, контрафактность материального носителя, в котором выражена неправомерно переработанная программа для ЭВМ, может быть установлена с учетом заключения эксперта, установившего признаки такой переработки.

Вместе с тем вопрос об оценке товарного знака, исключительное право на который принадлежит правообладателю, и обозначения, выраженного на материальном носителе, на предмет их сходства до степени смешения не может быть поставлен перед экспертом, так как такая оценка дается судом с точки зрения обычного потребителя соответствующего товара, не обладающего специальными знаниями адресата товаров, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак (далее – обычный потребитель), с учетом пункта 164 настоящего постановления.

78. В силу пункта 5 статьи 1252 ГК РФ в случае, если судом установлено, что орудия, оборудование или иные средства главным образом используются или предназначены для совершения нарушения исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации, такое оборудование, прочие устройства и материалы по решению суда (в том числе и при отсутствии соответствующего заявления обладателя исключительного права) подлежат изъятию из оборота и уничтожению за счет нарушителя, если законом не предусмотрено их обращение в доход Российской Федерации.

При отсутствии заявления обладателя исключительного права об изъятии из оборота и уничтожении указанных орудий, оборудования или иных средств данный вопрос выносится судом на обсуждение сторон для выяснения обстоятельств их использования.

79. Особенности ответственности информационного посредника, предусмотренные статьей 1253¹ ГК РФ, являются исключением из правил, установленных пунктами 3 и 4 статьи 1250 ГК РФ, о применении мер ответственности (в виде возмещения убытков и выплаты компенсации) за нарушение интеллектуальных прав, допущенное нарушителем при осуществлении им предпринимательской деятельности, независимо от вины нарушителя.

Является ли конкретное лицо информационным посредником, устанавливается судом с учетом характера осуществляемой таким лицом деятельности. Если лицо осуществляет деятельность, которая указана в статье 1253¹ ГК РФ, то такое лицо признается информационным посредником в части осуществления данной деятельности. В случае если лицо осуществляет одновременно различные виды деятельности, то вопрос об отнесении такого лица к информационному посреднику должен решаться применительно к каждому виду деятельности.

Ответственность информационных посредников, в том числе и за нарушения в сфере предпринимательской деятельности, наступает при наличии вины.

Иные положения статьи 1250 ГК РФ (в том числе о том, что меры защиты применяются при нарушении права с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения; о лицах, по требованию которых могут применяться меры защиты) применяются к информационным посредникам на общих основаниях.

К информационному посреднику могут быть предъявлены также требования о пресечении нарушения (пункт 4 статьи 1253¹ ГК РФ).

80. Владелец сайта самостоятельно определяет порядок использования сайта (пункт 17 статьи 2 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», далее – Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»), поэтому бремя доказывания того, что материал, включающий результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, на сайте размещен третьими лицами, а не владельцем сайта и, соответственно, последний является информационным посредником, лежит на владельце сайта. При отсутствии таких доказательств презюмируется, что владелец сайта является лицом, непосредственно использующим соответствующие результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

Если владелец сайта вносит изменения в размещаемый третьими лицами на сайте материал, содержащий результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, разрешение вопроса об отнесении его к информационным посредникам зависит от того, насколько активную роль он выполнял в формировании размещаемого материала и (или) получал ли он доходы непосредственно от неправомерного размещения материала. Существенная переработка материала и (или) получение указанных доходов владельцем сайта может свидетельствовать о том, что он является не информационным посредником, а лицом, непосредственно использующим соответствующие результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

Если иное не следует из обстоятельств дела и представленных доказательств, в частности из размещенной на сайте информации (пункт 2 статьи 10 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»), презюмируется, что владельцем сайта

является администратор доменного имени, адресующего на соответствующий сайт.

81. К лицам, предоставляющим возможность доступа к материалу или информации, необходимой для его получения с использованием информационно-телекоммуникационной сети (пункт 5 статьи 1253¹ ГК РФ), соответственно применяются правила пунктов 2 и 3 статьи 1253¹ ГК РФ в зависимости от характера действий такого лица. Например, лицо, предоставляющее ссылку на другой материал, находящийся в информационно-телекоммуникационной сети, по своему характеру действий приравнивается к лицам, указанным в пункте 3 статьи 1253¹ ГК РФ, так как оно определяет возможность перехода к этому материалу.

Вместе с тем в случае использования ссылки, при которой на просматриваемом сайте отражается находящийся на ином сайте материал без перехода на этот сайт, возможность применения к лицу, разместившему такую ссылку, норм об информационных посредниках зависит от того, каким образом оформлена ссылка (в частности, указано ли, что материал находится на ином сайте) и как посетители сайта воспринимают данный материал (как часть просматриваемого сайта и исходящий от лица, разместившего ссылку, или нет). Если отсутствует указание на то, что материал находится на ином сайте, и посетители сайта воспринимают материал как часть просматриваемого сайта, то лицо, разместившее ссылку, признается непосредственно использующим результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

82. При применении статьи 1254 ГК РФ необходимо учитывать, что она не предоставляет лицензиатам – обладателям простой (неисключительной) лицензии право защищать свои права способами, предусмотренными статьями 1250 и 1252 ГК РФ. Таким правом на основании этой статьи обладают только лицензиаты – обладатели исключительной лицензии.

Основанием предъявления лицензиатом требования о взыскании компенсации за нарушение исключительного права является нарушение полученных на основании лицензионного договора прав самого лицензиата, а не правообладателя.

С учетом этого лицензиаты – обладатели исключительной лицензии могут защищать права способами, предусмотренными статьями 1250 и 1252 ГК РФ, лишь в случае, если допущенным нарушением затронуты предоставленные им правомочия по использованию результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

В случае если лицензиатом – обладателем исключительной лицензии самостоятельно оспаривается предоставление с нарушением такого права правовой охраны иным результатам интеллектуальной деятельности и средствам индивидуализации, правообладатель привлекается к участию в деле.

Авторское право

83. Перечень объектов авторского права, содержащийся в пункте 1 статьи 1259 ГК РФ, не является исчерпывающим.

Судам при разрешении вопроса об отнесении конкретного результата интеллектуальной деятельности к объектам авторского права следует учитывать, что по смыслу статей 1228, 1257 и 1259 ГК РФ в их взаимосвязи таковым является только тот результат, который создан творческим трудом. При этом надлежит иметь в виду, что, пока не доказано иное, результаты интеллектуальной деятельности предполагаются созданными творческим трудом.

Необходимо также принимать во внимание, что само по себе отсутствие новизны, уникальности и (или) оригинальности результата интеллектуальной деятельности не может свидетельствовать о том, что такой результат создан не творческим трудом и, следовательно, не является объектом авторского права.

В силу пункта 5 статьи 1259 ГК РФ не охраняются авторским правом идеи, концепции, принципы, методы, процессы, системы, способы, решения технических, организационных или иных задач, открытия, факты, языки программирования. Например, авторским правом не охраняются шахматная партия, методики обучения.

Творческий характер создания произведения не зависит от того, создано ли произведение автором собственноручно или с использованием технических средств. Вместе с тем результаты, созданные с помощью технических средств в отсутствие творческого характера деятельности человека (например, фото- и видеосъемка работающей в автоматическом режиме камерой видеонаблюдения, применяемой для фиксации административных правонарушений), объектами авторского права не являются.

Охране на основании и в порядке, предусмотренным частью четвертой ГК РФ, подлежат также неоконченные произведения.

84. Авторское право с учетом пункта 7 статьи 1259 ГК РФ распространяется на любые части произведений при соблюдении следующих условий в совокупности:

такие части произведения сохраняют свою узнаваемость как часть конкретного произведения при их использовании отдельно от всего произведения в целом;

такие части произведений сами по себе, отдельно от всего произведения в целом могут быть признаны самостоятельным результатом творческого труда автора и выражены в объективной форме.

К частям произведения могут быть отнесены в числе прочего: название произведения, его персонажи, отрывки текста (абзацы, главы и т.п.), отрывки аудиовизуального произведения (в том числе его отдельные кадры), подготовительные материалы, полученные в ходе разработки программы для ЭВМ, и порождаемые ею аудиовизуальные отображения.

Охрана и защита части произведения как самостоятельного результата интеллектуальной деятельности осуществляется лишь в случае, если такая часть используется в отрыве от всего произведения в целом. При этом совместное использование нескольких частей одного произведения образует один факт использования.

Срок действия исключительного права на часть произведения, по общему правилу, соответствует сроку действия исключительного права на все произведение в целом.

85. С учетом пункта 3 статьи 1259 ГК РФ, согласно которому охране подлежат произведения, выраженные в какой-либо объективной форме, под персонажем следует понимать совокупность описаний и (или) изображений того или иного действующего лица в произведении в форме (формах), присущей (присущих) произведению: в письменной, устной форме, в форме изображения, в форме звуко- или видеозаписи, в объемно-пространственной форме и др.

Не любое действующее лицо произведения является персонажем в смысле пункта 7 статьи 1259 ГК РФ. Истец, обращающийся в суд за защитой прав именно на персонаж как часть произведения, должен обосновать, что такой персонаж существует как самостоятельный результат интеллектуальной деятельности. При этом учитывается, обладает ли конкретное действующее лицо произведения достаточными индивидуализирующими его характеристиками: в частности, определены ли внешний вид действующего лица произведения, характер, отличительные черты (например, движения, голос, мимика, речевые особенности) или другие особенности, в силу которых действующее лицо произведения является узнаваемым даже при его использовании отдельно от всего произведения в целом.

При подтверждении наличия индивидуализирующих характеристик действующего лица его охраноспособность в качестве персонажа (пункт 7 статьи 1259 ГК РФ) презюмируется. Ответчик вправе оспаривать такую охраноспособность.

Охрана авторским правом персонажа произведения предполагает, в частности, что только автору или иному правообладателю принадлежит исключительное право использовать персонаж любым способом, в том числе путем его воспроизведения или переработки (подпункты 1 и 9 пункта 2 статьи 1270 ГК РФ).

Воспроизведением персонажа признается изготовление экземпляра, в котором используется, например, текст, содержащий описание персонажа, или конкретное изображение (например, кадр мультипликационного фильма), или индивидуализирующие персонажа характеристики (детали образа, характера и (или) внешнего вида, которые характеризуют персонаж, делают его узнаваемым). В последнем случае воспроизведенным является персонаж и при неполном совпадении индивидуализирующих характеристик или изменении их несущественных деталей, если несмотря на это такой персонаж сохранил свою узнаваемость как часть конкретного произведения

(например, при изменении деталей одежды, не влияющих на узнаваемость персонажа).

В отношении персонажа произведения не используется понятие сходства до степени смешения. Наличие внешнего сходства между персонажем истца и образом, используемым ответчиком, является лишь одним из обстоятельств, учитываемых для установления факта воспроизведения используемого произведения (его персонажа).

86. При рассмотрении спора о том, создано ли произведение в соавторстве (статья 1258 ГК РФ), суду следует устанавливать, принимало ли лицо, претендующее на соавторство, творческое участие в создании произведения, поскольку соавторство на произведение возникает в случае, когда каждый из соавторов по взаимному соглашению (в том числе в устной форме) внес в это произведение свой творческий вклад. При этом соглашение о соавторстве может быть достигнуто на любой стадии создания произведения или после его завершения.

Условие о создании произведения в соавторстве может содержаться в соглашении, заключенном каждым из соавторов в отдельности с третьим лицом.

При рассмотрении споров о соавторстве на произведения, составляющие неразрывное целое, судам следует исходить из того, существовало ли соавторство на момент обнародования произведения. Это может быть подтверждено волеизъявлением соавторов, выраженным в договорах о передаче прав, публичных заявлениях и т.п.

Не дает оснований к признанию соавторства оказание автору или соавторам технической и иной помощи, не носящей творческого характера (подбор материалов, вычерчивание схем, диаграмм, графиков, изготовление чертежей, фотографий, макетов и образцов, выполнение расчетов, оформление документации, проведение опытной проверки и т.п.). Соавторами не признаются лица, осуществлявшие лишь руководство деятельностью автора (авторов), но не принимавшие творческого участия в создании результата интеллектуальной деятельности (например, руководители, другие должностные лица).

При исчислении по правилам пункта 1 статьи 1281 ГК РФ срока действия авторского права на произведение, созданное в соавторстве, следует учитывать, что оно действует в течение всей жизни авторов и 70 лет считая с 1 января года, следующего за годом смерти последнего автора, пережившего других соавторов, по 31 декабря последнего года семидесятилетнего срока включительно. Данное положение применяется к произведению в целом независимо от того, образует ли такое произведение неразрывное целое или состоит из частей, имеющих самостоятельное значение (абзац второй пункта 1 статьи 1281 ГК РФ).

При этом с учетом пункта 5 статьи 1281 ГК РФ в отношении авторов, работавших во время Великой Отечественной войны или участвовавших в ней, срок действия исключительного права, установленный этой статьей, увеличивается на четыре года, а соответственно, по правилам пункта 1

статьи 1281 ГК РФ составляет 74 года считая с 1 января года, следующего за годом смерти последнего автора, пережившего других соавторов, по 31 декабря последнего года семидесятичетырехлетнего срока. Соответствующий семидесятичетырехлетний срок применяется в случае, если хотя бы один из соавторов работал во время Великой Отечественной войны или участвовал в ней.

87. В силу пункта 3 статьи 1263 ГК РФ авторы музыкального произведения (с текстом или без текста), использованного в аудиовизуальном произведении, сохраняют право на вознаграждение при публичном исполнении либо сообщении в эфир или по кабелю, в том числе путем ретрансляции, этого аудиовизуального произведения, если иное не предусмотрено договором об отчуждении исключительного права, заключенным авторами музыкального произведения с изготовителем аудиовизуального произведения (пункт 4 статьи 1263 ГК РФ).

Право на получение вознаграждения принадлежит не только тем авторам, чьи музыкальные произведения специально созданы для этого аудиовизуального произведения, но и авторам, чьи музыкальные произведения существовали ранее и вошли составной частью в аудиовизуальное произведение.

