Материалы Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26 марта 2009 г. № 5/29

О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации

В связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ, Кодекс) в судебной практике возник ряд вопросов. В целях обеспечения единообразных подходов к их разрешению Пленум Верховного Суда Российской Федерации и Пленум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации постановляют дать судам следующие разъяснения.

1. Определяя подведомственность дел, связанных с применением положений части четвертой ГК РФ, судам надлежит исходить из следующего.

Споры о том, кто является автором результата интеллектуальной деятельности, подведомственны судам общей юрисдикции как не связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности.

Подведомственность споров о нарушениях интеллектуальных прав на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, об установлении патентообладателя, о праве преждепользования и послепользования, а также споров, вытекающих из договоров об отчуждении исключительного права и лицензионных договоров, определяется исходя из субъектного состава участников спора, если такой спор связан с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности.

Вопросы применения Федерального закона «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»

2. Часть четвертая ГК РФ введена в действие с 01.01.2008. В силу статьи 5 Федерального закона от 18.12.2006 № 231-ФЗ «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее — Вводный закон) она приме-

Loaded: 26-04-2024 AMt 07:20:23

VAS-RF_#06_2009_1ch:VAS-RF.qxd 27.05.2009 17:10 Page 113

няется к правоотношениям, возникшим после введения ее в действие. По правоотношениям, возникшим до 01.01.2008, она применяется к тем правам и обязанностям, которые возникли после 31.12.2007.

Указанное означает, в частности, следующее.

2.1. При рассмотрении дел о нарушениях прав на результаты интеллектуальной деятельности, допущенных до 01.01.2008, судам следует руководствоваться законодательством, действовавшим до введения в действие части четвертой ГК РФ.

Так, если лицом допущено незаконное воспроизведение произведения до 01.01.2008, а распространение его контрафактного экземпляра осуществлено после 31.12.2007, дело в части нарушения права на воспроизведение должно рассматриваться в соответствии с Законом Российской Федерации от 09.07.1993 № 5351-1 «Об авторском праве и смежных правах» (далее — Закон об авторском праве), в части нарушения права на распространение — в соответствии с положениями части четвертой ГК РФ.

2.2. При рассмотрении дел о признании интеллектуальных прав (при применимом российском праве) подлежит применению российское законодательство, действовавшее на момент возникновения соответствующего права. Так, автор произведения определяется на основе законодательства, действовавшего на момент его создания; автор изобретения, полезной модели или промышленного образца — на основе законодательства, действовавшего на дату подачи заявки на выдачу патента на это изобретение, полезную модель или промышленный образец.

2.3. При оспаривании решений Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее — Роспатент) суды должны учитывать: заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, а также заявки на наименование места происхождения товара подлежат рассмотрению Роспатентом в порядке, установленном законодательством, действовавшим на момент подачи заявок, если иное специально не предусмотрено законом.

При рассмотрении возражений против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров суды определяют основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, заявки на наименование места происхождения товаров.

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.

2.4. Решая вопрос о прекращении правовой охраны товарного знака досрочно вследствие его неиспользования, суды должны исходить из трехлетнего срока такого

Loaded: 26-04-2024 AMt 07:20:23

VAS-RF_#06_2009_1ch:VAS-RF.qxd 27.05.2009 17:10 Page 114

неиспользования (пункт 1 статьи 1486 ГК РФ) вне зависимости от даты подачи заявки на товарный знак.

3. В силу абзаца первого 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 01.01.1993.

Согласно абзацу первому пункта 1 статьи 1281 Кодекса 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 31.12.1992 (но до вступления в силу Федерального закона от 20.07.2004 № 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 01.01.2008 действие исключительного права на это произведение возобновляется и его срок исчисляется по правилам, предусмотренным статьей 1281 ГК РФ.

Действия лиц, использовавших до введения в действие части четвертой Кодекса произведения, которые находились до 01.01.2008 в общественном достоянии, и соблюдавших положения статьи 28 Закона 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.

4. На основании абзаца второго статьи 6 Вводного закона авторское право юридических лиц, возникшее до 03.08.1993, 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.

Руководствуясь данными законоположениями, судам следует учитывать: указание на то, что для целей применения правил части четвертой Кодекса юридические лица считаются авторами произведений, не означает признания соответствующих юридических лиц авторами, обладающими всем комплексом интеллектуальных прав на произведение, которые могут принадлежать авторам — физическим лицам, — а именно личными неимущественными правами.

Вследствие этого к юридическим лицам, приобретшим авторские права до 03.08.1993, применяются положения части четвертой ГК РФ, регулирующие осуществление, прекращение исключительного права и распоряжение им. Личные неимущественные права на соответствующие произведения принадлежат физическим лицам.

Loaded: 26-04-2024 AMt 07:20:23

VAS-RF_#06_2009_1ch:VAS-RF.qxd 27.05.2009 17:10 Page 115

5. Согласно статье 12 Вводного закона положения пунктов 1, 3 и 5 статьи 32, статей 33 и 34 Закона СССР от 31.05.1991 № 2213-1 «Об изобретениях в СССР», пункта 3 статьи 21, пунктов 1 и 3 статьи 22 и статьи 23 Закона СССР от 10.07.1991 № 2328-1 «О промышленных образцах» о льготах и материальном стимулировании применяются на территории Российской Федерации до принятия законодательных актов Российской Федерации о развитии изобретательства и художественно-конструкторского творчества.

При применении данной нормы необходимо учитывать, что соответствующие законоположения, а также принятые для их реализации иные нормативные правовые акты подлежат применению в части, не противоречащей ГК РФ.

Статья 34 Закона СССР «Об изобретениях в СССР», предусматривающая выплату предприятием-патентообладателем и предприятием-лицензиатом вознаграждения лицам, содействовавшим созданию и использованию изобретения, с 01.01.2008 применяется с учетом пункта 4 статьи 1370 Кодекса только в части обязанности работодателя выплатить вознаграждение или компенсацию работнику — автору служебного изобретения.

6. Исходя из статьи 14 Вводного закона фирменные наименования юридических лиц, не соответствующие правилам параграфа 1 главы 76 ГК РФ, подлежат приведению в соответствие с этими правилами при первом после 01.01.2008 изменении учредительных документов юридических лиц.

Если фирменное наименование юридического лица не приведено в соответствие с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 1473 ГК РФ в указанный момент, то согласно пункту 5 этой статьи орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, вправе предъявить такому юридическому лицу иск о понуждении к изменению фирменного наименования. Положения абзаца третьего пункта 2 и пункта 3 статьи 61 Кодекса в данном случае не применяются.

