

# Рекомендации Арбитражного суда Новосибирской области по рассмотрению споров, связанных с защитой интеллектуальных прав

---

---

## 1. Патентное право

*Требования, с которыми правообладатели обращаются в суд*

Правообладатели в случае нарушения их исключительных прав или совершения действий, создающих угрозу нарушения таких прав, вправе обратиться в арбитражный суд с исковым требованием о пресечении действий, нарушающих исключительные права или создающих угрозу их нарушения.

*Определение состава лиц, участвующих в деле*

Истцами по указанным спорам могут выступать:

- 1) патентообладатели;
- 2) приобретатели патента на основании договора об отчуждении патента (ст. 1365 ГК РФ);
- 3) обладатели исключительных лицензий (лицензиаты) (ст. 1367 ГК РФ).

Ответчиком по данным спорам является нарушитель (лицо, нарушившее исключительное право истца или создавшее угрозу его нарушения).

*Подготовка дела к судебному разбирательству*

В порядке ст. 133—135 АПК РФ арбитражный суд устанавливает наличие в материалах дела (в случае отсутствия предлагает представить) следующих доказательств:

- 1) патент (на изобретение, полезную модель, промышленный образец), который удостоверяет исключительное право;

- 2) лицензионный договор (прошедший государственную регистрацию в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам), если истцом выступает обладатель исключительной лицензии;
- 3) доказательства совершения ответчиком действий, которые, по мнению истца, нарушают его исключительные права или создают угрозу их нарушения. Под действиями, нарушающими исключительное право истца на изобретение, полезную модель или промышленный образец, следует понимать введение в гражданский оборот без согласования с правообладателем продукции, содержащей все существенные признаки полезной модели (промышленного образца), патент на которые истцом зарегистрирован в установленном порядке;
- 4) договор об отчуждении исключительных прав (зарегистрированный в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам), если истцом выступает лицо, которому передано исключительное право, — приобретатель патента.

#### *Особенности рассмотрения споров*

Подлежат установлению и исследованию арбитражным судом при разрешении спора следующие обстоятельства.

1. Наличие у истца зарегистрированного в установленном порядке патента/лицензионного договора/договора на отчуждение патента.

Исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец признается и охраняется при условии государственной регистрации соответствующих изобретения, полезной модели или промышленного образца, на основании которой федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности выдает патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец (ст. 1353 ГК РФ).

Договор об отчуждении патента, лицензионный договор и другие договоры, посредством которых осуществляется распоряжение исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец, подлежат государственной регистрации в Роспатенте и без указанной регистрации считаются недействительными. Соглашения об изменении условий таких договоров также подлежат государственной регистрации (ст. 1232, 1369 ГК РФ, а также п. 50 Постановления Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 26.03.2009 № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

2. Сведения о поддержании патента — наличие доказательств, свидетельствующих о поддержании патента в силе, т.е. факта уплаты истцом в установленный срок патентной пошлины за поддержание патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец в силе.

В случае неуплаты в установленный срок патентной пошлины действие патента прекращается досрочно (ст. 1399 ГК РФ).

При исследовании указанного вопроса также необходимо обратить внимание на сроки действия исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец, установленные ст. 1363 ГК РФ. При этом необходимо иметь в виду, что моментом, с которого следует исчислять течение срока действия исключительного права, является дата подачи заявки на выдачу патента в Роспатент.

3. Совершение ответчиком действий, нарушающих патент.

При установлении обстоятельств совершения ответчиком действий, нарушающих патент, в частности использования в производстве каждого признака, приведенного в независимой формуле полезной модели (всех существенных признаков промышленного образца), следует учитывать, что наличие в изделии ответчика дополнительных признаков, помимо всех существенных признаков охраняемого патентом промышленного образца, не является основанием для отказа в признании факта изготовления изделия ответчика с использованием запатентованного промышленного образца.

Доводы ответчика, нарушившего патент, о несоответствии последнего условиям патентоспособности, не могут быть приняты судом во внимание и исследованы, поскольку споры о недействительности патентов не отнесены к компетенции арбитражных судов.