88. В силу пункта 3 статьи 1255 ГК РФ право следования является самостоятельным правом автора. Оно состоит в том, что автор произведения изобразительного искусства имеет право на получение вознаграждения в виде процентных отчислений от цены перепродажи оригинала произведения. Правом следования пользуются также авторы литературных и музыкальных произведений в отношении перепродажи авторских рукописей (автографов) их произведений (пункт 2 статьи 1293 ГК РФ).

89. Согласно пункту 2 статьи 1265 ГК РФ при опубликовании произведения анонимно или под псевдонимом (за исключением случая, когда псевдоним автора не оставляет сомнения в его личности) издатель, имя или наименование которого указано на произведении, при отсутствии доказательств иного считается представителем автора и в этом качестве имеет право защищать права автора и обеспечивать их осуществление. Это положение действует до тех пор, пока автор такого произведения не раскроет свою личность и не заявит о своем авторстве.

В связи с этим при подаче издателем заявления суд не вправе оставить его без движения по мотиву отсутствия в заявлении указания на настоящее имя автора и непредставления доверенности от автора. При подаче заявления издателю достаточно представить экземпляр произведения, на котором указано имя или наименование этого издателя.

Подлинное имя автора и условия соблюдения анонимности указываются в договоре, которым определяются отношения между издателем и автором. Указанный договор не является предметом разрешения спора об использовании произведения, опубликованного анонимно или под псевдонимом, и не подлежит исследованию в процессе судебного разбирательства.

При желании автора произведения раскрыть свою личность в процессе судебного разбирательства такое разбирательство при наличии соответствующего ходатайства может осуществляться в закрытом судебном заседании.

В случае если автор такого произведения не раскроет свою личность или не заявит о своем авторстве до разрешения спора по существу, суд принимает решение об удовлетворении иска в пользу издателя.

90. ГК РФ предусмотрено наряду с личным неимущественным правом на неприкосновенность произведения (статья 1266 ГК РФ) право на переработку произведения, являющуюся одним из способов использования произведения, – одним из правомочий в составе исключительного права (подпункт 9 пункта 2 статьи 1270 ГК РФ).

Право на неприкосновенность произведения (абзац первый пункта 1 статьи 1266 ГК РФ) касается таких изменений произведения, которые не связаны с созданием нового произведения на основе имеющегося. Соответствующие изменения допускаются с согласия автора (или иного лица в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 1 статьи 1266 ГК РФ), которое должно быть определенно выражено. При отсутствии доказательств того, что согласие было определенно выражено, оно не считается полученным.

Пунктом 3 статьи 1266 ГК РФ предусмотрена возможность автора публично в одностороннем порядке распорядиться своим исключительным правом путем ограничения его действия в определенных пределах в интересах общества, дав согласие на внесение в будущем изменений, сокращений и дополнений в свое произведение, на снабжение его при использовании иллюстрациями и пояснениями, если это вызвано необходимостью (исправление ошибок, уточнение или дополнение фактических сведений и т.п.), при условии, что этим не искажается замысел автора и не нарушается целостность восприятия произведения. Такое согласие может быть дано автором только в случаях, если им сделано публично (то есть путем сообщения неопределенному кругу лиц посредством размещения в сети «Интернет» на официальном сайте федерального органа исполнительной власти, ответственного за размещение соответствующих заявлений) заявление о предоставлении любым лицам возможности безвозмездно использовать принадлежащие ему произведение либо объект смежных прав на определенных автором условиях и в течение указанного им срока (пункт 5 статьи 1233 ГК РФ), а также предоставления автором права на использование принадлежащего ему произведения для создания нового результата интеллектуальной деятельности в пределах и на условиях открытой лицензии (пункт 2 статьи 1286¹ ГК РФ).

Переработка произведения предполагает создание нового (производного) произведения на основе уже существующего.

Право на переработку произведения является одним из способов использования результата интеллектуальной деятельности и как таковое принадлежит правообладателю, в том числе не являющемуся автором

первоначального произведения, который вправе перерабатывать произведение (в частности, модифицировать программу для ЭВМ или базу данных) и осуществлять последующее использование нового (производного) произведения независимо от автора первоначального произведения.

Право на переработку произведения может быть передано в числе иных правомочий в рамках передачи исключительного права по договору об отчуждении исключительного права в полном объеме (статья 1234 ГК РФ) либо предоставлено по лицензионному договору (статья 1235 ГК РФ), а также может перейти по установленным в законе основаниям без заключения договора с правообладателем (статья 1241 ГК РФ).

В отношении программ для ЭВМ и баз данных под переработкой произведения (модификацией) понимаются любые их изменения, за исключением адаптации (подпункт 9 пункта 2 статьи 1270 ГК РФ, подпункт 1 пункта 1 статьи 1280 ГК РФ).

91. В силу положений статьи 1260 ГК РФ переводчику, а также автору иного производного произведения (обработки, экранизации, аранжировки, инсценировки или другого подобного произведения) принадлежат авторские права соответственно на осуществленные перевод и иную переработку другого (оригинального) произведения. Составителю сборника и автору иного составного произведения (антологии, энциклопедии, базы данных, интернет-сайта, атласа или другого подобного произведения) принадлежат авторские права на осуществленные ими подбор или расположение материалов (составительство).

Переводчик, составитель либо иной автор производного или составного произведения осуществляет свои авторские права при условии соблюдения прав авторов произведений, использованных для создания производного или составного произведения (далее в данном пункте – использованные произведения).

Авторские права переводчика, составителя и иного автора производного или составного произведения охраняются как права на самостоятельные объекты авторских прав независимо от охраны прав авторов использованных произведений.

Исходя из изложенного исключительное право автора производного или составного произведения возникает в силу факта создания такого произведения, но использоваться такое произведение может только с согласия авторов (иных правообладателей) использованных произведений на переработку их произведения или на включение его в составное произведение.

Использование производного или составного произведения, созданного с нарушением прав авторов (иных правообладателей) использованных произведений, является нарушением прав последних. Неправомерное использование производного или составного произведения нарушает исключительное право как правообладателя производного или составного произведения, так и правообладателей использованных произведений.

92. Использование произведения науки, литературы и искусства любыми способами, как указанными, так и не указанными в подпунктах 1–11 пункта 2 статьи 1270 ГК РФ, независимо от того, совершаются ли соответствующие действия в целях извлечения прибыли или без такой цели, допускается только с согласия автора или иного правообладателя, за исключением случаев, когда ГК РФ допускается свободное использование произведения.

Каждый способ использования произведения представляет собой самостоятельное правомочие, входящее в состав исключительного права, принадлежащего автору (иному правообладателю). Право использования произведения каждым из указанных способов может быть предметом самостоятельного лицензионного договора (подпункт 2 пункта 6 статьи 1235 ГК РФ).

Незаконное использование произведения каждым из упомянутых в пункте 2 статьи 1270 ГК РФ способов представляет собой самостоятельное нарушение исключительного права.

При этом следует учитывать, что запись экземпляра произведения на электронный носитель с последующим предоставлением доступа к этому произведению любому лицу из любого места в любое время (например, доступ в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети «Интернет») представляет собой осуществление двух правомочий, входящих в состав исключительного права, – правомочия на воспроизведение (подпункт 1 пункта 2 статьи 1270 ГК РФ) и правомочия на доведение до всеобщего сведения (подпункт 11 пункта 2 статьи 1270 ГК РФ).

Изготовление экземпляра произведения, доведенного до всеобщего сведения, третьими лицами, в том числе запись экземпляра произведения на новый электронный носитель, также представляет собой реализацию правомочия на воспроизведение и осуществляется с согласия автора (иного правообладателя), кроме случаев, когда ГК РФ допускается свободное использование произведения.

93. При рассмотрении дел о нарушении исключительного права на произведение, выразившемся в неправомерном воспроизведении и (или) последующем распространении, импорте, прокате экземпляра произведения (подпункты 1, 2, 4 и 5 пункта 2 статьи 1270 ГК РФ), суд при отсутствии спора об ином исходит из того, что фактическое содержание материального носителя, на котором (например, на обложке) указано, что в нем выражены произведения, соответствует указанному на нем.

При наличии спора о содержании материального носителя (например, при возражении ответчика, заключающемся в том, что в материальном носителе не выражены экземпляры произведений или выражены экземпляры иных произведений, права на которые принадлежат иным лицам) суд, учитывая положения части 1 статьи 67 ГПК РФ, части 1 статьи 10, части 1 статьи 71 АПК РФ, должен непосредственно исследовать доказательства, в том числе путем осмотра, просмотра или прослушивания содержания материального носителя.

При согласии лиц, участвующих в деле, такие осмотр, просмотр, прослушивание могут носить выборочный характер.

Содержащиеся в настоящем пункте разъяснения применяются и при рассмотрении дел о нарушении смежных прав.

При необходимости для осуществления осмотра, просмотра, прослушивания возможно назначить экспертизу. Например, при наличии нескольких исполнений одного и того же произведения может быть назначена экспертиза для установления использованного исполнения.

94. Предложение к продаже экземпляра произведения охватывается правомочием на распространение произведения (подпункт 2 пункта 2 статьи 1270 ГК РФ).

Использование переработанного произведения (в том числе модифицированной программы для ЭВМ) без согласия правообладателя на такую переработку само по себе образует нарушение исключительного права на произведение независимо от того, является ли лицо, использующее переработанное произведение, лицом, осуществившим переработку.

Прокат ЭВМ с установленными на ней программами для ЭВМ является способом использования этих программ и в силу подпункта 5 пункта 2 статьи 1270 ГК РФ не допускается при отсутствии у арендодателя прав на сдачу таких программ в прокат. Не являются использованием программы для ЭВМ случаи, когда программа не признается основным объектом проката (например, прокат автомобилей, технически сложных товаров бытового назначения и т.п.).

95. Само по себе хранение материального носителя, в котором выражен объект авторского права, без цели введения его в гражданский оборот не является самостоятельным способом использования произведения, в связи с чем такое хранение не требует специального согласия правообладателя.

96. В силу подпункта 6 пункта 2 статьи 1270 ГК РФ использованием произведения считается в числе прочего его публичное исполнение, то есть представление произведения в живом исполнении или с помощью технических средств (радио, телевидения и иных технических средств), а также показ аудиовизуального произведения (с сопровождением или без сопровождения звуком) в месте, открытом для свободного посещения, или в месте, где присутствует значительное число лиц, не принадлежащих к обычному кругу семьи (который определяется судом с учетом конкретных обстоятельств рассматриваемого дела), независимо от того, воспринимается произведение в месте его представления или показа либо в другом месте одновременно с представлением или показом произведения.

При этом, решая вопрос о том, относятся ли лица к обычному кругу семьи, суду необходимо учитывать родственные отношения и личные связи, периоды общения, характер взаимоотношений и другие значимые обстоятельства.

Лицом, осуществляющим публичное исполнение произведения, является юридическое или физическое лицо, организующее публичное

исполнение в месте, открытом для свободного посещения, или в месте, где присутствует значительное число лиц, не принадлежащих к обычному кругу семьи, то есть лицо, которое берет на себя инициативу и ответственность за проведение соответствующего мероприятия.

При представлении произведения в живом исполнении лицом, организующим публичное исполнение, является лицо, обеспечивающее участие исполнителя (исполнителей). При отсутствии доказательств иного предполагается, что таким лицом является лицо, владеющее местом, где такое исполнение осуществляется.

Лицо, организующее публичное исполнение, должно заключить договор о предоставлении ему права на публичное исполнение произведения с правообладателем или организацией по управлению правами на коллективной основе и выплачивать полагающееся вознаграждение.

При публичном исполнении аудиовизуального произведения это же лицо уплачивает вознаграждение, полагающееся автору музыкального произведения (с текстом или без текста), использованного в аудиовизуальном произведении (пункт 3 статьи 1263 ГК РФ).

Публичное исполнение произведения требует получения согласия правообладателя или организации по управлению правами на коллективной основе независимо от того, осуществляется ли такое исполнение за плату или бесплатно (пункт 2 статьи 1270 ГК РФ), а также от того, является представление произведения (или организация представления произведения) основным видом деятельности или же представляет собой звуковое сопровождение иной деятельности (например, в кафе, ресторанах, торговых центрах, на территории спортивных объектов и т.п.).

97. Необходимо отличать публичное исполнение произведения с помощью технических средств, в частности с помощью радио, телевидения, а также иных технических средств, от таких самостоятельных способов использования произведения, как сообщение его в эфир или сообщение его по кабелю.

Под сообщением в эфир или сообщением по кабелю, то есть под сообщением произведения для всеобщего сведения (включая показ или исполнение) по радио или телевидению, следует понимать как прямую трансляцию произведения из места его показа или исполнения, так и неоднократное сообщение произведения для всеобщего сведения. Сообщение произведения в эфир или по кабелю производится теле- или радиоккомпанией в соответствии с условиями заключенного между ней и правообладателем или организацией по управлению правами лицензионного договора. При этом способы использования произведения, прямо не указанные в лицензионном договоре, не считаются предоставленными лицензиату.

Изложенные в данном пункте разъяснения применяются и в отношении использования фонограмм при их публичном исполнении, сообщении в эфир или по кабелю.

98. При рассмотрении дел о нарушении исключительного права на произведение путем использования его переработки (подпункт 9 пункта 2

статьи 1270 ГК РФ) для удовлетворения заявленных требований должно быть установлено, что одно произведение создано на основе другого.

Создание похожего (например, в силу того что двумя авторами использовалась одна и та же исходная информация), но творчески самостоятельного произведения не является нарушением исключительного права автора более раннего произведения. В таком случае оба произведения являются самостоятельными объектами авторского права.

Для установления того, является созданное произведение переработкой ранее созданного произведения или результатом самостоятельного творческого труда автора, может быть назначена экспертиза.