7. Подпункт 13 статьи 17 Вводного закона ГК РФ дополнен статьей 152^1, устанавливающей охрану изображения гражданина.

Право на обнародование и дальнейшее использование изображения гражданина не является исключительным правом в смысле положений части четвертой Кодекса, следовательно, в случае нарушения указанного права могут быть применены лишь способы защиты, установленные статьей 12 ГК РФ.

Также надлежит иметь в виду, что в силу статьи 152^1 Кодекса не требуется согласия гражданина на обнародование и дальнейшее использование изображения, если:

– использование изображения осуществляется в государственных, общественных или иных публичных интересах;

– или изображение гражданина получено при съемке, которая проводится в местах, открытых для свободного посещения, или на публичных мероприятиях (собраниях, съездах, конференциях, концертах, представлениях, спортивных соревно-

Loaded: 26-04-2024 AMt 07:20:23

VAS-RF_#06_2009_1ch:VAS-RF.qxd 27.05.2009 17:10 Page 116

ваниях и подобных мероприятиях), за исключением случаев, когда такое изображение является основным объектом использования;

– или гражданин позировал за плату.

Под съемкой, проводимой в местах, открытых для свободного посещения, понимается 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 7 статьи 10 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее — ГПК РФ), часть 7 статьи 11 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее — АПК РФ).

Согласие на использование такой записи от участников судебного заседания не требуется.

8. Статьей 25 Вводного закона внесены изменения в статью 772 ГК РФ, регулирующую права сторон на результаты научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ.

В силу пункта 3 статьи 772 Кодекса 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 Кодекса 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 Кодекса.

Общие положения

9. В соответствии с положениями части четвертой ГК РФ термином «интеллектуальная собственность» охватываются только сами результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, но не права на них (статья 1225 Кодекса).

Loaded: 26-04-2024 AMt 07:20:23

VAS-RF_#06_2009_1ch:VAS-RF.qxd 27.05.2009 17:10 Page 117

На результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий (интеллектуальную собственность) в силу статьи 1226 ГКРФ признаются интеллектуальные права, которые включают в себя исключительное право, являющееся имущественным правом, а в случаях, предусмотренных Кодексом, также личные неимущественные права и иные права. В связи с этим судам следует учитывать следующее.

9.1. Пункт 1 статьи 1225 ГК РФ содержит исчерпывающий перечень результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана на основании и в порядке, предусмотренных частью четвертой ГК РФ.

9.2. Личные неимущественные и иные права, указанные в статье 1226 ГК РФ, охраняются только в том случае, если соответствующими положениями части четвертой Кодекса о конкретном результате интеллектуальной деятельности или приравненным к результатам интеллектуальной деятельности средствам индивидуализации установлена охрана специально поименованных личных неимущественных и иных прав.

10. При рассмотрении вопросов, связанных с правом на вознаграждение за использование результата интеллектуальной деятельности (кроме права на вознаграждение за использование служебного произведения), судам надлежит исходить из следующего.

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

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

10.3. 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 Кодексом.

10.4. Судам следует учитывать, что в силу пункта 3 статьи 1263 ГК РФ композитор, являющийся автором музыкального произведения, использованного в аудиовизуальном произведении, сохраняет право на вознаграждение при публичном исполнении либо сообщении в эфир или по кабелю этого аудиовизуального произведения. Таким образом, даже если исключительное право на соответствующее музыкальное произведение в целом принадлежит другому лицу, право на вознаграждение сохраняется за композитором.

Loaded: 26-04-2024 AMt 07:20:23

VAS-RF_#06_2009_1ch:VAS-RF.qxd 27.05.2009 17:10 Page 118

10.5. В силу пункта 3 статьи 1255 ГК РФ право следования является самостоятельным правом автора, отличным от принадлежащего ему исключительного права на произведение.

При рассмотрении споров, возникающих в связи с применением положений ГК РФ о праве следования, необходимо иметь в виду: в соответствии с пунктом 1 статьи 1293 Кодекса существо права следования состоит в том, что автор имеет право на получение вознаграждения в виде процентных отчислений от цены перепродажи оригинала произведения изобразительного искусства. В отличие от исключительного права право следования неотчуждаемо, хотя переходит к наследникам автора на срок действия исключительного права на произведение. Правом следования пользуются также авторы литературных и музыкальных произведений в отношении перепродажи авторских рукописей (автографов) их произведений (пункт 2 статьи 1293 ГК РФ).

11. Согласно пункту 1 статьи 1233 ГК РФ правообладатель может распорядиться принадлежащим ему исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации любым не противоречащим закону и существу такого исключительного права способом.

В случае внесения исключительного права в качестве вклада в уставный (складочный) капитал помимо указания на это в учредительном договоре необходимо заключение отдельного договора об отчуждении исключительного права или лицензионного договора, отвечающего требованиям, установленным частью четвертой ГК РФ. В случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 1232 Кодекса, такой отдельный договор подлежит государственной регистрации.

12. Статьями 336, 1233 ГК РФ допускается распоряжение исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации путем залога.

Судам следует учитывать, что при залоге исключительного права подлежат применению положения статей 334–358 ГК РФ и Закона Российской Федерации от 29.05.1992 № 2872-1 «О залоге» (в части, не противоречащей указанным статьям ГК РФ) с особенностями, предусмотренными частью четвертой Кодекса.

Такие особенности установлены статьей 1232 ГК РФ, определяющей случаи, когда залог исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации подлежит государственной регистрации, а также пунктом 5 статьи 1233 Кодекса, в силу которого в случае заключения договора о залоге исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации залогодатель вправе в течение срока действия этого договора использовать такой результат интеллектуальной деятельности или такое средство индивидуализации и распоряжаться исключительным правом на такой результат или на такое средство без согласия залогодержателя, если договором не предусмотрено иное.

Также надлежит иметь в виду, что не могут выступать в качестве предмета залога личные неимущественные права. Имущественные права на результаты интеллек-

Loaded: 26-04-2024 AMt 07:20:23

VAS-RF_#06_2009_1ch:VAS-RF.qxd 27.05.2009 17:10 Page 119

туальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации могут выступать в качестве предмета залога при условии, что допустимо их отчуждение от правообладателя. Так, не могут быть предметом залога право следования на произведения изобразительного искусства, авторские рукописи (автографы) литературных и музыкальных произведений, исключительное право на фирменное наименование, исключительное право на наименование места происхождения товаров.