При необходимости проведения патентоведческой экспертизы следует обращаться в экспертные учреждения, имеющие соответствующих специалистов, или к патентным поверенным, имеющим аттестацию и включенными в Реестр патентных поверенных РФ. При этом необходимо учитывать наличие у патентного поверенного соответствующей специализации, а именно: изобретения и полезные модели; промышленные образцы; товарные знаки и знаки обслуживания; наименования мест происхождения товаров; программы для электронно-вычислительных машин, базы данных, топологии интегральных микросхем (ст. 4, 6 Федерального закона от 30.12.2008 № 316-ФЗ «О патентных поверенных», с изменениями от 11.07.2011).

4. Наличие или отсутствие у ответчика права преждепользования/послепользования.

Исследуя вопрос о наличии или отсутствии у ответчика права преждепользования/послепользования следует учитывать положения ст. 1359—1361, 1400 ГК РФ, которые содержат перечень действий, не являющихся нарушением исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

Наличие у ответчика такого права в соответствии с названными нормами исключает возможность признания действий ответчика нарушающими исключительное право истца.

Для определения наличия у ответчика права преждепользования/послепользования следует установить период и объем использования в производстве изобретения, полезной модели или промышленного образца.

При исследовании вопроса о наличии у ответчика права преждепользования необходимо установить факт добросовестного использования ответчиком на территории РФ созданного им независимо от истца тождественного решения или осуществления необходимых к тому приготовлений до даты приоритета изобретения, полезной модели или промышленного образца истца (ст. 1361, 1381, 1382 ГК РФ).

Для определения наличия у ответчика права послепользования необходимо установить факт использования ответчиком изобретения, полезной модели или промышленного образца или совершение необходимых к этому приготовлений в период между датой прекращения действия патента и датой публикации в официальном бюллетене федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности сведений о восстановлении действия патента (ст. 1400 ГК РФ).

5. Наличие у ответчика Евразийского патента.

Помимо патентов РФ, на территории России действуют патенты, выданные в соответствии с Евразийской патентной конвенцией от 09.09.1994.

Единый евразийский патент действует на территории 12 государств-участников Евразийской патентной конвенции: Туркменистан, Республика Беларусь, Республика Таджикистан, Российская Федерация, Азербайджанская Республика, Республика Грузия, Республика Узбекистан, Украина, Кыргызская Республика, Республика Молдова, Республика Армения.

Для выполнения задач, связанных с функционированием Евразийской патентной системы, и выдачи евразийских патентов Конвенцией учреждена Евразийская патентная организация (ЕАПО), органами которой являются Евразийское патентное ведомство (ЕАПВ), которое выполняет административные функции, и Административный совет. Таким образом, имеет место существование двух независимых патентных ведомств, которые выдают охранные документы.

Возможные противоречия разрешены в ст. 1397 ГК РФ, согласно которой в случае, когда евразийский патент и патент Российской Федерации на идентичные изобретения или идентичные изобретение и полезную модель, имеющие одну и ту же дату приоритета, принадлежат разным патентообладателям, такие изобретения или изобретение и полезная модель могут использоваться только с соблюдением прав всех патентообладателей.

При рассмотрении требования патентообладателя о взыскании компенсации, предусмотренной п. 3 ст. 1252 ГК РФ, необходимо учитывать, что названный способ защиты исключительных прав не предусмотрен положениями главы 72 ГК РФ (п. 56 Постановления Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 26.03.2009

№ 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

## 2. Право на фирменное наименование

*Требования, с которыми правообладатели обращаются в суд*

Юридические лица, являющиеся коммерческими организациями, в случае нарушения их исключительных прав на фирменные наименования вправе обратиться в арбитражный суд с исковым требованием:

- 1) о прекращении (запрете) использования фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию истца или сходного с ним до степени смешения;
- 2) об обязанности ответчика внести соответствующие изменения в учредительные документы (дополнительное требование);
- 3) о возмещении причиненных ответчиком убытков (дополнительное требование).

*Определение состава лиц, участвующих в деле*

Истцом по указанным спорам могут выступать только правообладатели исключительного права на фирменное наименование (ст. 1473 ГК РФ).

Ответчиком по данным спорам является нарушитель (лицо, нарушившее исключительное право истца путем использования его фирменного наименования, либо тождественного ему, либо сходного с фирменным наименованием истца до степени смешения).

При заявлении требований, связанных с внесением изменений в учредительные документы ответчика, арбитражному суду следует решить вопрос о привлечении к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, налогового органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц.