99. Исчерпание исключительного права на произведение представляет собой один из случаев свободного использования произведения – исключение из общего правила о том, что любые действия по использованию произведения могут осуществляться только правообладателем или с его согласия (пункты 1 и 2 статьи 1270 ГК РФ), и применяется лишь в случаях, прямо установленных статьей 1272 ГК РФ.

Исчерпание права происходит только в отношении конкретного оригинала или конкретных экземпляров произведения, правомерно введенных в гражданский оборот на территории Российской Федерации. Распространение контрафактных экземпляров произведений статьей 1272 ГК РФ не охватывается и в любом случае образует нарушение исключительного права на произведение, независимо от того, создан этот контрафактный экземпляр самим нарушителем или приобретен у третьих лиц.

Исходя из взаимосвязанных положений статьи 1272 ГК РФ, а также подпункта 4 пункта 2 статьи 1270 ГК РФ, согласно которому самостоятельным способом использования произведения является импорт оригинала или экземпляров произведения в целях распространения, исчерпание права не охватывает случаи распространения в Российской Федерации оригиналов или экземпляров произведений, введенных в гражданский оборот на территории иностранного государства, но не вводившихся в гражданский оборот на территории Российской Федерации самим правообладателем или с его согласия.

При этом судам надлежит иметь в виду, что ни подпункт 4 пункта 2 статьи 1270 ГК РФ, ни статья 1272 ГК РФ не препятствуют импорту оригинала или экземпляров произведения не для целей распространения.

Исчерпание права не охватывает случаи доведения произведения до всеобщего сведения (подпункт 11 пункта 2 статьи 1270 ГК РФ).

100. При применении статьи 1273 ГК РФ судам следует учитывать, что воспроизведение, то есть изготовление одного экземпляра произведения или более либо его части в любой материальной форме, не является нарушением исключительных прав на произведение только в том случае, если в момент изготовления такого экземпляра само произведение используется правомерно.

Так, нарушением исключительного права на произведение является изготовление одного экземпляра произведения или более, осуществленное с

контрафактного экземпляра либо при неправомерном доведении до всеобщего сведения (в том числе при неправомерном размещении в сети «Интернет»).

Допускается без согласия автора или иного правообладателя воспроизведение, осуществляемое только гражданином и только в личных целях, под которыми по смыслу статьи 1273 ГК РФ понимается последующее некоммерческое использование соответствующего экземпляра для удовлетворения собственных потребностей или потребностей обычного круга семьи этого гражданина (который определяется судом с учетом конкретных обстоятельств рассматриваемого дела).

При этом под использованием произведения при необходимости понимается использование в единичных экземплярах (ограниченном количестве), количество которых оправданно и необходимо для удовлетворения названных потребностей.

101. При применении норм пункта 1 статьи 1274 ГК РФ, определяющих случаи, когда допускается свободное использование произведения без согласия автора или иного правообладателя и без выплаты вознаграждения, но с обязательным указанием имени автора, произведение которого используется, и источника заимствования, необходимо иметь в виду следующее:

а) положениями подпункта 1 пункта 1 статьи 1274 ГК РФ допускается возможность цитирования любого произведения, в том числе фотографического, если это произведение было правомерно обнародовано, и если цитирование осуществлено в целях и в объеме, указанных в данной норме;

б) под периодическим печатным изданием, указанным в подпункте 3 пункта 1 статьи 1274 ГК РФ, в котором допускается воспроизведение названных в этом подпункте статей и иных произведений, понимается газета, журнал, альманах, бюллетень, иное издание, имеющее постоянное наименование (название), текущий номер и выходящее в свет не реже одного раза в год (абзац четвертый статьи 2 Закона Российской Федерации «О средствах массовой информации»). Поскольку воспроизведение статей в сетевом издании или в иной указанной в абзаце третьем статьи 2 Закона Российской Федерации «О средствах массовой информации» форме периодического распространения массовой информации под постоянным наименованием (названием), не являющейся периодическим печатным изданием, охватывается правомочием на доведение соответствующих произведений до всеобщего сведения, такое воспроизведение также подпадает под случай свободного использования произведений, предусмотренный подпунктом 3 пункта 1 статьи 1274 ГК РФ.

По общему правилу, в отношении статей по текущим экономическим, политическим, социальным и религиозным вопросам применяются нормы о свободном использовании произведений, если иное прямо не указано автором или иным правообладателем. При этом указание на запрет использования статьи может содержаться в тексте статьи, иным образом

сопровождать текст статьи или указываться в общем виде в соответствующем периодическом печатном издании, при передаче произведений в эфир или по кабелю, доведении их до всеобщего сведения.

Также следует иметь в виду, что вопрос об отнесении конкретной статьи к статьям по текущим экономическим, политическим, социальным и религиозным вопросам не требует специальных знаний, а следовательно, может разрешаться судом без назначения экспертизы.

102. В силу пункта 4 статьи 1274 ГК РФ допускаются без согласия автора или иного обладателя исключительного права на оригинальное произведение и без выплаты ему вознаграждения создание произведения в жанре литературной, музыкальной или иной пародии либо в жанре карикатуры на основе другого (оригинального) правомерно обнародованного произведения и использование этой пародии либо карикатуры. В связи с этим автор оригинального произведения не вправе запрещать использование своего произведения указанным способом на основе положений части четвертой ГК РФ. В случае если пародия или карикатура порочат честь, достоинство или деловую репутацию автора оригинального произведения, он вправе использовать иные способы защиты (например, установленные статьей 152 ГК РФ).

103. При применении статьи 1276 ГК РФ судам следует учитывать, что сеть «Интернет» и другие информационно-телекоммуникационные сети не относятся к местам, открытым для свободного посещения.

104. Право совершения в отношении программы для ЭВМ или базы данных действий, предусмотренных статьей 1280 ГК РФ, принадлежит только лицу, правомерно владеющему экземпляром такой программы для ЭВМ или базы данных (пользователю). Такое право у пользователя возникает в силу закона.

При этом лицо, записавшее программу для ЭВМ или базу данных в память ЭВМ (подпункт 1 пункта 1 статьи 1280 ГК РФ), когда оно правомерно владело экземпляром такой программы или базы данных, должно удалить соответствующую программу или базу данных из памяти принадлежащей ему ЭВМ в случае продажи или иного отчуждения экземпляра программы или базы данных.

Копия программы для ЭВМ или копия базы данных, предназначенная для архивных целей или для замены правомерно приобретенного экземпляра в случаях, когда такой экземпляр утерян, уничтожен или стал непригоден для использования, должна быть уничтожена, если владение экземпляром этой программы или базы данных перестало быть правомерным (подпункт 2 пункта 1 статьи 1280 ГК РФ).

105. В силу абзаца второго пункта 1 статьи 1284, абзаца второго пункта 1 статьи 1319 ГК РФ на исключительное право, принадлежащее не самому автору (исполнителю), а другому лицу, и на право использования произведения (исполнения), принадлежащее лицензиату, может быть обращено взыскание.

При рассмотрении споров о правомерности обращения взыскания на право использования произведения (исполнения), принадлежащее лицензиату, надлежит учитывать, что при таком обращении взыскания согласие лицензиара не требуется.

Автор произведения (исполнитель) имеет лишь преимущественное право приобретения принадлежащего лицензиату права использования произведения (исполнения) в случае его продажи с публичных торгов в целях обращения взыскания (пункт 2 статьи 1284, пункт 2 статьи 1319 ГК РФ).

106. Согласно пункту 2 статьи 1235 ГК РФ предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации по лицензионному договору подлежит государственной регистрации в случаях и в порядке, которые предусмотрены статьей 1232 ГК РФ. К таким случаям относится в том числе предоставление права использования подлежащего государственной регистрации результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. При этом в силу пункта 7 статьи 1232 ГК РФ это правило применяется и к зарегистрированному по желанию правообладателя результату интеллектуальной деятельности (в частности, к программам для ЭВМ и базам данных), если ГК РФ не установлено иное.

В отношении программ для ЭВМ и баз данных государственной регистрации подлежит только переход исключительного права на зарегистрированную программу для ЭВМ или базу данных к другому лицу по договору или без договора (пункт 5 статьи 1262 ГК РФ). В других случаях, в том числе при заключении лицензионного договора о предоставлении права использования программы для ЭВМ или базы данных, государственная регистрация не осуществляется.

Предусмотренный пунктом 5 статьи 1286 ГК РФ договор заключается между обладателем исключительного права на программу для ЭВМ или базу данных и пользователем, то есть лицом, правомерно владеющим экземпляром такой программы или базы и начинающим пользование соответствующей программой или базой. Лицо, приобретшее экземпляр программы для ЭВМ или базы данных не для самостоятельного пользования, а для перепродажи его третьему лицу, не является субъектом отношений, определенных названной нормой.

Такой лицензионный договор предполагает предоставление пользователю программы для ЭВМ или базы данных права использования программы для ЭВМ или базы данных в предусмотренных договором пределах, в дополнение к праву на совершение действий, предусмотренных статьей 1280 ГК РФ, принадлежащих пользователю в силу закона.

Договор действует до продажи или иного отчуждения экземпляра программы или базы, если договором не предусмотрено иное. Правила пункта 4 статьи 1235 ГК РФ в данном случае не применяются.

107. Суд устанавливает, является ли конкретное произведение служебным, исходя из положений законодательства, действовавшего на момент создания такого произведения.

Так, статьей 14 Закона об авторском праве, действовавшей до 1 января 2008 года, к служебным произведениям отнесены произведения, созданные в порядке выполнения служебных обязанностей или служебного задания работодателя. Статья 1295 ГК РФ, действующая с 1 января 2008 года, под служебным произведением понимает произведение науки, литературы или искусства, созданное в пределах установленных для работника (автора) трудовых обязанностей.

Для определения того, является ли созданное работником после 31 декабря 2007 года по конкретному заданию работодателя произведение служебным, необходимо исследовать вопрос о том, входило ли это задание в пределы трудовых обязанностей работника. Если такое задание работодателя в его трудовые обязанности не входило, то созданное произведение не может рассматриваться как служебное – исключительное право на него принадлежит работнику, его использование работодателем возможно лишь на основании отдельного соглашения с работником и при условии выплаты ему вознаграждения.

Сам по себе факт использования автором для создания произведения материалов работодателя, не может служить основанием для вывода о том, что созданное автором произведение является служебным.

При наличии спора между автором и работодателем о том, является ли конкретное созданное автором произведение служебным, следует учитывать, что содержание трудовых обязанностей работника и факт создания произведения науки, литературы или искусства в пределах этих обязанностей доказываются работодателем.

108. Пункт 2 статьи 1295 ГК РФ предусматривает, что от работодателя, которому принадлежит исключительное право на служебное произведение, это исключительное право возвращается к работнику (автору), если в течение трех лет со дня, когда такое произведение было предоставлено работником в распоряжение работодателя, последний не начнет использование произведения (например, воспроизведение, распространение, публичный показ, сообщение в эфир или по кабелю, осуществляемые как самим работодателем, так и на основании лицензионного договора третьим лицом), не передаст исключительное право на произведение другому лицу (на основании договора об отчуждении исключительного права) или не сообщит автору о сохранении произведения в тайне (например, в случае создания научной разработки, содержание которой предполагает ее охрану в качестве секрета производства).

Если в установленный трехлетний срок работодатель совершит одно из названных действий, работник (автор) имеет право на получение вознаграждения, размеры, условия и порядок выплаты которого определяются договором между работодателем и работником, а в случае спора – судом с применением по аналогии положений пункта 4 статьи 445 ГК РФ (пункт 1 статьи 6 ГК РФ).

При этом условия, относящиеся к такому вознаграждению, могут быть предусмотрены в договоре (трудовом или гражданско-правовом),

заключаемом между работником и работодателем. Во всех случаях вознаграждение выплачивается работодателем, даже если использование произведения осуществляется третьим лицом по лицензионному договору или исключительное право на произведение перешло к новому правообладателю.

В силу абзаца четвертого пункта 2 статьи 1295 ГК РФ право на вознаграждение за служебное произведение неотчуждаемо и не переходит по наследству, однако права автора по договору, заключенному им с работодателем, и не полученные автором доходы переходят к наследникам.

109. Если исключительное право на служебное произведение принадлежит автору (работнику) изначально по договору с работодателем или на основании абзаца второго пункта 2 статьи 1295 ГК РФ, работодатель имеет право использовать такое произведение на условиях простой (неисключительной) лицензии с выплатой автору вознаграждения, а также передать указанное право третьему лицу. Пределы использования служебного произведения, размер, условия и порядок выплаты вознаграждения определяются договором между работодателем и автором, а в случае спора – судом. Автор при этом также вправе по своему усмотрению использовать служебное произведение или передать принадлежащее ему исключительное право, работодатель при этом сохраняет за собой неисключительную лицензию на прежних условиях.

110. В тех случаях, когда произведение создается по заказу, отношения сторон договора, в котором стороной является автор, регулируются статьей 1288 ГК РФ (договор авторского заказа). Положения статьи 1296 ГК РФ применяются только к случаям, когда подрядчиком (исполнителем) договора заказа на создание произведения выступает лицо, которое само не является автором заказанного произведения.

111. В соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 1299 ГК РФ в отношении произведения не допускаются изготовление, распространение, сдача в прокат, предоставление во временное безвозмездное пользование, импорт, реклама любой технологии, любого технического устройства или их компонентов, использование таких технических средств в целях получения прибыли либо оказание соответствующих услуг, если в результате таких действий становится невозможным использование технических средств защиты авторских прав либо эти технические средства не смогут обеспечить надлежащую защиту этих прав (то есть указанные технологии используются для обхода технических средств защиты).

Под такой запрет подпадают технологии, технические устройства или их компоненты, которые рекламировались, предлагались к продаже и продавались именно в качестве средств обхода технических средств защиты.

В то же время данный запрет не охватывает случаи, когда технологии, технические устройства или их компоненты изначально разрабатывались, изготовлялись и распространялись в целях, не связанных с осуществлением или обеспечением обхода технических средств защиты (при этом суду

необходимо установить, возможно ли их коммерческое использование в каких-либо иных целях, отличных от обхода технических средств защиты).