Предмет договора о залоге исключительного права (статьи 336, 339 ГКРФ) определяется применительно к пункту 6 статьи 1235 Кодекса путем указания на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, право использования которых передается в залог, со ссылкой в соответствующих случаях на номер и дату выдачи документа, удостоверяющего исключительное право на такой результат или на такое средство (патент, свидетельство).

Также в договоре о залоге 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 статье 1236 Кодекса.

Обращение взыскания на заложенное исключительное право осуществляется в порядке, установленном статьей 349 ГК РФ.

Обращение взыскания на заложенное исключительное право возможно по правилам пункта 2 статьи 349 ГК РФ как в судебном, так и во внесудебном порядке на основании письменного соглашения залогодателя и залогодержателя.

13. При применении статей 1234 и 1235 ГК РФ судам надлежит исходить из следующего.

13.1. В силу пункта 1 статьи 1234 ГК РФ по договору об отчуждении исключительного права передается исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации в полном объеме.

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

13.2. Договор об отчуждении исключительного права заключается только в письменной форме. Лицензионный договор заключается в письменной форме, если ГК РФ не предусмотрено иное. При этом несоблюдение письменной формы догово-

Loaded: 26-04-2024 AMt 07:20:23

VAS-RF_#06_2009_1ch:VAS-RF.qxd 27.05.2009 17:10 Page 120

ра согласно пункту 2 статьи 162, пункту 2 статьи 1234, пункту 2 статьи 1235 Кодекса влечет недействительность такого договора.

В случаях, определенных пунктом 2 статьи 1232 ГК РФ, договоры об отчуждении исключительного права и лицензионные договоры подлежат государственной регистрации. При этом несоблюдение требования о государственной регистрации согласно пункту 2 статьи 1234, пункту 2 статьи 1235 ГК РФ влечет недействительность договора. Однако в силу пункта 3 статьи 165 Кодекса в случае, если такой договор совершен в надлежащей форме, но одна из сторон уклоняется от его регистрации, суд вправе по требованию другой стороны вынести решение о регистрации данного договора, которое является основанием для государственной регистрации.

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

Если же такой договор подлежит государственной регистрации, то момент перехода исключительного права определяется в силу закона императивно — моментом государственной регистрации этого договора. Условие подлежащего государственной регистрации договора об отчуждении исключительного права, устанавливающее иной момент перехода исключительного права, с учетом положений статьи 168 ГК РФ ничтожно.

13.4. Пунктом 5 статьи 1234 ГК РФ определен 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 (подпункт 1 пункта 2 статьи 450 Кодекса) в случае, если исключительное право перешло к его приобретателю: прежний правообладатель вправе требовать в судебном порядке перевода на себя прав приобретателя исключительного права и возмещения убытков.

При рассмотрении споров по искам прежнего правообладателя судам надлежит учитывать: пункт 5 статьи 1234 ГК РФ не исключает возможности применения прежним правообладателем иных способов защиты (статья 12 Кодекса).

13.5. Согласно абзацу первому пункта 4 статьи 1235 ГК РФ срок, на который заключается лицензионный договор, не может превышать срок действия исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации.

Ввиду этого договор, содержащий условие о сроке его действия, превышающем срок действия исключительного права, считается заключенным на срок, равный сроку действия исключительного права.

Loaded: 26-04-2024 AMt 07:20:23

VAS-RF_#06_2009_1ch:VAS-RF.qxd 27.05.2009 17:10 Page 121

13.6. Исходя из пункта 5 статьи 1235 ГК РФ лицензионный договор предполагается возмездным, если самим договором прямо не предусмотрено иное.

Следовательно, если лицензионным договором прямо не предусмотрена его безвозмездность, но при этом в нем не согласовано условие о размере вознаграждения или о порядке его определения, соответствующий договор в силу абзаца второго пункта 5 статьи 1235 Кодекса считается незаключенным.

13.7. По смыслу пункта 5 статьи 1235 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. В случае, когда стороны лицензионного договора согласовали размер вознаграждения в форме процентных отчислений от дохода (выручки) (пункт 4 статьи 1286 ГК РФ), а соответствующее использование произведения не осуществлялось, сумма вознаграждения определяется исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения.

13.8. 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 Кодекса 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.

14. При применении пункта 1 статьи 1236 ГК РФ судам следует учитывать, что по общему правилу лицензионный договор (независимо от вида такого договора) предполагает сохранение за лицензиаром права самому использовать соответствующий результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации. Вместе с тем договором об исключительной лицензии может быть специально предусмотрено, что такое право за лицензиаром не сохраняется.

15. Пунктом 3 статьи 1237 ГК РФ определено: использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации способом, не предусмотренным лицензионным договором, либо по прекращении действия такого договора, либо иным образом за пределами прав, предоставленных лицензиату по договору, влечет ответственность за нарушение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, установленную Кодексом, другими законами или договором.

Если указанное нарушение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации лицензиатом допускается (осуществляется использование соответствующего результата или средства за преде-

Loaded: 26-04-2024 AMt 07:20:23

VAS-RF_#06_2009_1ch:VAS-RF.qxd 27.05.2009 17:10 Page 122

лами прав, предоставленных лицензиату по договору) и за такое нарушение лицензионным договором предусмотрена ответственность в дополнение к установленной частью четвертой ГК РФ, то это обстоятельство подлежит учету при определении размера денежной компенсации в случае ее взыскания (пункт 3 статьи 1252 Кодекса).

Применение данной гражданско-правовой ответственности не исключает возможности применения мер административно-правовой или уголовной ответственности за эти нарушения.

16. Согласно пункту 4 статьи 1237 ГК РФ при нарушении лицензиатом обязанности уплатить лицензиару в установленный лицензионным договором срок вознаграждение за предоставление права использования произведения науки, литературы или искусства либо объектов смежных прав лицензиар может в одностороннем порядке отказаться от лицензионного договора и потребовать возмещения убытков, причиненных расторжением такого договора. При этом указанное право на односторонний отказ от лицензионного договора и на возмещение причиненных его расторжением убытков не зависит от продолжительности допущенной просрочки.

Судам следует иметь в виду, что такой односторонний отказ лицензиара от лицензионного договора с учетом положений пункта 3 статьи 450 ГК РФ считается состоявшимся с момента получения лицензиатом уведомления о нем.

17. 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).

Такое согласие может быть дано как в самом лицензионном договоре без указания конкретных сублицензиатов, так и отдельно — на заключение конкретного сублицензионного договора. 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.