112. При рассмотрении судом дела о защите авторских прав надлежит исходить из того, что, пока не доказано иное, автором произведения считается лицо, указанное в качестве такового на оригинале или экземпляре произведения либо иным образом в соответствии с пунктом 1 статьи 1300 ГК РФ (статья 1257 ГК РФ) или в Реестре программ для ЭВМ или в Реестре баз данных (пункт 6 статьи 1262 ГК РФ).

113. Необходимость исследования иных доказательств может возникнуть в случае, если авторство лица на произведение оспаривается путем представления соответствующих доказательств.

При этом отсутствует исчерпывающий перечень доказательств авторства. Например, об авторстве конкретного лица на фотографию может свидетельствовать в числе прочего представление этим лицом необработанной фотографии.

Правообладателем, получившим исключительное право на основании договора об отчуждении исключительного права, считается лицо, указанное в представленном в суд договоре. При этом и в случае, если этот договор заключен не непосредственно с автором, а с иным лицом, в свою очередь получившим право на основании договора об отчуждении исключительного права, иные доказательства в подтверждение права на иск, по общему правилу, не требуются. Необходимость исследования обстоятельств возникновения авторского права и перехода этого права к правопродшественнику истца отсутствует, если право истца не оспаривается при представлении ответчиком соответствующих доказательств.

Права, смежные с авторскими

114. Музыкальное произведение с текстом или без текста (объект авторского права), его исполнение артистом-исполнителем и фонограмма исполнения представляют собой самостоятельные результаты интеллектуальной деятельности, исключительные права на которые могут принадлежать разным лицам. Распоряжение осуществляется в отношении каждого права отдельно.

Нарушение прав на каждый такой результат носит самостоятельный характер.

В силу пункта 3 статьи 1317 ГК РФ исключительное право на исполнение не распространяется на воспроизведение, сообщение в эфир или по кабелю и публичное исполнение записи исполнения в случаях, когда такая запись была произведена с согласия исполнителя, а ее воспроизведение, сообщение в эфир или по кабелю либо публичное исполнение осуществляется в тех же целях, для которых было получено согласие исполнителя при записи исполнения.

115. При заключении с исполнителем договора о создании аудиовизуального произведения согласие исполнителя на использование

исполнения в составе аудиовизуального произведения предполагается. Согласие исполнителя на отдельное использование звука или изображения, зафиксированных в аудиовизуальном произведении, должно быть прямо выражено в договоре (пункт 4 статьи 1317 ГК РФ).

При этом норма пункта 4 статьи 1317 ГК РФ относится не к правилам, установленным законом для договора (статья 422 ГК РФ), а к порядку законного использования звука или изображения. Следовательно, отдельное использование звука или изображения при отсутствии указания на предоставление такого права в договоре является нарушением исключительного права использования исполнения и в том случае, если соответствующий договор был заключен до момента, когда это требование было установлено законодателем сначала в Законе об авторском праве, а потом в ГК РФ.

116. Возможность организации эфирного или кабельного вещания самостоятельно определять содержание радио- и телепередач (статья 1329 ГК РФ) подразумевает самостоятельность такой организации в выборе предлагаемых ею программ, но не предполагает права этой организации свободно использовать произведения любым способом (в том числе путем переработки, использования в составе сложного объекта) и в любой форме без согласия правообладателя.

Сообщение произведения в эфир, переработка и использование произведения в составе сложного объекта являются самостоятельными способами использования произведения (статья 1270 ГК РФ) и требуют получения соответствующего разрешения у правообладателя.

117. При применении подпункта 6 пункта 2 статьи 1330 ГК РФ, предусматривающего, что использованием сообщения радио- или телепередачи (вещания) считается публичное исполнение, то есть любое сообщение радио- или телепередачи с помощью технических средств в местах с платным входом независимо от того, воспринимается оно в месте сообщения или в другом месте одновременно с сообщением, судам следует учитывать: сообщение радио- или телепередачи в местах с бесплатным входом, то есть свободных для посещения, не входит в состав исключительного права организации эфирного или кабельного вещания и может осуществляться без согласия такой организации.

118. Право изготовителя базы данных (параграф 5 главы 71 ГК РФ) охраняется только в отношении базы данных, созданной или обнародованной после 31 декабря 2007 года.

Право публикатора на произведение науки, литературы или искусства (параграф 6 главы 71 ГК РФ) охраняется только в отношении произведения, правомерно обнародованного публикатором после 31 декабря 2007 года.

Патентное право

119. При рассмотрении споров об авторстве (соавторстве) на изобретение, полезную модель или промышленный образец (статьи 1347 и

1348 ГК РФ) суду следует устанавливать характер участия каждого из лиц, претендующих на авторство (соавторство), в создании технического решения, решения внешнего вида изделия.

При этом необходимо иметь в виду, что соавторство возникает только по поводу одного общего для нескольких лиц технического решения, решения внешнего вида изделия.

Автором (соавторами) изобретения, полезной модели или промышленного образца признается гражданин (граждане), творческим трудом которого (которых) создан соответствующий результат интеллектуальной деятельности.

Авторами (соавторами) не являются лица, оказавшие автору изобретения, полезной модели или промышленного образца только техническую помощь (изготовление чертежей, фотографий, макетов и образцов; оформление документации и т.п.), а также лица (например, руководители, другие должностные лица), осуществлявшие лишь руководство разрабатываемыми темами, но не принимавшие творческого участия в создании изобретения, полезной модели или промышленного образца.

120. Выявление в рамках экспертизы заявки на изобретение, полезную модель или промышленный образец невозможности патентуемого результата интеллектуальной деятельности быть объектом патентных прав в силу пункта 4 статьи 1349 ГК РФ (в частности, выявление того, что патентуемое решение противоречит общественным интересам, принципам гуманности и морали) служит самостоятельным основанием для отказа в выдаче патента.

121. В силу пункта 1 статьи 1350 ГК РФ в качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств), в том числе к применению продукта или способа по определенному назначению.

Пунктом 5 статьи 1350 ГК РФ определен перечень объектов, которые не могут быть отнесены к изобретениям, то есть не являются техническими решениями в смысле пункта 1 этой статьи.

В отношении таких объектов не проводится их проверка на соответствие условиям патентоспособности.

Не являются изобретениями, в частности: открытия; научные теории и математические методы; решения, касающиеся только внешнего вида изделий и направленные на удовлетворение эстетических потребностей; правила и методы игр, интеллектуальной или хозяйственной деятельности; программы для ЭВМ; решения, заключающиеся только в представлении информации.

Указанный перечень является открытым: объекты, прямо не перечисленные в пункте 5 статьи 1350 ГК РФ, не являются изобретениями, если они не отвечают определению, данному в пункте 1 этой статьи.

При этом необходимо учитывать, что согласно абзацу восьмому пункта 5 статьи 1350 ГК РФ возможность отнесения перечисленных объектов к изобретениям исключается только в случае, когда заявка на выдачу патента на изобретение касается этих объектов как таковых.

122. В силу пункта 1 статьи 1351 ГК РФ в качестве полезной модели могут получить правовую охрану только те технические решения, которые относятся к устройству.

На основании пункта 5 статьи 1351 ГК РФ не могут быть отнесены к полезным моделям, то есть не являются техническими решениями в смысле пункта 1 этой статьи, в частности, те же объекты, которые согласно пункту 5 статьи 1350 ГК РФ не являются изобретениями. Возможность отнесения указанных в пункте 5 статьи 1351 ГК РФ объектов к полезным моделям согласно абзацу второму данного пункта исключается только в случае, если заявка на выдачу патента на полезную модель касается этих объектов как таковых. В отношении таких объектов не проводится их проверка на соответствие условиям патентоспособности.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 1376 ГК РФ формула полезной модели должна относиться к одному техническому решению, то есть включать одну совокупность существенных признаков, необходимых для достижения технического результата. В связи с этим формула полезной модели не может включать признаки, выраженные в виде альтернативы, либо включать несколько совокупностей существенных признаков, каждая из которых влияет на достижение своего собственного технического результата.

123. В качестве промышленного образца охраняется решение внешнего вида изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства (абзац первый пункта 1 статьи 1352 ГК РФ).

К существенным признакам промышленного образца, учитываемым при предоставлении правовой охраны, в соответствии с абзацем третьим пункта 1 статьи 1352 ГК РФ относятся признаки, определяющие эстетические особенности внешнего вида изделия, в частности форма, конфигурация, орнамент, сочетание цветов, линий, контуры изделия, текстура или фактура материала изделия. Признаки внешнего вида изделия, обусловленные исключительно технической функцией изделия, не являются охраняемыми признаками промышленного образца.

В силу пункта 5 статьи 1352 ГК РФ не предоставляется правовая охрана в качестве промышленного образца решениям, все признаки которых обусловлены исключительно технической функцией изделия, и решениям, способным ввести в заблуждение потребителя изделия.

124. Дела по спорам об авторстве на изобретение, полезную модель, промышленный образец (подпункт 1 пункта 1 статьи 1406 ГК РФ), на которые уже выдан патент, подлежат рассмотрению в судебном порядке путем оспаривания выданного патента на основании подпункта 5 пункта 1 статьи 1398 ГК РФ в связи с указанием в нем в качестве автора лица, не являющегося таковым в соответствии с ГК РФ, либо в связи с отсутствием в патенте указания на лицо, являющееся автором в соответствии с ГК РФ.

В таком споре подлежит установлению, кто является автором изобретения, полезной модели или промышленного образца (статья 1357 ГК РФ).

С учетом того, что в силу статьи 1347 ГК РФ автором изобретения, полезной модели или промышленного образца считается, пока не доказано иное, лицо, указанное в качестве автора в заявке на выдачу патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, дела об авторстве изобретения, полезной модели, промышленного образца могут рассматриваться судом и до выдачи патента.

Подача такого заявления в суд не приостанавливает процедуру выдачи патента.

При рассмотрении дел, связанных с оспариванием авторства на изобретение, суд учитывает характер участия каждого из лиц, указанных в патенте или претендующих на авторство, в создании технического решения; факты внесения личного творческого вклада в создание технического решения названными лицами, принятия каждым из них творческого участия в совместном труде по созданию технического решения, разработки ими каких-либо существенных признаков, направленных на достижение обеспечиваемого изобретением технического результата; факты создания перечисленными в патенте в качестве авторов лицами технического решения, совокупность признаков которого получила отражение в формуле изобретения.

При удовлетворении иска в отношении выданного патента суд признает патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец (статья 1398 ГК РФ) недействительным в части указания автора и обязывает Роспатент выдать новый патент с указанием надлежащего автора, если автор не требует признать патент недействительным полностью.

Решение суда по такому спору является также основанием для внесения Роспатентом соответствующих изменений в Государственный реестр изобретений Российской Федерации, Государственный реестр полезных моделей Российской Федерации или Государственный реестр промышленных образцов Российской Федерации.

В случае если дело об авторстве рассматривается до выдачи патента, суд при удовлетворении требования в резолютивной части решения указывает, кто является автором заявленного на регистрацию решения.

125. Споры об установлении патентообладателя (о признании права патентообладателя), то есть споры о том, кому принадлежит исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец (подпункт 2 пункта 1 статьи 1406 ГК РФ) рассматриваются в порядке искового производства по иску лица, считающего себя надлежащим патентообладателем, к лицу, указанному в патенте в качестве патентообладателя, путем оспаривания выданного патента на основании подпункта 5 пункта 1 статьи 1398 ГК РФ.

При рассмотрении таких споров необходимо принимать во внимание, что согласно статье 1353 ГК РФ исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец признается и охраняется при

условии государственной регистрации соответствующего изобретения, полезной модели или промышленного образца, на основании которой Роспатент выдает патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец. При этом исходя из пункта 1 статьи 1354 ГК РФ именно патент удостоверяет исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

С учетом этого судами рассматриваются споры об установлении патентообладателя только в отношении зарегистрированного изобретения, полезной модели или промышленного образца (только после выдачи патента). Решение суда по такому спору является основанием для внесения Роспатентом соответствующих изменений в Государственный реестр изобретений Российской Федерации, Государственный реестр полезных моделей Российской Федерации или Государственный реестр промышленных образцов Российской Федерации и выдачи нового патента.

При признании публично-правового образования патентообладателем в соответствующем реестре именно это публично-правовое образование указывается в качестве такового.

При этом актом публично-правового образования как правообладателя может быть определено лицо, уполномоченное от имени правообладателя вести дела с Роспатентом (пункт 1 статьи 1247 ГК РФ), осуществлять, распоряжаться и защищать исключительное право, принадлежащее публично-правовому образованию. Такое лицо является представителем публично-правового образования.

126. В силу пункта 1 статьи 1358 ГК РФ патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец).

Перечень способов использования изобретения, полезной модели или промышленного образца, то есть перечень правомочий, входящих в состав исключительного права, приведенный в пункте 2 статьи 1358 ГК РФ, не является исчерпывающим.

При этом изобретение признается использованным в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета изобретения.

Полезная модель признается использованной в продукте, если продукт содержит каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели.

Промышленный образец признается использованным в изделии, если это изделие содержит все существенные признаки промышленного образца или совокупность признаков, производящую на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит запатентованный

промышленный образец, при условии, что изделия имеют сходное назначение.

Использование без согласия патентообладателя лишь отдельных признаков изобретения или полезной модели, приведенных в независимом пункте, или не всех существенных признаков промышленного образца, а равно не всей совокупности признаков промышленного образца, производящих на информированного потребителя такое же общее впечатление, исключительное право патентообладателя не нарушает.

Наличие в продукте, способе, изделии ответчика дополнительных признаков, помимо признаков изобретения или полезной модели, приведенных в независимом пункте формулы, или всех существенных признаков промышленного образца, а равно всей совокупности признаков промышленного образца, производящих на информированного потребителя такое же общее впечатление, не может служить основанием для вывода об отсутствии использования изобретения, полезной модели, промышленного образца.