18. В силу статьи 1239 ГК РФ в случаях, предусмотренных Кодексом, 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).

Такие случаи определены в статьях 1362 и 1423 Кодекса.

Соответствующий спор рассматривается судом применительно к положениям пункта 1 статьи 445 и статьи 446 ГК РФ.

Loaded: 26-04-2024 AMt 07:20:23

VAS-RF_#06_2009_1ch:VAS-RF.qxd 27.05.2009 17:10 Page 123

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 требовании (пункт 1 статьи 1362 и пункт 1 статьи 1423 Кодекса). Суд же, установив право требовать предоставления принудительной лицензии, рассматривает имеющиеся разногласия сторон по отдельным условиям этой лицензии.

Отношения по принудительной лицензии могут быть прекращены применительно к положениям 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.

19. Статья 1240 ГК РФ устанавливает порядок использования результата интеллектуальной деятельности в составе сложного объекта. Судам необходимо руководствоваться следующим.

19.1. Под лицом, организовавшим создание сложного объекта, понимается лицо, ответственное за организацию процесса создания такого объекта, в частности лицо, взявшее на себя инициативу и ответственность за создание соответствующего объекта (продюсер и т.п.).

19.2. Применяя абзац третий пункта 1 и пункт 2 статьи 1240 ГК РФ, следует учитывать: пункт 2, определяющий, что условия лицензионного договора, ограничивающие использование результата интеллектуальной деятельности в составе сложного объекта, недействительны, предусматривает запрет на ограничение лицензионным договором способов использования такого результата. Абзац же третий пункта 1 статьи 1240 Кодекса допускает возможность определения в договоре иного срока и иной территории действия исключительного права на указанный результат, нежели установлены законом.

19.3. Особенности правового режима сложных объектов определены, в частности, статьями 1263, 1269, пунктом 2 статьи 1289, главой 77 ГК РФ.

20. 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 Кодексом случаях, к другому лицу переходит без заключения договора.

Согласно части 3 статьи 87 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» (далее — Закон об исполнительном производстве) реализация имущественных прав осуществляется путем проведения открытых торгов в форме аукциона.

Исходя из пункта 5 статьи 448 ГК РФ лицо, выигравшее торги, и организатор торгов подписывают в день проведения аукциона протокол о результатах торгов.

Loaded: 26-04-2024 AMt 07:20:23

VAS-RF_#06_2009_1ch:VAS-RF.qxd 27.05.2009 17:10 Page 124

Если переход исключительного права на соответствующий результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без договора с учетом положений статьи 1232 Кодекса подлежит государственной регистрации, основанием для такой регистрации служит указанный протокол о результатах торгов.

Частью 14 статьи 87 Закона об исполнительном производстве предусмотрено, что передача нереализованного имущества должника взыскателю оформляется актом приема-передачи. В этом случае основанием для государственной регистрации является указанный акт.

21. Организация, осуществляющая коллективное управление авторскими и смежными правами, вправе на основании пункта 5 статьи 1242 ГК РФ предъявлять требования в суде от имени правообладателей или от своего имени для защиты прав, управление которыми она осуществляет.

По смыслу пункта 1 статьи 1242 ГК РФ указанные организации действуют в интересах правообладателей.

При этом такая организация, независимо от того, выступает она в суде от имени правообладателей или от своего имени, действует в защиту не своих прав, а прав лиц, передавших ей в силу пункта 1 статьи 1242 Кодекса право на управление соответствующими правами на коллективной основе.

В случае если указанная организация обращается в защиту прав физических лиц или одновременно физических и юридических лиц либо неопределенного круга лиц, такие споры подведомственны судам общей юрисдикции. Если же она обращается в защиту прав только юридических лиц в связи с их предпринимательской и иной экономической деятельностью — споры подведомственны арбитражным судам.

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 Кодекса) 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).

Спор с участием организации, осуществляющей коллективное управление авторскими и смежными правами, может быть рассмотрен судом и без участия конкретного правообладателя.

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

Loaded: 26-04-2024 AMt 07:20:23

VAS-RF_#06_2009_1ch:VAS-RF.qxd 27.05.2009 17:10 Page 125

В соответствии с пунктом 2 статьи 1248 ГК РФ Кодексом предусматриваются случаи защиты интеллектуальных прав в административном (внесудебном) порядке. При обращении в суд с требованием, подлежащим рассмотрению в административном (внесудебном) порядке, соответствующее заявление подлежит возвращению.

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.

23. В силу пункта 3 статьи 1250 ГК РФ отсутствие вины нарушителя не освобождает его от обязанности прекратить нарушение интеллектуальных прав, а также не исключает применения в отношении нарушителя мер, направленных на защиту таких прав.

Судам надлежит иметь в виду, что указанное правило подлежит применению к способам защиты соответствующих прав, не относящимся к мерам ответственности. Ответственность за нарушение интеллектуальных прав (взыскание компенсации, возмещение убытков) наступает применительно к статье 401 Кодекса.

24. 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 нарушено исключительное право на использование произведения (статья 1270 ГК РФ) способами, не связанными с использованием промышленного образца, защиту вправе осуществлять обладатель авторского права способами, предусмотренными для защиты авторских прав (статьи 1301, 1252 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 произведения лицензионного договора.

25. 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

Loaded: 26-04-2024 AMt 07:20:23

VAS-RF_#06_2009_1ch:VAS-RF.qxd 27.05.2009 17:10 Page 126

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. Иные последствия установлены пунктом 2 статьи 1515 Кодекса для случаев, когда введение контрафактных товаров в оборот необходимо в общественных интересах.

Материальный носитель может быть признан контрафактным только судом. При необходимости суд вправе назначить экспертизу для разъяснения вопросов, требующих специальных знаний.

В силу пункта 5 статьи 1252 ГК РФ в случае, если судом установлено, что оборудование, прочие устройства и материалы 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.

27. 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 Кодекса. Таким правом обладают только лицензиаты — обладатели исключительной лицензии.

Авторское право

28. В соответствии с пунктом 1 статьи 1259 ГК РФ объектами авторских прав являются произведения науки, литературы и искусства независимо от достоинств и назначения произведения, а также от способа его выражения.

При анализе вопроса о том, является ли конкретный результат объектом авторского права, судам 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 иметь в виду, 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.

29. В силу пункта 7 статьи 1259 ГК РФ авторские права распространяются на часть произведения, на его название, на персонаж произведения, если по своему характеру они могут быть признаны самостоятельным результатом творческого труда автора и отвечают требованиям, установленным пунктом 3 этой статьи.

Loaded: 26-04-2024 AMt 07:20:23

VAS-RF_#06_2009_1ch:VAS-RF.qxd 27.05.2009 17:10 Page 127

Поскольку согласно пункту 3 названной статьи охране подлежат произведения, выраженные в какой-либо объективной форме, то под персонажем следует понимать часть произведения, содержащую описание или изображение того или иного действующего лица в форме (формах), присущей (присущих) произведению: в письменной, устной форме, в форме изображения, в форме звуко- или видеозаписи, в объемно-пространственной форме и др.

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 переработки (подпункт 9 пункта 2 статьи 1270 Кодекса).

30. В соответствии с пунктом 5 статьи 1262 ГК РФ договоры об отчуждении исключительного права на зарегистрированную программу для ЭВМ или базу данных (пункт 1 этой статьи) и переход исключительного права на такую программу или базу данных к другим лицам без договора подлежат государственной регистрации в Роспатенте.

Как следует из положений статьи 5 Вводного закона, указанное правило об обязательной государственной регистрации применяется в отношении программ для ЭВМ и баз данных, зарегистрированных как после 31.12.2007 (в период действия части четвертой ГК РФ), так и до 01.01.2008 (в период действия Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3523-1 «О правовой охране программ для электронных вычислительных машин и баз данных», также предусматривавшего возможность регистрации программ для ЭВМ и баз данных), в случае если договор заключается, а переход исключительного права на них осуществляется после 31.12.2007.

31. Кодексом предусмотрено наряду с личным неимущественным правом на неприкосновенность произведения (статья 1266 Кодекса) право на переработку произведения, являющуюся одним из способов использования произведения, одним из правомочий, входящих в исключительное право (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 Кодекса), которое должно быть определенно выражено. При отсутствии доказательств того, что согласие было определенно выражено, оно не считается полученным.

Переработка произведения предполагает создание нового (производного) произведения на основе уже существующего. При этом право на переработку произведения как один из способов использования результата интеллектуальной деятельности 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

Loaded: 26-04-2024 AMt 07:20:23

VAS-RF_#06_2009_1ch:VAS-RF.qxd 27.05.2009 17:10 Page 128

(статья 1235 ГК РФ), а также может перейти по установленным в законе основаниям без заключения договора с правообладателем (статья 1241 ГК РФ).

Частным случаем переработки произведения является модификация программы для ЭВМ или базы данных, то есть любые их изменения, в том числе их перевод с одного языка программирования на другой, за исключением адаптации, представляющей собой внесение изменений, осуществляемых исключительно в целях функционирования программы для ЭВМ или базы данных на конкретных технических средствах пользователя или под управлением конкретных программ пользователя.

32. 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.

Лицом, осуществляющим публичное исполнение произведения (в том числе при его представлении в живом исполнении), 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.

Именно это лицо 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.

33. При применении статьи 1272 ГК РФ судам следует исходить из того, что установленный этой статьей принцип исчерпания прав применяется только к оригиналу или экземплярам произведения, правомерно введенным в гражданский оборот на территории Российской Федерации. Распространение контрафактных экземпляров произведений статьей 1272 Кодекса 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 статьи 1272, а также подпункта 4 пункта 2 статьи 1270 ГК РФ, согласно которому самостоятельным способом использования произведения, составляющим самостоятельное правомочие правообладателя, является импорт оригинала или экземпляров произведения в целях распространения, в их взаимосвязи принцип исчерпания прав не охватывает случаи распространения в Российской Феде-

Loaded: 26-04-2024 AMt 07:20:23

VAS-RF_#06_2009_1ch:VAS-RF.qxd 27.05.2009 17:10 Page 129

рации оригиналов или экземпляров произведений, введенных в гражданский оборот на территории иностранного государства, но не вводившихся в гражданский оборот на территории Российской Федерации.

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

34. При применении статьи 1273 ГК РФ судам следует учитывать: 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 Кодекса 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).

35. В силу пункта 3 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 защищать их в порядке, установленном статьей 152 Кодекса.

36. Судам следует учитывать, что 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).

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 из памяти принадлежащей ему ЭВМ в случае продажи или иного отчуждения экземпляра программы или базы.

Loaded: 26-04-2024 AMt 07:20:23

VAS-RF_#06_2009_1ch:VAS-RF.qxd 27.05.2009 17:10 Page 130

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 Кодекса).

37. 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 Кодекса).

38. При применении статьи 1286 ГК РФ необходимо исходить из следующего.

38.1. Согласно пункту 2 статьи 1235 ГК РФ лицензионный договор подлежит государственной регистрации в случаях, определенных пунктом 2 статьи 1232 Кодекса. 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 результату интеллектуальной деятельности (в частности, к программам для ЭВМ и базам данных), если Кодексом не установлено иное.

В отношении программ для ЭВМ и баз данных иное установлено пунктом 5 статьи 1262 ГК РФ, в соответствии с которым государственной регистрации подлежат только: 1) договоры об отчуждении исключительного права на зарегистрированную программу для ЭВМ или базу данных; 2) переход исключительного права на такую программу или базу данных к другим лицам без договора. Другие договоры, в том числе лицензионные договоры о предоставлении права использования программы для ЭВМ или базы данных, государственной регистрации не подлежат.

38.2. Предусмотренный пунктом 3 статьи 1286 ГК РФ договор заключается между правообладателем, то есть 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.

Loaded: 26-04-2024 AMt 07:20:23

VAS-RF_#06_2009_1ch:VAS-RF.qxd 27.05.2009 17:10 Page 131

Такой лицензионный договор предполагает предоставление пользователю программы для ЭВМ или базы данных права на совершение действий, предусмотренных статьей 1280 ГК РФ, а также на совершение иных обусловленных договором действий, связанных с эксплуатацией программы или базы, и действует до продажи или иного отчуждения экземпляра программы или базы. На этот договор в отличие от иных лицензионных договоров не распространяются правила, установленные пунктами 2–6 статьи 1235 Кодекса.

39. При применении положений ГК РФ о служебном произведении судам надлежит учитывать, в частности, следующее.

39.1. Вопрос о том, является ли конкретное произведение служебным, решается исходя из положений законодательства, действовавшего на момент создания такого произведения.