Следует учитывать, что исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец охватывается использование их непосредственно в продукте, способе или изделии соответственно, но не в документации (в том числе проектной) на изготовление находящегося в процессе разработки продукта или изделия, осуществление способа. Нарушением будет являться совершение действия, необходимого для осуществления хотя бы одной из стадий производства с применением указанной документации.

При этом использование описания изобретения, полезной модели или промышленного образца в произведении науки, литературы и искусства исключительным правом правообладателя не охватывается.

127. При наличии у истца обоснованных предположений о том, что ответчиком допускается использование изобретения, полезной модели или промышленного образца, исключительное право на которое принадлежит истцу, у ответчика могут быть истребованы доказательства в порядке, предусмотренном статьей 57 ГПК РФ, статьей 66 АПК РФ, позволяющие установить, совершаются ли ответчиком действия, охватываемые исключительным правом патентообладателя (статья 1358 ГК РФ).

В случае невозможности или затруднительности доставки письменных или вещественных доказательств при необходимости суд может провести их осмотр и исследование по месту их нахождения (статьи 58, 62 ГПК РФ, статьи 73, 78 АПК РФ)

128. При наличии двух патентов с разными датами приоритета, выданных на идентичные изобретения, полезные модели и промышленные образцы либо на изобретения, отличающиеся только эквивалентными признаками, до признания в установленном порядке недействительным патента с более поздней датой приоритета действия обладателя данного патента по его использованию не могут быть расценены в качестве нарушения патента с более ранней датой приоритета.

Если в независимом пункте формулы патента ответчика, помимо всех признаков независимого пункта формулы патента истца (для изобретений также эквивалентных), имеются и иные признаки, то изобретение, полезная модель или промышленный образец ответчика с учетом пункта 1 статьи 1358¹ ГК РФ являются зависимыми, а следовательно, в силу пункта 2 данной статьи действия ответчика по использованию патента истца без согласия последнего (даже если он одновременно использует свой патент) могут быть признаны нарушением исключительного права истца вне зависимости от того, был ли патент ответчика признан недействительным в установленном порядке.

129. Право преждепользования возникает не в силу решения суда, а при наличии указанных в пункте 1 статьи 1361 ГК РФ условий, поэтому факт преждепользования может служить основанием для возражения ответчика по иску о нарушении исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец, а также служить основанием для обращения в суд с самостоятельным иском с требованием (в том числе встречным) о признании (установлении) права преждепользования.

130. Для целей установления наличия или отсутствия права преждепользования использование изобретения, полезной модели или промышленного образца устанавливается исходя из пункта 3 статьи 1358 ГК РФ.

Согласно пункту 2 статьи 1354 ГК РФ содержащаяся в патенте формула определяет объем охраны интеллектуальных прав на изобретение или полезную модель.

Расширение любым путем объема использования изобретения, полезной модели или промышленного образца, в том числе путем указания на виды выпускаемой продукции, влечет необходимость получения преждепользователем разрешения обладателя патента на использование охраняемого патентом изобретения, полезной модели или промышленного образца.

Количественное изменение объема выпускаемой продукции (в штуках, килограммах, метрах и др.) не должно превышать объема использования (необходимого приготовления к использованию), имевшего место до даты приоритета изобретения, полезной модели или промышленного образца, в том числе установленного судом при признании права преждепользования.

Для определения такого количества суд по ходатайству лица, участвующего в деле, или с согласия лиц, участвующих в деле, может назначить экспертизу.

Равным образом не может расширяться и территория использования изобретения, полезной модели или промышленного образца.

131. В силу пункта 1 статьи 1361 ГК РФ право преждепользования возникает у лица, сделавшего необходимые приготовления к использованию тождественного охраняемому патентом на изобретение, полезную модель, техническому решению или тождественного охраняемому патентом на промышленный образец решению внешнего вида или решения, отличающегося от изобретения только эквивалентными признаками.

Под необходимым приготовлением понимается установленное обстоятельствами дела намерение использовать на конкретном предприятии имеющееся тождественное охраняемому патентом объекту решение в технологической стадии, определяющей порядок ее осуществления, которую можно объективно успешно реализовать.

Научные и иные исследования, не связанные с непосредственным внедрением в производство технологии изготовления продукта (изделия) или применения способа, не составляют необходимого приготовления к использованию тождественного решения.

132. При наличии спора между работником и работодателем о том, является ли конкретное изобретение, полезная модель или промышленный образец служебным (пункт 1 статьи 1370 ГК РФ), следует учитывать, что содержание трудовых обязанностей работника, наличие или отсутствие конкретного задания работодателя и факт создания изобретения, полезной модели или промышленного образца в связи с выполнением этих обязанностей или задания доказываются работодателем.

Для признания технического решения служебным не требуется, чтобы в документе, определяющем трудовые обязанности работника (трудовой договор, должностная инструкция), содержалось конкретное указание на выполнение работ по созданию конкретных патентоспособных объектов либо усовершенствованию известных технических решений.

Определяющим для признания технического решения служебным является факт его создания в рамках трудовых обязанностей, содержание которых может следовать из трудовой функции или быть выражено в виде конкретного задания.

Во внимание могут быть приняты, в частности: акты работодателя, содержащие поручения работнику, соотношение деятельности, осуществляемой работодателем, со сферой, в которой создан патентоспособный объект, пределы трудовых обязанностей работника, место выполнения работ по созданию патентоспособных объектов, источник оборудования и средств, использованных для их создания, возможность осуществления работодателем контроля за работой, в рамках которой создан патентоспособный объект, цель создания патентоспособного объекта, последующее поведение работника и работодателя, составляемые ими в процессе трудовой деятельности работника документы, которые в совокупности могли бы свидетельствовать о разработке технических решений в связи с выполнением трудовых обязанностей, иные обстоятельства в совокупности.

Использование работником денежных, технических или иных средств работодателя само по себе не означает, что созданные изобретение, полезная модель или промышленный образец являются служебными (пункт 5 статьи 1370 ГК РФ).

133. Служебный характер изобретения, полезной модели или промышленного образца определяет взаимоотношения конкретного работника – автора – и его работодателя, но не правовой режим изобретения, полезной модели или промышленного образца в целом.

В случае если конкретные изобретение, полезная модель, промышленный образец созданы работником в связи с выполнением его трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя в соавторстве с иным физическим лицом (статья 1348 ГК РФ), по правилам статьи 1370 ГК РФ определяются лишь взаимоотношения работника и его работодателя.

134. Пунктом 4 статьи 1370 ГК РФ определен порядок выплаты вознаграждения работодателем, использующим служебное изобретение, служебную полезную модель или служебный промышленный образец в собственном производстве на условиях простой (неисключительной) лицензии (абзац второй названного пункта), либо получившим патент на служебное изобретение, служебную полезную модель или служебный промышленный образец, либо принявшим решение о сохранении информации о таком изобретении, полезной модели или промышленном образце в тайне и сообщившим об этом работнику, либо передавшим право на получение патента другому лицу, либо не получившим патент по поданной им заявке по зависящим от него причинам (абзац третий названного пункта).

Если принадлежащие работодателю права на результат интеллектуальной деятельности переданы (предоставлены) по договору об отчуждении права или по лицензионному договору, лицом, обязанным платить вознаграждение работнику, остается работодатель.

К иным лицам данная обязанность может перейти в порядке универсального правопреемства.

При этом размер вознаграждения определяется договором, а в случае спора – судом по правилам пункта 4 статьи 445 ГК РФ (пункт 1 статьи 6 ГК РФ).

В случае создания изобретения, полезной модели или промышленного образца несколькими работниками в соавторстве размер вознаграждения определяется отдельно для каждого соавтора, в том числе исходя из его вклада в полученный результат.

135. Обязанность по выплате вознаграждения работодателем работнику (автору) не зависит от фактического использования или неиспользования служебного изобретения, служебной полезной модели или служебного промышленного образца. Вместе с тем от фактического использования, обусловленного характером работ, может зависеть согласованный работником (автором) и работодателем размер вознаграждения.

136. Выплата вознаграждения работнику (автору) осуществляется в течение срока действия патента. В случае досрочного прекращения действия патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец (статья 1399 ГК РФ) выплата вознаграждения прекращается.

При этом, если действие патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец восстанавливается (статья 1400 ГК РФ), восстанавливается и обязанность по выплате вознаграждения.

Если досрочное прекращение действия патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец осуществлено с целью

прекращения выплаты вознаграждения (например, изобретение продолжает использоваться в производстве), работник (автор) вправе требовать от работодателя возмещения убытков (пункты 1 и 4 статьи 10 ГК РФ).

При применении пункта 3 статьи 1400 ГК РФ следует иметь в виду, что лицо, использующее изобретение, полезную модель или промышленный образец одним из способов, названных в пункте 2 статьи 1358 ГК РФ, в том числе осуществляющее предложение к продаже, продажу товаров, сохраняет право на дальнейшее использование изобретения, полезной модели или промышленного образца тем же способом и в том же объеме (право послепользования), доказав, что производство (приготовление к производству) товара, в котором использованы изобретение, полезная модель или промышленный образец, осуществлено в период до восстановления действия патента.

137. На требования о выплате вознаграждения распространяется общий срок исковой давности, предусмотренный статьей 196 ГК РФ.

При наличии заявления ответчика о применении последствий пропуска срока исковой давности соответствующее вознаграждение в судебном порядке может быть взыскано за три года, предшествовавших дате обращения в суд.

138. В силу пункта 3 статьи 772 ГК РФ права исполнителя и заказчика на результаты работ, которым предоставляется правовая охрана как результатам интеллектуальной деятельности, определяются по правилам раздела VII ГК РФ.

Если в рамках исполнения договора на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ создан патентоспособный результат интеллектуальной деятельности, создание которого не было прямо предусмотрено договором, право на получение патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец в силу пункта 1 статьи 1357, пункта 1 статьи 1371 ГК РФ принадлежит подрядчику (исполнителю), если договором между исполнителем и заказчиком не предусмотрено иное. В частности, с учетом изложенного, а также положений статьи 772 ГК РФ заказчику может быть передано право на получение патента.

Порядок использования такого результата заказчиком определяется на основании статьи 1371 ГК РФ.

139. Согласно статьям 1248, 1398, 1441, 1513 ГК РФ решения Роспатента и федерального органа исполнительной власти по селекционным достижениям, принятые по результатам рассмотрения возражений против выдачи патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец, заявлений против выдачи патента на селекционное достижение, а также возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара или исключительного права на ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара, могут быть оспорены в суде в установленном порядке.

При рассмотрении таких дел судам следует учитывать, что нарушения Роспатентом, федеральным органом исполнительной власти по селекционным достижениям процедуры рассмотрения возражений, заявлений против выдачи патента или против предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара или исключительного права на ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара являются основанием для признания принятого ненормативного правового акта недействительным только при условии, если эти нарушения носят существенный характер и не позволили всесторонне, полно и объективно рассмотреть указанные возражения, заявления.

140. При рассмотрении дел об оспаривании решений Роспатента и федерального органа исполнительной власти по селекционным достижениям, принятых по результатам рассмотрения возражений, заявлений податель возражения, заявления вправе представлять доказательства, которые не были предметом исследования административного органа при вынесении оспариваемого решения, для опровержения выводов этого органа, не дополняя при этом изначально поданное возражение, заявление новыми доводами (основаниями). Документы, дополняющие изначально поданное возражение, заявление могут быть положены в основу самостоятельного возражения, заявления.

Правообладатель, против которого было подано возражение, заявление не может быть лишен права в суде при рассмотрении дела о проверке законности оспариваемого ненормативного правового акта приводить любые доводы и представлять доказательства, в том числе те, которые не были предметом рассмотрения в Роспатенте, федеральном органе исполнительной власти по селекционным достижениям.

Кроме того, и правообладатель, и податель возражения, заявления вправе представлять дополнительные доказательства по существу поданного возражения, заявления и принятого на его основе решения в опровержение доказательств, представляемых иными лицами, участвующими в деле, непосредственно в суд.

Установление судом обстоятельств, на которые стороны не ссылались при рассмотрении возражения, заявления, подлежит учету при взыскании судебных расходов.

В случае если решение Роспатента и федерального органа исполнительной власти по селекционным достижениям подлежит отмене исходя из доказательств, представленных непосредственно в суд, судебные расходы подлежат возложению на лицо, их представившее (часть 1 статьи 111 АПК РФ).

Роспатент, федеральный орган исполнительной власти по селекционным достижениям вправе представлять дополнительные доказательства по существу поданного возражения, заявления и принятого на его основе решения в опровержение доказательств, представляемых иными лицами, участвующими в деле.

141. Если по результатам рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента, принятого по результатам рассмотрения возражения, Судом по интеллектуальным правам установлено, что данный ненормативный правовой акт не соответствует закону или иному нормативному правовому акту и нарушает права и законные интересы заявителя, то суд согласно части 2 статьи 201 АПК РФ принимает решение о признании этого акта недействительным и в резолютивной части на основании пункта 3 части 4 статьи 201 АПК РФ указывает на обязанность Роспатента устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя в разумный срок.

При отмене решения Роспатента в связи с существенным нарушением процедуры его принятия или при наличии обстоятельств, которые не могут быть устранены на стадии судебного обжалования решения Роспатента, суд вправе обязать Роспатент рассмотреть соответствующий вопрос повторно, с учетом решения суда.

Отменяя решение Роспатента, суд также вправе в случае признания установленными фактических обстоятельств, требующихся для вынесения соответствующего решения, обязать Роспатент выдать патент, предоставить правовую охрану товарному знаку, наименованию места происхождения товара или предоставить исключительное право на ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара, восстановить или аннулировать патент, восстановить или прекратить правовую охрану товарного знака, наименования места происхождения товара, аннулировать запись в Государственном реестре наименований мест происхождения товаров и все свидетельства об исключительном праве на ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара.