В отличие от статьи 14 Закона об авторском праве, действовавшего до 01.01.2008, относившей к служебным произведения, созданные в порядке выполнения служебных обязанностей или служебного задания работодателя, в статье 1295 ГК РФ под служебным произведением понимается произведение науки, литературы или искусства, созданное в пределах установленных для работника (автора) трудовых обязанностей.

Для определения того, является ли созданное работником после 31.12.2007 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.

39.2. В отличие от действовавшего до 01.01.2008 законодательства пункт 2 статьи 1295 ГК РФ предусматривает, что от работодателя, которому принадлежит исключительное право на служебное произведение, это исключительное право переходит к работнику (автору), если в течение трех лет со дня, когда это 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 её охрану в качестве секрета производства).

В отношении служебных произведений, созданных до 01.01.2008, по которым работодатель не совершил до этой даты ни одно из названных действий, трехлетний срок начинает течь с 01.01.2008.

Loaded: 26-04-2024 AMt 07:20:23

VAS-RF_#06_2009_1ch:VAS-RF.qxd 27.05.2009 17:10 Page 132

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. При этом судам необходимо иметь в виду: условия, относящиеся к такому вознаграждению, могут быть предусмотрены как в трудовом договоре, так и в иных дополнительных соглашениях, заключаемых 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.

39.3. Если исключительное право на служебное произведение принадлежит работнику (автору) изначально по договору с работодателем или на основании абзаца второго пункта 2 статьи 1295 ГК РФ, работодатель имеет право использовать такое произведение способами, обусловленными целью служебного задания, и в пределах, вытекающих из задания, а также обнародовать такое произведение, если иное не определено договором между ним и работником. Работник при этом вправе по своему усмотрению использовать служебное произведение способами, не обусловленными целью служебного задания, а также способами, хотя и обусловленными целью задания, но за пределами этого задания.

40. При решении вопроса о принадлежности исключительного права на программу для ЭВМ или базу данных, созданную по государственному или муниципальному контракту для государственных или муниципальных нужд, судам следует руководствоваться положениями статьи 1298, а не статьи 1296 ГК РФ.

41. 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 коммерческое использование таких технологий, технических устройств или их компонентов в каких-либо иных целях, отличных от обхода технических средств защиты).

Loaded: 26-04-2024 AMt 07:20:23

VAS-RF_#06_2009_1ch:VAS-RF.qxd 27.05.2009 17:10 Page 133

42. При рассмотрении судом дела о защите авторских прав надлежит исходить из того, что пока не доказано иное, автором произведения (обладателем исключительного права на произведение) считается лицо, указанное в качестве такового на экземпляре произведения. Необходимость исследования иных доказательств может возникнуть в случае, если авторство лица на произведение оспаривается.

43. Применяя положения статей 1299–1301, 1309–1311, 1515 и 1537 ГК РФ о взыскании компенсации, суды должны учитывать следующее.

43.1. Требование о взыскании компенсации носит имущественный характер. Несмотря на то что размер подлежащей взысканию компенсации определяется по усмотрению суда (абзац второй статьи 1301, абзац второй статьи 1311, подпункт 1 пункта 4 статьи 1515, подпункт 1 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ), в исковом заявлении должна быть указана цена иска в твердой сумме. Исходя из размера заявленного требования определяется подлежащая уплате государственная пошлина.

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).

43.2. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков.

43.3. Рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абзацем вторым статьи 1301, абзацем вторым статьи 1311, подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 или подпунктом 1 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ.

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

43.4. Если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости права использования произведения, объекта смежных прав или товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное их использование, то при определении размера компенсации за основу следует принимать вознаграждение, обусловленное лицензионным договором, предусматривающим простую (неисключительную) лицензию, на момент совершения нарушения.

43.5. Если на основании статьи 1514 ГК РФ правовая охрана товарного знака уже прекращена, требование о возмещении убытков или выплате компенсации может

Loaded: 26-04-2024 AMt 07:20:23

VAS-RF_#06_2009_1ch:VAS-RF.qxd 27.05.2009 17:10 Page 134

быть заявлено лицом, являвшимся правообладателем на момент совершения правонарушения.

При предоставлении третьему лицу права использования произведения (товарного знака) по лицензионному договору или при передаче третьему лицу исключительного права по договору об отчуждении этого права 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 права (требования).

44. В статье 1302 ГК РФ предусмотрены обеспечительные меры, которые могут быть приняты при рассмотрении дел о нарушении авторских прав. Судам следует учитывать, что содержащийся в этой статье перечень не является исчерпывающим. Например, возможно применение обеспечительных мер в виде запрета лицу на опубликование произведения или на его распространение до разрешения спора об авторстве этого произведения.

Порядок принятия обеспечительных мер определяется соответствующим процессуальным законодательством.

Права, смежные с авторскими

45. 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).

Судам надлежит иметь в виду: эта норма 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 прямого 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 Кодексе.

46. Право изготовителя базы данных (параграф 5 главы 71 ГК РФ) охраняется только в отношении базы данных, созданной или обнародованной после 31.12.2007.

Право публикатора на произведение науки, литературы или искусства (параграф 6 главы 71 Кодекса) охраняется только в отношении произведения, правомерно обнародованного публикатором после 31.12.2007.

Loaded: 26-04-2024 AMt 07:20:23

VAS-RF_#06_2009_1ch:VAS-RF.qxd 27.05.2009 17:10 Page 135

Патентное право

47. Выявление в рамках экспертизы заявки на изобретение, полезную модель или промышленный образец невозможности патентуемого способа или решения 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.

48. Как предусмотрено подпунктом 2 пункта 1 статьи 1406 ГКРФ, споры об установлении патентообладателя (о признании права патентообладателя), то есть споры о том, кому принадлежит исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец, рассматриваются судом.

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 Кодекса 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.

49. В силу абзацев третьего и четвертого пункта 3 статьи 3 Патентного закона Российской Федерации (действовавшего до 01.01.2008) патент на полезную модель действовал до истечения пяти лет с даты подачи заявки в Роспатент, при этом срок действия патента мог быть продлен, но не более чем на три года; патент на промышленный образец действовал до истечения десяти лет с даты подачи заявки в Роспатент, при этом срок действия патента мог быть продлен, но не более чем на пять лет.

С 01.01.2008 сроки действия исключительных прав на полезную модель и промышленный образец установлены статьей 1363 ГК РФ: для полезных моделей — десять лет (с возможностью продления не более чем на три года), для промышленных образцов — пятнадцать лет (с возможностью продления не более чем на десять лет).

При решении вопроса о сроке действия исключительного права на полезную модель и промышленный образец судам, исходя из положений абзаца третьего статьи 5 Вводного закона, следует иметь в виду: если срок действия патента (в том

Loaded: 26-04-2024 AMt 07:20:23

VAS-RF_#06_2009_1ch:VAS-RF.qxd 27.05.2009 17:10 Page 136

числе с учетом продления, если он продлевался), установленный статьей 3 Патентного закона Российской Федерации, не истек на 01.01.2008, он подлежит исчислению в соответствии с пунктом 1 статьи 1363 ГК РФ. При этом срок, исчисляемый на основании пункта 1 статьи 1363 Кодекса, может быть продлен в порядке, предусмотренном пунктом 3 этой статьи, независимо от того, продлевался ли ранее срок, исчислявшийся на основании статьи 3 Патентного закона Российской Федерации.

50. В соответствии со статьями 1232, 1369, 1490 ГК РФ договор об отчуждении патента, лицензионный договор и другие договоры, посредством которых осуществляется распоряжение исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец, а также договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, лицензионный договор и другие договоры, посредством которых осуществляется распоряжение исключительным правом на товарный знак, подлежат государственной регистрации в Роспатенте и без указанной регистрации считаются недействительными.

Соглашения об изменении условий таких договоров, в том числе в отношении размера предусмотренных договором платежей, являются их неотъемлемой частью, на данные соглашения распространяется требование об обязательной государственной регистрации.

С учетом положений статей 389 и 391 Кодекса уступка права (требования) по названным договорам, а равно перевод долга, вытекающего из этих договоров, также подлежат государственной регистрации в Роспатенте.

51. Пунктом 4 статьи 1370 ГК РФ определен порядок выплаты компенсации работодателем, использующим служебное изобретение, служебную полезную модель или служебный промышленный образец в собственном производстве на условиях простой (неисключительной) лицензии (абзац второй названного пункта), или вознаграждения работодателем, 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).

Судам необходимо иметь в виду, что законодатель императивно определяет лицо, выплачивающее соответственно компенсацию или вознаграждение. Таковым лицом является работодатель (лицо, являвшееся работодателем на момент создания служебного произведения). Следовательно, даже в том случае, если принадлежащие работодателю права на результат интеллектуальной деятельности переданы (предоставлены) по договору об отчуждении права или по лицензионному договору, лицом, обязанным платить компенсацию или вознаграждение работнику, остается работодатель.

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

Loaded: 26-04-2024 AMt 07:20:23

VAS-RF_#06_2009_1ch:VAS-RF.qxd 27.05.2009 17:10 Page 137

При этом размер компенсации или вознаграждения определяется договором, а в случае спора — судом.

Такие споры подведомственны судам общей юрисдикции.

52. Согласно статьям 1248, 1398, 1513 ГК РФ решения Роспатента, принятые по результатам рассмотрения возражений против выдачи патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, а также против предоставления правовой охраны товарному знаку, могут быть оспорены в суде.

При рассмотрении таких дел судам следует учитывать, что нарушения Роспатентом процедуры рассмотрения возражений против выдачи патента или против предоставления правовой охраны товарному знаку являются основанием для признания принятого ненормативного правового акта недействительным только при условии, если эти нарушения носят существенный характер, что не позволило Роспатенту всесторонне, полно и объективно рассмотреть указанные возражения.

53. Если по результатам рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента судом общей юрисдикции установлено, что данный ненормативный правовой акт нарушает права и свободы гражданина или создает препятствия к осуществлению гражданином его прав и свобод, то суд согласно части 1 статьи 258 ГПК РФ принимает решение об обязанности соответствующего органа государственной власти, органа местного самоуправления, должностного лица, государственного или муниципального служащего устранить в полном объеме допущенное нарушение прав и свобод гражданина или препятствие к осуществлению гражданином его прав и свобод.

Если по результатам рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента арбитражным судом установлено, что данный ненормативный правовой акт не соответствует закону или иному нормативному правовому акту и нарушает права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, 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 рамках устранения допущенного нарушения суд вправе обязать Роспатент совершить соответствующие правоустанавливающие действия, а в случае необходимости (например, при отмене решения в связи с существенным нарушением процедуры его принятия) — рассмотреть заявление или возражение (послужившее основанием принятия Роспатентом оспоренного в суде решения) повторно, с учетом решения суда.

Если при рассмотрении дела об оспаривании решения Роспатента об отказе в признании недействительным патента или предоставления правовой охраны товарному знаку установлено наличие основания для такого признания, то суд с учетом конкретных фактических обстоятельств вправе также обязать Роспатент аннулировать патент, регистрацию товарного знака.

Loaded: 26-04-2024 AMt 07:20:23

VAS-RF_#06_2009_1ch:VAS-RF.qxd 27.05.2009 17:10 Page 138

54. Решение Роспатента о признании недействительным патента или предоставления правовой охраны товарному знаку вступает в силу со дня его принятия. Такое решение влечет аннулирование патента, товарного знака и соответствующего исключительного права с момента подачи в Роспатент заявки на выдачу патента, регистрацию товарного знака.

Следовательно, не могут быть признаны нарушением прав лица, за которым был зарегистрирован патент, товарный знак, действия иных лиц по использованию изобретения, полезной модели или промышленного образца, патент на который признан впоследствии недействительным, по использованию товарного знака, предоставление правовой охраны которому впоследствии признано недействительным.

При этом при рассмотрении дел об оспаривании решений Роспатента судам следует учитывать, что недействительным может быть признан и тот патент, действие которого на момент рассмотрения соответствующего вопроса Роспатентом прекращено, а равно и предоставление правовой охраны товарному знаку, правовая охрана которого на момент рассмотрения соответствующего вопроса Роспатентом прекращена.

Также судам надлежит исходить из того, что после признания недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку сделки, заключенные на основе патента или о товарном знаке 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.

55. В силу абзаца второго пункта 4 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 следует исходить из следующего.

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

Не подлежит удовлетворению требование лицензиара о взыскании неуплаченных лицензионных платежей за период, предшествующий признанию патента недействительным.

Предусмотренные настоящим пунктом данного 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 Кодекса).

Loaded: 26-04-2024 AMt 07:20:23

VAS-RF_#06_2009_1ch:VAS-RF.qxd 27.05.2009 17:10 Page 139

56. Согласно подпункту 8 пункта 1 статьи 1406 ГК РФ суды рассматривают, в частности, споры о размере, сроке и порядке выплаты компенсаций, предусмотренных Кодексом. При этом данная норма не предполагает возможности патентообладателя защищать свои нарушенные права путем заявления требования о взыскании компенсации, предусмотренной пунктом 3 статьи 1252 Кодекса. Такого рода способ защиты прав не предусмотрен положениями главы 72 ГК РФ.