142. Решение Роспатента о признании недействительным патента или предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара вступает в силу со дня его принятия. Такое решение влечет аннулирование патента, прекращение правовой охраны товарного знака и прекращение соответствующего исключительного права с даты подачи в Роспатент заявки на выдачу патента, регистрацию товарного знака, аннулирование записи в Государственном реестре наименований мест происхождения товаров Российской Федерации и всех свидетельств об исключительном праве на такое наименование места происхождения товара.

Следовательно, не могут быть признаны нарушением прав лица, которому были выданы патент, свидетельство на товарный знак или свидетельство об исключительном праве на наименование места происхождения товара, действия иных лиц по использованию изобретения, полезной модели или промышленного образца, патент на которые признан впоследствии недействительным, по использованию товарного знака, наименования места происхождения товара, предоставление правовой охраны которому впоследствии признано недействительным.

После признания недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку лицензионные договоры, заключенные на

основе патента или свидетельства на товарный знак в период их действия, сохраняют действие в той мере, в какой они были исполнены к моменту вынесения решения о признании недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку.

143. Патент может быть оспорен в течение срока его действия любым лицом, а по истечении срока действия – заинтересованным лицом (пункт 2 статьи 1398 ГК РФ).

С учетом этого к требованиям о признании патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец недействительным в пределах срока действия патента сроки давности, предусмотренные главой 12 ГК РФ, не применяются.

144. В силу пункта 6 статьи 1398 ГК РФ лицензионные договоры, заключенные на основе патента, признанного впоследствии недействительным, сохраняют действие в той мере, в какой они были исполнены к моменту вынесения решения о недействительности патента.

Соответственно, с момента признания патента недействительным заключенные лицензионные договоры прекращают свое действие.

С учетом изложенного судам надлежит исходить из следующего.

В удовлетворении требования лицензиата о возврате лицензионных платежей за период, предшествующий признанию патента недействительным, должно быть отказано.

В то же время лицензиар вправе требовать неуплаченных лицензионных платежей за соответствующий период.

Если патент признается недействительным в случае выдачи патента с указанием в нем в качестве патентообладателя лица, не являющегося таковым в соответствии с ГК РФ, и выдается новый патент с указанием в нем надлежащего патентообладателя, лицензионные платежи, полученные ненадлежащим патентообладателем, учитываются при определении размера убытков, возмещения которых надлежащий патентообладатель может потребовать от ненадлежащего.

Предусмотренные настоящим пунктом постановления разъяснения применяются и к лицензионным договорам о предоставлении права использования товарного знака, заключенным до принятия решения о признании недействительным предоставления правовой охраны этому товарному знаку (пункт 6 статьи 1513 ГК РФ).

145. При рассмотрении Роспатентом возражений против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара или исключительного права на ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара суд вправе приостановить производство по делу о нарушении прав.

В случае если после рассмотрения дела о нарушении исключительного права на патент или на товарный знак, наименованию места происхождения товара патент будет аннулирован или предоставление правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара, предоставление исключительного права на ранее зарегистрированное

наименование места происхождения товара будет признано недействительным, судебный акт по делу о нарушении исключительного права может быть пересмотрен по новым обстоятельствам (пункт 1 части 4 статьи 392 ГПК РФ, пункт 1 части 3 статьи 311 АПК РФ).

Право на секрет производства (ноу-хау)

146. Положения главы 75 ГК РФ определяют порядок правовой охраны секретов производства (ноу-хау), то есть сведений любого характера (производственных, технических, экономических, организационных и других) о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере и о способах осуществления профессиональной деятельности, имеющих действительную или потенциальную коммерческую ценность вследствие неизвестности их третьим лицам, если к таким сведениям у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и обладатель таких сведений принимает разумные меры для соблюдения их конфиденциальности, в том числе путем введения режима коммерческой тайны (статья 1465 ГК РФ). При этом под конфиденциальностью информации понимается обязательное для выполнения лицом, получившим доступ к определенной информации, требование не передавать такую информацию третьим лицам без согласия ее обладателя (пункт 7 статьи 2 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»).

147. В силу пункта 1 статьи 1465 ГК РФ (в редакции Федерального закона № 35-ФЗ) с 1 октября 2014 года сохранение конфиденциальности сведений именно путем введения режима коммерческой тайны не является обязательным.

148. К ответственности за нарушение исключительного права на секрет производства (статья 1472 ГК РФ) может быть привлечено любое лицо, разгласившее сведения, составляющие секрет производства (или допустившее иные нарушения исключительного права), в том числе публично-правовое образование (Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование), если его орган, должностное лицо, получившие доступ к соответствующей информации, такую информацию разгласили (статья 14 Федерального закона от 29 июля 2004 года № 98-ФЗ «О коммерческой тайне», статья 17 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»).

Право на фирменное наименование

149. С учетом положений пункта 3 статьи 1473 ГК РФ каждое юридическое лицо, действующее в организационно-правовой форме коммерческой организации, должно иметь одно полное фирменное наименование на русском языке и может иметь одно сокращенное фирменное наименование. При этом согласно пункту 1 статьи 1473, пункту 2

статьи 1475 ГК РФ фирменное наименование подлежит охране со дня государственной регистрации юридического лица. Какой-либо специальной регистрации фирменного наименования, указанного в учредительных документах юридического лица, ГК РФ не предполагает.

В случае изменения произвольной части фирменного наименования право на новое фирменное наименование возникает со дня государственной регистрации изменений, внесенных в учредительные документы юридического лица.

Юридическое лицо вправе иметь также по одному полному фирменному наименованию и (или) одному сокращенному фирменному наименованию на любом языке народов Российской Федерации и (или) иностранном языке. При этом возможность юридического лица иметь сокращенное фирменное наименование как на любом языке народов Российской Федерации, так и на иностранном языке не обусловлена одновременным наличием сокращенного фирменного наименования на русском языке. Право на такое фирменное наименование, указанное в учредительных документах юридического лица, также возникает со дня государственной регистрации самого юридического лица, если такое наименование в этих документах было указано изначально, или со дня государственной регистрации изменений, внесенных в учредительные документы юридического лица.

150. В силу пункта 4 статьи 54, пункта 1 статьи 1473 ГК РФ право на фирменное наименование возникает только у юридического лица, являющегося коммерческой организацией.

Наименования некоммерческих организаций (статья 4 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях») не являются средством индивидуализации юридических лиц в смысле положений части четвертой ГК РФ, на них не распространяется правовая охрана, установленная параграфом 1 главы 76 ГК РФ.

Ввиду этого правила, предусмотренные статьей 1473 ГК РФ, в том числе запреты, содержащиеся в пункте 4 этой статьи, на некоммерческие организации не распространяются.

Вместе с тем право на наименование некоммерческой организации может быть защищено от действий третьих лиц, являющихся актом недобросовестной конкуренции или злоупотреблением правом, на основании положений статьи 10 ГК РФ, Федерального закона «О защите конкуренции», статьи 10.bis Парижской конвенции. Кроме того, наименованию некоммерческой организации может быть предоставлена правовая охрана как коммерческому обозначению в случаях, предусмотренных параграфом 4 главы 76 ГК РФ.

Не относятся к фирменным наименованиям в смысле положений ГК РФ наименования не являющихся юридическими лицами объединений юридических лиц.

151. Под словами, производными от официального наименования «Российская Федерация» или «Россия», в смысле абзаца восьмого пункта 4

статьи 1473 ГК РФ следует понимать в том числе слово «российский» (и производные от него) как на русском языке, так и на иностранных языках в русской транскрипции, но не слово «русский» (и производные от него).

152. Применительно к подпункту 1 пункта 4 статьи 1473 ГК РФ в фирменное наименование юридического лица не могут включаться также полные или сокращенные наименования межгосударственных союзов (например: Содружество Независимых Государств, СНГ; Евразийский экономический союз, ЕАЭС, ЕвразЭС).

153. Требования к фирменным наименованиям ряда юридических лиц (например, кредитных организаций, профессиональных участников рынка ценных бумаг, унитарных предприятий) определены не только статьей 1473 ГК РФ, но и иными законами, вводящими дополнительные требования к фирменным наименованиям таких юридических лиц (например, статья 7 Федерального закона от 2 декабря 1990 года № 395-1 «О банках и банковской деятельности», Федеральный закон от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», статья 4 Федерального закона от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях»).

154. В силу пункта 3 статьи 1474 ГК РФ защите подлежит исключительное право на фирменное наименование юридического лица, раньше другого включенного в Единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ), вне зависимости от того, какое из юридических лиц раньше приступило к соответствующей деятельности.

Вместе с тем в защите права на фирменное наименование юридического лица, раньше другого включенного в ЕГРЮЛ, может быть отказано на основании статьи 10 ГК РФ, если будет установлено, что это лицо начало заниматься конкретным видом деятельности с целью воспользоваться репутацией лица, которое такую деятельность начало осуществлять ранее.

155. Требование прекратить использование фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию правообладателя или сходного с ним до степени смешения, в отношении видов деятельности, аналогичных видам деятельности, осуществляемым правообладателем, или изменить фирменное наименование, а также возместить правообладателю причиненные убытки в силу пункта 4 статьи 1474 ГК РФ может заявить только правообладатель.

В ходе рассмотрения соответствующего спора судом должно быть установлено, что истец и ответчик имеют тождественные или сходные до степени смешения фирменные наименования и фактически занимаются конкретными установленными судом аналогичными видами деятельности.

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

Требование о прекращении использования фирменного наименования подлежит удовлетворению, если нарушение имеет место на момент вынесения судом решения.

При этом необходимо учитывать, что выбор способа прекращения нарушения исключительного права – прекращение использования фирменного наименования в отношении конкретных определенных судом видов деятельности или изменение фирменного наименования в силу пункта 4 статьи 1474 ГК РФ (в редакции Федерального закона № 35-ФЗ) принадлежит не истцу, а ответчику. В связи с этим в резолютивной части решения суда, установившего факт нарушения права на фирменное наименование истца, указывается на запрет ответчику осуществлять определенные виды деятельности под определенным фирменным наименованием. Выбор способа исполнения такого решения суда осуществляется ответчиком на стадии исполнения решения суда.

Исковая давность распространяется на требования о возмещении убытков, причиненных неправомерным использованием фирменного наименования.

Органу, осуществляющему государственную регистрацию юридических лиц, на основании пункта 5 статьи 1473 ГК РФ предоставлено право предъявить в суд только иск о понуждении к изменению фирменного наименования и только в том случае, если фирменное наименование юридического лица не соответствует требованиям пунктов 3 или 4 этой статьи. Такой иск может быть предъявлен в суд, пока действует исключительное право на фирменное наименование.

Иным лицам право требования от юридического лица прекращения нарушения положений параграфа 1 главы 76 ГК РФ не предоставлено.

156. В Российской Федерации подлежит охране исключительное право на фирменное наименование в том числе иностранных юридических лиц (статья 8 Парижской конвенции).

Право на товарный знак и право на знак обслуживания

157. В силу пункта 1 статьи 1484 ГК РФ исключительное право использования товарного знака принадлежит лицу, на имя которого соответствующий товарный знак зарегистрирован (правообладателю).

Следовательно, лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в защите права на товарный знак (даже в случае, если в суд представляются доказательства неправомерности регистрации товарного знака) до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительным в порядке, предусмотренном статьей 1512 ГК РФ, или прекращения правовой охраны товарного знака в порядке, установленном статьей 1514 ГК РФ.

Вместе с тем суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании статьи 10 ГК РФ, если по материалам дела, исходя из конкретных фактических обстоятельств, действия по приобретению

соответствующего товарного знака (по государственной регистрации товарного знака (в том числе по подаче заявки на товарный знак), по приобретению исключительного права на товарный знак на основании договора об отчуждении исключительного права) или действия по применению конкретных мер защиты могут быть квалифицированы как злоупотребление правом.

Неиспользование товарного знака правообладателем, обращающимся за защитой принадлежащего ему права, само по себе не свидетельствует о злоупотреблении правом.

158. В силу статьи 1480 ГК РФ регистрация товарных знаков в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Государственный реестр товарных знаков) осуществляется Роспатентом в порядке, установленном пунктом 1 статьи 1503 ГК РФ.

По смыслу положений пункта 1 статьи 1477, статьи 1481, пункта 1 статьи 1484 ГК РФ обозначение, которое заявлено на государственную регистрацию и проходит экспертизу в Роспатенте, до даты его регистрации в Государственном реестре товарных знаков товарным знаком не является.

Положения статьи 1491 ГК РФ не могут быть расценены как свидетельство того, что действия, совершенные до даты государственной регистрации товарного знака в Государственном реестре товарных знаков, являются нарушением исключительного права на товарный знак.

Использование третьими лицами обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с заявленным на регистрацию в качестве товарного знака обозначением, в период между датой подачи заявки (датой приоритета) и датой регистрации этого товарного знака не может считаться нарушением исключительного права на товарный знак.

Дата подачи заявки служит лишь моментом отсчета срока действия исключительного права и определяет согласно пункту 1 статьи 1494 ГК РФ дату приоритета (в частности, в целях применения пункта 6 статьи 1483 ГК РФ).

159. Способы использования товарного знака, входящие в состав исключительного права в силу положений пунктов 1 и 2 статьи 1484 ГК РФ, не ограничиваются лишь изготовлением товаров с размещением на них этого товарного знака.

Так, изготовление товара в форме товарного знака (в том числе трехмерного товара, воплощающего двухмерный товарный знак) является способом использования товарного знака.

Исключительное право правообладателя охватывает в числе прочих распространение (в том числе предложение к продаже), а также ввоз на территорию Российской Федерации, хранение или перевозку с целью введения в гражданский оборот на территории Российской Федерации товара, в котором (а равно на этикетках, упаковке, документации которого) выражен товарный знак.

Вместе с тем такие действия, как приобретение товара, в котором выражен товарный знак, независимо от цели приобретения, а равно хранение

или перевозка такого товара без цели введения в гражданский оборот на территории Российской Федерации, не нарушают исключительное право правообладателя.