Указанную норму суды применяют, рассматривая споры о компенсациях как виде вознаграждения, уплачиваемых на основании подпункта 3 статьи 1359, статьи 1360, абзаца второго пункта 4 статьи 1370, пункта 3 статьи 1392 Кодекса.

Право на секрет производства (ноу-хау)

57. Положения главы 75 ГК РФ определяют порядок правовой охраны секретов производства (ноу-хау), то есть сведений любого характера (производственных, технических, экономических, организационных и других), в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, а также сведений о способах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, к которым у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и в отношении которых обладателем таких сведений введен режим коммерческой тайны (статья 1465 Кодекса).

При этом судам следует учитывать, что режим коммерческой тайны, перечень не подлежащих охране сведений и порядок предоставления составляющей коммерческую тайну информации определяются в соответствии с Федеральным законом от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне».

Также необходимо иметь в виду, что 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, получивший доступ к соответствующей информации, такую информацию разгласил (статья 14 Федерального закона «О коммерческой тайне»).

Право на фирменное наименование

58. При применении статьи 1473 ГК РФ судам надлежит руководствоваться следующим.

58.1. 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 и может иметь одно сокращенное фирменное наименование. При этом согласно пункту 1 статьи 1473,

Loaded: 26-04-2024 AMt 07:20:23

VAS-RF_#06_2009_1ch:VAS-RF.qxd 27.05.2009 17:10 Page 140

пункту 2 статьи 1475 Кодекса 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.

58.2. 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 12.01.1996 № 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 Кодекса.

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

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

58.3. 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).

58.4. 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).

58.5. Требования к фирменным наименованиям кредитных организаций определены как статьей 1473 ГК РФ (к ним также применяются запреты, установленные пунктом 4 этой статьи), так и статьей 7 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», вводящей дополнительные требования к фирменным наименованиям указанных организаций.

58.6. Споры о фирменных наименованиях подведомственны арбитражным судам.

59. Согласно пункту 3 статьи 1474 ГК РФ не допускается использование юридическим лицом фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию другого юридического лица или сходного с ним до степени смешения, если указанные юридические лица осуществляют аналогичную деятельность и фирменное наименование второго юридического лица было включено в Единый государственный реестр юридических лиц (далее — Реестр) ранее, чем фирменное наименование первого юридического лица.

Loaded: 26-04-2024 AMt 07:20:23

VAS-RF_#06_2009_1ch:VAS-RF.qxd 27.05.2009 17:10 Page 141

При применении данной нормы судам необходимо учитывать: защите подлежит исключительное право на фирменное наименование юридического лица, раньше другого включенного в Реестр, вне зависимости от того, какое из юридических лиц раньше приступило к соответствующей деятельности.

60. Судам следует иметь в виду, что в силу пункта 4 статьи 1474 ГК РФ 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, и возместить правообладателю причиненные убытки может заявить только правообладатель. Органу, осуществляющему государственную регистрацию юридических лиц, на основании пункта 5 статьи 1473 Кодекса 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. Иным лицам право требования от юридического лица прекращения нарушения положений параграфа 1 главы 76 ГК РФ Кодексом не предоставлено.

61. При применении статьи 1475 ГК РФ судам надлежит учитывать, что она не исключает охрану в Российской Федерации права на фирменное наименование иностранных юридических лиц (статья 8 Парижской конвенции по охране промышленной собственности).

Право на товарный знак и право на знак обслуживания

62. 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 его защите (даже в случае, если в суд представляются доказательства неправомерности регистрации товарного знака) до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительной в порядке, предусмотренном статьей 1512 ГК РФ, или прекращения правовой охраны товарного знака в порядке, установленном статьей 1514 Кодекса.

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 государственной регистрации соответствующего товарного знака могут быть квалифицированы как злоупотребление правом.

63. Согласно подпункту 6 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия правовой охраны, если связанные с государственной регистрацией товарного знака действия правообладателя признаны в установленном порядке злоупотреблением правом либо недобросовестной конкуренцией.

Loaded: 26-04-2024 AMt 07:20:23

VAS-RF_#06_2009_1ch:VAS-RF.qxd 27.05.2009 17:10 Page 142

При рассмотрении дел об оспаривании решений Роспатента, принятых по результатам рассмотрения возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку по этому основанию, судам следует иметь в виду, в частности, следующее.

В силу части 2 статьи 14 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее — Закон о защите конкуренции) не допускается недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ или услуг.

Исходя из части 3 статьи 14 Закона о защите конкуренции, применяемой с учетом абзаца второго пункта 3 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 по его государственной регистрации признаны недобросовестной конкуренцией (при этом признание недобросовестной конкуренцией только действий по использованию товарного знака, но не по его государственной регистрации не является основанием оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку).

Такое возражение подается с приложением к нему решения федерального антимонопольного органа о нарушении правообладателем положений части 2 статьи 14 Закона о защите конкуренции.

Роспатент, получив соответствующее возражение с приложенным к нему решением, признает недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку.

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

Также надлежит учитывать, что суд на основании положений статьи 10 ГК РФ вправе по собственной инициативе, исходя из имеющихся фактических обстоятельств, признать в рамках рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента об отказе в признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку действия лица по регистрации товарного знака злоупотреблением правом или недобросовестной конкуренцией. В этом случае суд принимает решение о признании недействительным решения Роспатента и об обязании его аннулировать регистрацию соответствующего товарного знака.

Loaded: 26-04-2024 AMt 07:20:23

VAS-RF_#06_2009_1ch:VAS-RF.qxd 27.05.2009 17:10 Page 143

Право на коммерческое обозначение

64. 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 (статья 132 Кодекса) коммерческие обозначения, не являющиеся фирменными наименованиями и не подлежащие обязательному включению в учредительные документы и Реестр.

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 судам следует учитывать, что право на коммерческое обозначение не возникает ранее момента начала фактического использования такого обозначения для индивидуализации предприятия.

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

Председатель Верховного Суда Российской Федерации В. М. Лебедев
Председатель Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации А.А. Иванов
Секретарь Пленума, судья Верховного Суда Российской Федерации В.В. Дорошков
Секретарь Пленума, судья Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации Т.В.Завьялова

Loaded: 26-04-2024 AMt 07:20:23