Изготовление, хранение, перевозка товара третьим лицом по договору с правообладателем являются способами осуществления исключительного права самим правообладателем.

160. С учетом пункта 1 статьи 1477 и статьи 1484 ГК РФ использованием товарного знака признается его использование для целей индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.

В связи с этим употребление слов (в том числе имен нарицательных), зарегистрированных в качестве словесных товарных знаков, не является использованием товарного знака, если оно осуществляется в общеупотребительном значении, не для целей индивидуализации конкретного товара, работы или услуги (в том числе способами, перечисленными в пункте 2 статьи 1484 ГК РФ), например, в письменных публикациях или устной речи.

161. Требование о пресечении нарушения (подпункт 2 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ), выражающегося в неправомерном использовании доменных имен, тождественных или сходных до степени смешения с товарным знаком (подпункт 5 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ), может быть заявлено в виде требования о запрете использования доменного имени определенным образом (например, об обязанности удалить информацию о конкретных видах товаров на соответствующем сайте или прекратить адресацию на данный сайт).

По общему правилу, нарушением исключительного права на товарный знак является фактическое использование доменного имени, тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком, в отношении товаров, однородных с теми, для которых предоставлена правовая охрана этому товарному знаку.

Вместе с тем правовая охрана общеизвестного товарного знака распространяется также на товары, не однородные с теми, в отношении которых он признан общеизвестным, если использование другим лицом этого товарного знака в отношении указанных товаров будет ассоциироваться у потребителей с обладателем исключительного права на общеизвестный товарный знак и может ущемить законные интересы такого обладателя (пункт 3 статьи 1508 ГК РФ). Поэтому нарушением исключительного права на общеизвестный товарный знак может являться не только использование доменного имени, но и сам по себе факт регистрации доменного имени, тождественного этому общеизвестному товарному знаку или сходного с ним до степени смешения.

Действия администратора по приобретению права на доменное имя (в том числе с учетом обстоятельств последующего его использования) могут быть признаны актом недобросовестной конкуренции. В этом случае исходя

из целей регистрации доменного имени нарушением исключительного права на товарный знак может быть признана сама по себе такая регистрация.

Если нарушением исключительного права признано именно приобретение права на доменное имя, судом может быть удовлетворено требование об обязанности аннулировать соответствующую регистрацию.

162. Требование о пресечении действий, нарушающих право на товарный знак и выражающихся в незаконном использовании доменного имени (подпункт 2 пункта 1 статьи 1252, подпункт 5 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ), может быть предъявлено к администратору соответствующего доменного имени.

Требование о возмещении убытков за незаконное использование товарного знака в доменном имени, а равно требование о взыскании компенсации (подпункт 3 пункта 1, пункт 3 статьи 1252 ГК РФ) может быть предъявлено к администратору соответствующего доменного имени и к лицу, фактически использовавшему доменное имя, тождественное или сходное до степени смешения с товарным знаком, в отношении товаров, однородных тем, в отношении которых предоставлена правовая охрана этому товарному знаку. При этом такие лица отвечают перед правообладателем солидарно. При наличии соответствующих оснований администратор доменного имени вправе предъявить регрессное требование к лицу, фактически разместившему информацию об однородных товарах на соответствующем ресурсе сети «Интернет» под спорным доменным именем.

По ходатайству истца данные об администраторе доменного имени истребуются у регистратора доменного имени в порядке, предусмотренном статьей 57 ГПК РФ, статьей 66 АПК РФ.

163. По требованию о пресечении действий, нарушающих право на товарный знак и выражающихся в незаконном использовании доменного имени, в целях предотвращения причинения значительного ущерба заявителю могут быть применены обеспечительные меры, направленные на сохранение существующего состояния отношений между сторонами, в частности запрет администратору совершать какие-либо действия, направленные на отказ или передачу прав администрирования доменного имени, включая смену регистратора, а также запрет регистратору аннулировать доменное имя и передавать права администрирования доменного имени другому лицу.

Для применения обеспечительных мер не требуется представления доказательств в объеме, необходимом для обоснования требований и возражений стороны по существу спора. Обязательным является представление заявителем доказательств наличия оспоренного или нарушенного права, а также его нарушения. Исходя из этого достаточным является представление заявителем доказательств наличия у него права на товарный знак, а также его нарушения и обоснования причины обращения с требованием о применении обеспечительных мер. Не требуется предоставление отдельных доказательств того, что непринятие указанных в

настоящем пункте обеспечительных мер может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта по существу спора.

164. Если несколько лиц зарегистрировали в отношении неоднородных товаров в качестве товарных знаков обозначение, используемое одним из них как доменное имя, необходимо учитывать следующее.

Требование о прекращении использования доменного имени, заявленное одним из обладателей права на товарный знак к другому обладателю права на товарный знак с таким же обозначением, подлежит удовлетворению в случае, если лицо, зарегистрировавшее доменное имя, фактически использует его в отношении товаров, для которых это обозначение зарегистрировано иным лицом в качестве товарного знака.

165. Согласно пункту 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство – сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохранных элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе:

используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров;

длительность и объем использования товарного знака правообладателем;

степень известности, узнаваемости товарного знака;

степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены);

наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

Разъяснения, изложенные в настоящем пункте, применяются в том числе в отношении пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

166. В силу статьи 1486 ГК РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет. Решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака принимается судом в случае неиспользования правообладателем товарного знака в отношении соответствующих товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, в течение трех лет, непосредственно предшествующих дате направления правообладателю предложения заинтересованного лица.

Смена правообладателя в ходе рассмотрения спора в суде не влечет необходимости направления нового предложения заинтересованного лица и изменение периода, за который подлежит оценке использование товарного знака. Учитывается использование или неиспользование конкретного товарного знака любыми правообладателями в трехлетний период, предшествующий дате направления предложения заинтересованного лица, за которым последовало обращение в суд.

167. Использованием товарного знака для целей статьи 1486 ГК РФ признается в числе прочего использование такого знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

При использовании обозначения, зарегистрированного в качестве товарного знака, с изменением отдельных элементов судом должна быть проведена оценка наличия или отсутствия сходства товарного знака и используемого обозначения, восприятия потребителями используемого обозначения именно как того же товарного знака, а также влияния изменений на существо товарного знака вследствие такого использования.

Вопрос о том, повлияли ли внесенные правообладателем изменения на существо спорного товарного знака – остался ли он узнаваемым (отличаемым) для обычных потребителей соответствующего товара, – является вопросом факта, который устанавливается судом по результатам комплексного анализа зарегистрированного и используемого обозначения.

168. Для признания осуществляющего предпринимательскую деятельность лица заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования необходимо, чтобы совокупность обстоятельств дела свидетельствовала о том, что направленность интереса истца заключается в последующем использовании им в отношении однородных товаров тождественного или сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации либо без такового.

169. Для сохранения правовой охраны товарного знака правообладатель должен доказать фактическое (не мнимое) использование товарного знака в отношении каждого товара, для которого зарегистрирован товарный знак и по которому истец доказал свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования, в том виде, в котором эти товар или услуга названы в свидетельстве на товарный знак.

При установлении обстоятельств использования оспариваемого товарного знака однородность товаров и услуг не учитывается, если не доказана широкая известность этого знака. Если товарный знак используется в отношении конкретных товаров и в отношении этих товаров данный товарный знак является широко известным, то правовая охрана подлежит оставлению в силе в отношении товаров, однородных тем, в отношении которых товарный знак используется и широко известен.

170. В силу абзаца второго пункта 3 статьи 1486 ГК РФ при решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

К таковым в силу части 1 статьи 19 Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности относятся обстоятельства, возникающие независимо от воли владельца товарного знака, которые создают препятствие для его использования, как, например, ограничения импорта или другие требования государства в отношении товаров или услуг, охраняемых товарным знаком.

Приводимые правообладателем обстоятельства подлежат оценке с точки зрения зависимости их от воли и поведения самого правообладателя товарного знака, в том числе его разумности и добросовестности, соблюдения им предусмотренных законодательством порядка и сроков совершения действий, устраняющих препятствия для использования товарного знака, а также продолжительности действия исключающих использование товарного знака обстоятельств и влияния их на течение срока, установленного пунктом 1 статьи 1486 ГК РФ.

В случае если суд признает, что имелись уважительные причины неиспользования товарного знака в какой-либо определенный существенный период, этот период не учитывается при исчислении трехлетнего срока, за который подлежит доказыванию факт использования товарного знака.

Признание правообладателя банкротом уважительной причиной неиспользования товарного знака не является.

171. Исковое заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования подается заинтересованным лицом к лицу, являющемуся обладателем исключительного права на соответствующий товарный знак на момент предъявления иска. При этом решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть вынесено только в отношении правообладателя, являющегося таковым на момент вынесения судом первой инстанции решения.

При смене правообладателя товарного знака в ходе рассмотрения дела по иску о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования производится замена прежнего правообладателя новым применительно к положениям статьи 48 АПК РФ о процессуальном правопреемстве. При этом такая замена возможна при представлении документов, подтверждающих переход исключительного права на товарный знак, в том числе при отсутствии заявления истца о процессуальном правопреемстве.

В случае направления изначально предложения заинтересованного лица и последующего предъявления требований о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования к ненадлежащему ответчику суд производит замену ответчика на основании статьи 47 АПК РФ и оставляет исковое заявление без рассмотрения в связи с несоблюдением досудебного порядка урегулирования спора с ответчиком (пункт 2 части 1 статьи 148 АПК РФ).

172. В силу части 1 статьи 14⁴ Федерального закона «О защите конкуренции» не допускается недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации.

Исходя из части 2 статьи 14⁴ Федерального закона «О защите конкуренции», применяемой с учетом пункта 2 статьи 1513 ГК РФ, заинтересованным лицом (то есть лицом, чьи права нарушены актом недобросовестной конкуренции) может быть подано возражение против

предоставления правовой охраны товарному знаку в связи с тем, что действия правообладателя, связанные с предоставлением правовой охраны этому товарному знаку или сходному с ним до степени смешения другому товарному знаку, признаны недобросовестной конкуренцией (при этом признание недобросовестной конкуренцией только действий по использованию товарного знака, но не по его приобретению не является основанием оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку).

Недобросовестная конкуренция, связанная лишь с приобретением исключительного права на средства индивидуализации, не допускается в силу статьи 14⁸ Федерального закона «О защите конкуренции».

Роспатент, получив соответствующее возражение с приложенным к нему решением суда или антимонопольного органа, признает недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку (подпункт 6 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ).

Решение Роспатента о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку в связи с тем, что действия, связанные с предоставлением такой охраны, судом или антимонопольным органом признаны недобросовестной конкуренцией, не может быть признано недействительным по причине отсутствия в действиях лица нарушений антимонопольного законодательства до оспаривания и отмены решения суда или антимонопольного органа. При этом не исключается возможность соединения в заявлении требований об оспаривании решений антимонопольного органа и Роспатента и их совместного рассмотрения.

Квалификация действий правообладателя по приобретению исключительного права на товарный знак путем его государственной регистрации в качестве акта недобросовестной конкуренции зависит от цели, преследуемой лицом при приобретении такого права, намерений этого лица на момент подачи соответствующей заявки. Цель лица, его намерения могут быть установлены с учетом в том числе предшествующего подаче заявки на товарный знак поведения правообладателя, а равно его последующего (после получения права) поведения. В случае если лицо подает заявку на государственную регистрацию в качестве товарного знака обозначения, используемого иными лицами, оценке подлежат в числе прочего известность, репутация обозначения, вероятность случайности такого совпадения.

173. Законом не установлено специального порядка признания действий правообладателя, связанных с государственной регистрацией товарного знака, злоупотреблением правом. Возможность заявления отдельного требования о признании таких действий злоупотреблением правом законом не предусмотрена. Вместе с тем следует учитывать, что такое злоупотребление правом может быть установлено судом при рассмотрении иного дела, например по иску правообладателя о применении мер защиты принадлежащего ему права. Решение суда, которым установлено злоупотребление правом правообладателем при приобретении исключительного права, является основанием для оспаривания и признания

недействительным полностью или частично предоставления правовой охраны товарному знаку на основании подпункта 6 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ.

174. При рассмотрении дела об оспаривании решения Роспатента о признании или об отказе в признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, об оспаривании решения, вынесенного по результатам рассмотрения возражения на отказ в предоставлении правовой охраны товарного знака, суд на основании положений статьи 10 ГК РФ, статьи 10.bis Парижской конвенции вправе, исходя из имеющихся фактических обстоятельств, признать действия лица по регистрации товарного знака, в том числе подаче заявки на регистрацию товарного знака, злоупотреблением правом или недобросовестной конкуренцией и принять решение о признании недействительным решения Роспатента и об обязанности его аннулировать регистрацию товарного знака, оставить в силе решение Роспатента об аннулировании правовой охраны товарного знака или об отказе в предоставлении правовой охраны товарному знаку.

Признание действий лица по регистрации товарного знака, в том числе подаче заявки на регистрацию товарного знака, злоупотреблением правом или недобросовестной конкуренцией в случаях, предусмотренных настоящим пунктом, осуществляется исходя из поданного в Роспатент возражения.

При этом о недобросовестности может свидетельствовать представление в Роспатент недостоверных документов при подаче заявки на регистрацию товарного знака.

Судебные расходы в таком случае взыскиваются с лица, чьи действия признаны злоупотреблением правом или актом недобросовестной конкуренции.

Если стороны не ссылаются на обстоятельства, явно свидетельствующие о недобросовестном поведении такого лица, суд вправе вынести данный вопрос на обсуждение сторон.

Если по делу об оспаривании решения Роспатента о признании или об отказе в признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, об оспаривании решения, вынесенного по результатам рассмотрения возражения на отказ в предоставлении правовой охраны товарного знака, требование о признании действия лица по регистрации товарного знака актом недобросовестной конкуренции заявляется в качестве самостоятельного, такое требование на основании части 3 статьи 130 АПК РФ подлежит выделению в отдельное производство. По выделенному в отдельное производство требованию суд предлагает на основании части 1 статьи 47 АПК РФ заменить ответчика на правообладателя. В таком случае рассмотрение выделенного требования не ограничивается обстоятельствами поданного в Роспатент возражения.

175. Использование в рекламе ключевых слов, тождественных или сходных до степени смешения с принадлежащим другому лицу средством индивидуализации, с учетом цели соответствующих действий может быть признано актом недобросовестной конкуренции вне зависимости от того,

является ли такое использование нарушением исключительного права на соответствующее средство индивидуализации.

176. Норма абзаца девятого пункта 2 статьи 1512 ГК РФ о необходимости учета обстоятельств, сложившихся на дату подачи возражения, применяется для целей недопущения признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, не соответствовавшему условиям охраноспособности на момент его государственной регистрации в качестве товарного знака, но впоследствии начавшему отвечать условиям охраноспособности.

177. Прекращение правовой охраны товарного знака по основаниям, предусмотренным статьей 1514 ГК РФ, означает прекращение исключительного права на товарный знак на будущее время с момента соответственно:

истечения срока действия исключительного права на товарный знак (подпункт 1 пункта 1 статьи 1514);

вступления в силу решения суда о досрочном прекращении правовой охраны коллективного знака в связи с использованием этого знака на товарах, не обладающих едиными характеристиками их качества или иными общими характеристиками (пункт 3 статьи 1511, подпункт 2 пункта 1 статьи 1514);

вступления в силу решения суда о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования (статья 1486, подпункт 3 пункта 1 статьи 1514);

внесения Роспатентом записи в Государственный реестр товарных знаков о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с прекращением юридического лица – правообладателя или регистрацией прекращения гражданином деятельности в качестве индивидуального предпринимателя – правообладателя (подпункт 4 пункта 1 статьи 1514);

внесения Роспатентом записи в Государственный реестр товарных знаков о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с отказом правообладателя от права на товарный знак (подпункт 5 пункта 1 статьи 1514);

внесения Роспатентом записи в Государственный реестр товарных знаков о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в случае его превращения в обозначение, вошедшее во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида (подпункт 6 пункта 1 статьи 1514);

внесения Роспатентом записи в Государственный реестр товарных знаков о прекращении правовой охраны общеизвестного товарного знака в случае утраты им признаков, установленных абзацем первым пункта 1 статьи 1508 ГК РФ (пункт 2 статьи 1514);

вступления в силу решения суда о прекращении правовой охраны товарного знака в случае, если переход исключительного права на товарный знак без заключения договора с правообладателем (статья 1241) вводит потребителей в заблуждение относительно товара или его изготовителя (пункт 3 статьи 1514).

Прекращение правовой охраны лишь на будущее время означает, что лица, допустившие нарушение исключительного права на товарный знак до указанных в настоящем пункте дат, не освобождаются от ответственности за соответствующее нарушение. Правообладатель в пределах срока давности вправе обращаться в суд за защитой своего права, нарушенного в период его действия.

Кроме того, следует учитывать: поскольку по основаниям, предусмотренным статьей 1514 ГК РФ, правовая охрана прекращается только на будущее, требование о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака не может быть заявлено в качестве встречного по делу о нарушении исключительного права на товарный знак.

178. Прекращение предпринимательской деятельности в качестве индивидуального предпринимателя по волеизъявлению гражданина без предшествующего этому распоряжения исключительным правом на товарный знак свидетельствует об утрате интереса в дальнейшем использовании товарного знака и сохранении его правовой охраны. В связи с этим в случае регистрации прекращения гражданином – правообладателем деятельности в качестве индивидуального предпринимателя правовая охрана товарного знака должна быть прекращена Роспатентом по заявлению любого лица досрочно за исключением случаев, когда на дату подачи заявления в Роспатент исключительное право на товарный знак снова принадлежит юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю (подпункт 4 пункта 1 статьи 1514 ГК РФ).

В случае прекращения предпринимательской деятельности вопреки воле физического лица (например, при его банкротстве) имущество несостоятельного должника, в том числе исключительное право на товарный знак, включается в состав имущества, подлежащего реализации для целей удовлетворения имущественных требований кредиторов. Если после завершения дела о банкротстве исключительное право на товарный знак принадлежит физическому лицу, более не являющемуся индивидуальным предпринимателем, на основании положений подпункта 4 пункта 1 статьи 1514 ГК РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно за исключением случаев, когда на дату подачи заявления в Роспатент исключительное право на товарный знак снова принадлежит юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю.

В связи с прекращением юридического лица – правообладателя положения подпункта 4 пункта 1 статьи 1514 ГК РФ подлежат применению лишь при прекращении юридического лица без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

Право на наименование мест происхождения товара

179. При рассмотрении иска о прекращении правовой охраны наименования места происхождения товара суд на основании подпункта 1 пункта 1 статьи 1536 ГК РФ, в частности, устанавливает факты:

– наличия (отсутствия) данных об исчезновении характерных для конкретного географического объекта условий, о необратимом характере негативных факторов, влекущих исчезновение таких условий и невозможность производства товара, обладающего особыми свойствами, указанными в Государственном реестре наименований мест происхождения товаров Российской Федерации (далее – Государственный реестр наименований);

– взаимосвязи соответствующего негативного фактора с изменением того или иного показателя, характеризующего товар.

При этом тот факт, что лицо лишено возможности производить товар, обладающий особыми свойствами, указанными в названном выше реестре в отношении наименования места происхождения товара, сам по себе не свидетельствует о невозможности производства такого товара иными лицами и не исключает возможности предоставления исключительного права на ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара любому лицу, которое в границах того же географического объекта производит товар, обладающий теми же особыми свойствами (статья 1518, пункт 1 статьи 1522 ГК РФ).

Исходя из взаимосвязанных положений абзацев первого и пятого пункта 5 статьи 1522, подпункта 1 пункта 1 и абзаца второго пункта 3 статьи 1536 ГК РФ, с учетом положений пункта 1 статьи 6 ГК РФ, а также положений преамбулы, статей 4 и 7 Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» о праве потребителей на приобретение товаров надлежащего качества и их безопасность, заключения об утрате возможности производить в границах определенного географического объекта товар, обладающий особыми свойствами, указанными в Государственном реестре наименований и определяющимися исключительно или главным образом характерными для данного географического объекта природными условиями и (или) людскими факторами, выдаются теми же уполномоченными Правительством Российской Федерации федеральными органами исполнительной власти, что и заключения о наличии указанных свойств товаров.

Право на коммерческое обозначение

180. В силу пункта 1 статьи 1538 ГК РФ юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность (в том числе некоммерческие организации, которым право на осуществление такой деятельности предоставлено в соответствии с законом их учредительными документами), а также индивидуальные предприниматели могут использовать для индивидуализации принадлежащих им торговых, промышленных и других предприятий коммерческие обозначения, не являющиеся фирменными наименованиями и не подлежащие обязательному включению в учредительные документы и ЕГРЮЛ.

Некоммерческие организации могут быть обладателями права на коммерческое обозначение, если они могут осуществлять приносящую доход деятельность в соответствии с их уставами (пункт 4 статьи 50, пункт 1 статьи 1538 ГК РФ).

По смыслу статьи 1538 ГК РФ в качестве коммерческих обозначений подлежат охране как словесные, так и изобразительные или комбинированные обозначения.

Исключительное право использования коммерческого обозначения на основании пункта 1 статьи 1539 ГК РФ принадлежит правообладателю, если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.

В связи с этим право на коммерческое обозначение не возникает ранее момента начала фактического использования такого обозначения для индивидуализации предприятия (например, магазина, ресторана и т.д.).

Право на коммерческое обозначение охраняется при условии, что употребление обозначения правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории после 31 декабря 2007 года (независимо от того, когда употребление обозначения началось).

181. По смыслу пункта 2 статьи 1540 ГК РФ исключительное право на коммерческое обозначение прекращается автоматически, если правообладатель не использует это обозначение непрерывно в течение года.

Бремя доказывания использования коммерческого обозначения лежит на правообладателе.

Заключительные положения

182. В связи с принятием настоящего постановления признать не подлежащими применению на территории Российской Федерации:

постановление Пленума Верховного Суда СССР от 15 ноября 1984 года № 22 «О применении судами законодательства, регулирующего отношения, возникающие в связи с открытиями, изобретениями, рационализаторскими предложениями и промышленными образцами»;

постановление Пленума Верховного Суда СССР от 18 апреля 1986 года № 8 «О применении судами законодательства при рассмотрении споров, возникающих из авторских правоотношений».

183. В связи с принятием настоящего постановления признать утратившим силу постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19 июня 2006 года № 15 «О вопросах, возникших у судов при рассмотрении гражданских дел, связанных с применением законодательства об авторском праве и смежных правах».

184. В связи с принятием настоящего постановления признать не подлежащими применению:

постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26 марта 2009 года № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»;

пункты 1, 2, 3, 4, абзацы первый и второй пункта 7, пункты 8, 9, 9¹ и 9² постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 8 октября 2012 года № 60 «О некоторых вопросах, возникших в связи с созданием в системе арбитражных судов Суда по интеллектуальным правам»;

постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18 июля 2014 года № 51 «О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении споров с участием организаций, осуществляющих коллективное управление авторскими и смежными правами».

185. В связи с принятием настоящего постановления внести следующие изменения в постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 мая 2012 года № 9 «О судебной практике по делам о наследовании»:

1) в пункте 84:

а) дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«К наследникам авторов музыкального произведения (с текстом или без текста), использованного в аудиовизуальном произведении, переходит право на вознаграждение за использование их музыкального произведения при публичном исполнении либо сообщении в эфир или по кабелю, в том числе путем ретрансляции, аудиовизуального произведения (пункт 3 статьи 1263 ГК РФ).»;

б) абзац второй считать абзацем третьим;

2) в пункте 85:

а) абзац первый дополнить словами:

«(за исключением случая, если в течение этого срока он зарегистрируется в качестве индивидуального предпринимателя). До истечения этого срока правовая охрана товарного знака, знака обслуживания по основанию, предусмотренному подпунктом 4 пункта 1 статьи 1514 ГК РФ, не может быть прекращена»;

б) в абзаце втором исключить слова:

«на наименование места происхождения товара (пункт 1 статьи 1519 ГК РФ).»;

3) пункт 87 изложить в следующей редакции:

«87. Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, перешедшее к нескольким наследникам, принадлежит им совместно и осуществляется ими согласно пункту 3 статьи 1229 ГК РФ.»;

4) пункт 89 изложить в следующей редакции:

«89. При переходе в порядке наследования исключительных прав на произведения науки, литературы и искусства допускается их использование любым из указанных в подпунктах 1–11 пункта 2 статьи 1270 ГК РФ способов (независимо от того, совершаются ли соответствующие действия в

целях извлечения прибыли или без такой цели) без согласия наследника в тех случаях, когда законом предусмотрена возможность использования произведения без получения согласия автора или иного правообладателя, например в случае свободного воспроизведения произведения в личных целях (статья 1273 ГК РФ), свободного использования произведения в информационных, научных, учебных или культурных целях (статья 1274 ГК РФ);»;

5) в пункте 91:

а) подпункт «б» изложить в следующей редакции:

«б) право на получение патента, право на восстановление действия патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец (пункт 2 статьи 1357 и пункт 1 статьи 1400 ГК РФ) и право на получение патента на селекционное достижение (пункт 2 статьи 1420 ГК РФ) наследуются на общих основаниях;»;

б) подпункт «в» изложить в следующей редакции:

«в) права работника – автора служебного произведения по договору, заключенному им с работодателем, и не полученные автором доходы, а также право на вознаграждение, выплачиваемое автору как обладателю исключительного права на служебное произведение за использование этого произведения работодателем на условиях простой (неисключительной) лицензии), переходят к наследникам автора на общих основаниях (абзацы третий и четвертый пункта 2 и пункт 3 статьи 1295 ГК РФ);»;

в) дополнить подпунктами «г» и «д» следующего содержания:

«г) право на вознаграждение за служебные результаты интеллектуальной деятельности, причитающееся работнику – автору служебного изобретения, служебной полезной модели или служебного промышленного образца, служебного селекционного достижения (пункт 4 статьи 1370 и пункт 5 статьи 1430 ГК РФ), переходит к его наследникам на оставшийся срок действия исключительного права;

д) право на вознаграждение за служебную топологию (абзац второй пункта 4 статьи 1461 ГК РФ) переходит к наследникам автора на оставшийся срок действия исключительного права. Право на вознаграждение, выплачиваемое автору как обладателю исключительного права на служебную топологию за использование такой топологии работодателем на условиях простой (неисключительной) лицензии (абзац третий пункта 4 статьи 1461 ГК РФ), переходит к наследникам автора на общих основаниях.»;

б) пункт 93 изложить в следующей редакции:

«93. Наследник вправе осуществлять защиту нарушенного исключительного права на произведение любым из способов, перечисленных в статье 12 и пункте 1 статьи 1252 ГК РФ.

При этом следует учитывать, что наличие договора о передаче полномочий по управлению унаследованного исключительного права организации по управлению правами на коллективной основе, в том числе заключенного наследодателем, не лишает наследника права самостоятельно обращаться в суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав.»;

7) пункт 94 изложить в следующей редакции:

«94. При отсутствии договора о передаче полномочий по управлению правами с аккредитованной организацией, осуществляющей управление правами и сбор вознаграждения в соответствии с пунктом 3 статьи 1244 ГК РФ, наследник вправе в любой момент полностью или частично письменно отказаться от управления этой организацией его правами, даже если наследодатель от такого управления его правами не отказывался.».

Председатель Верховного Суда
Российской Федерации

В.М. Лебедев

Секретарь Пленума,
судья Верховного Суда
Российской Федерации

В.В. Момотов