*Подготовка дела к судебному разбирательству*

В порядке ст. 133—135 АПК РФ арбитражный суд устанавливает наличие в материалах дела (в случае отсутствия предполагает представить) следующих доказательств:

- 1) свидетельство о государственной регистрации;
- 2) устав;

- 3) доказательства нарушения исключительного права истца (использования ответчиком фирменного наименования истца, тождественного фирменному наименованию истца или сходного с ним до степени смешения). Под действиями, нарушающими исключительное право истца на фирменное наименование, следует понимать использование юридическим лицом фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию другого юридического лица или сходного с ним до степени смешения, в отношении видов деятельности, аналогичных видам деятельности, осуществляемых правообладателем (ст. 1474 ГК РФ);
- 4) расчет убытков, включая упущенную выгоду, и их документальное подтверждение (если заявлено соответствующее требование).

#### ***Особенности рассмотрения споров***

Установлению и исследованию арбитражным судом при разрешении спора подлежат следующие обстоятельства.

1. Право истца на использование фирменного наименования.

Доказательством наличия у истца исключительного права на фирменное наименование является свидетельство о государственной регистрации юридического лица.

Исключительное право на фирменное наименование подлежит правовой охране с момента государственной регистрации юридического лица, являющегося коммерческой организацией, и включения соответствующих сведений в ЕГРЮЛ (п. 4 ст. 54, ст. 1473 ГК РФ). Сокращенные фирменные наименования, а также фирменные наименования на языках народов Российской Федерации и иностранных языках, защищаются исключительным правом на фирменное наименование при условии их включения в ЕГРЮЛ. С момента исключения фирменного наименования из ЕГРЮЛ в связи с прекращением юридического лица либо внесением изменений в его фирменное наименование исключительное право на фирменное наименование прекращается (ст. 1474, 1475 ГК РФ).

Учитывая, что с иском о защите исключительного права на фирменное наименование может обратиться только правообладатель, следует иметь в виду, что не допускается возможность распоряжения названным исключительным правом, в том числе путем его отчуждения или предоставления другому лицу такого права.

Не являются средством индивидуализации юридических лиц в смысле положений части четвертой ГК РФ:

- наименования некоммерческих организаций (на них не распространяется правовая охрана, установленная § 1 главы 76 ГК РФ, а также запреты, содержащиеся в п. 4 ст. 1474 ГК РФ);

- наименования не являющихся юридическими лицами объединений юридических лиц (ст. 4 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», п. 58.2 Постановления, Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 26.03.2009 № 5/29).

Право на фирменное наименование не может не включать в себя полномочие на его указание юридическим лицом в своих коммерческих и иных предложениях. Необходимость для этого зарегистрировать фирменное наименование в качестве товарного знака законом не предусмотрена.

2. Вероятность смешения фирменных наименований истца и ответчика при участии в гражданском обороте.

Различие организационно-правовой формы как части фирменного наименования истца и ответчика само по себе не свидетельствует об отсутствии нарушения права на фирменное наименование (п. 17 Информационного письма ВАС РФ от 13.12.2007 № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности»).

Вопрос о сходстве до степени смешения обозначений (фирменных наименований) по общему правилу может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя, т.е. без назначения экспертизы, поскольку экспертиза в силу ч. 1 ст. 82 АПК РФ назначается лишь в случае, когда для сравнения обозначений требуются специальные знания. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

3. Дата государственной регистрации юридического лица, использующего фирменное наименование истца, тождественное фирменное наименование либо сходное до степени смешения с зарегистрированным фирменным наименованием истца.

При применении п. 3 ст. 1474 ГК РФ следует учитывать, что защите подлежит исключительное право на фирменное наименование юридического лица, раньше другого включенного в ЕГРЮЛ, вне зависимости от того, какое из юридических лиц раньше приступило к соответствующей деятельности. При применении ст. 1475 ГК РФ надлежит учитывать, что она не исключает охрану в Российской Федерации права на фирменное наименование иностранных юридических лиц (ст. 8 Конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883, п. 59, 61 Постановления Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 26.03.2009 №5/29).

### **3. Право на товарный знак и знак обслуживания**

*Требования, с которыми правообладатели обращаются в суд*

Правообладатели в случае нарушения их исключительных прав вправе обратиться в арбитражный суд с исковыми заявлениями:

- 1) о прекращении нарушений исключительного права на товарный знак путем изъятия из оборота контрафактных товаров, этикеток, упаковок товара, на которых размещены незаконно используемый товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, либо их уничтожения за счет нарушителя;
- 2) о возмещении убытков;
- 3) о взыскании компенсации.

*Определение состава лиц, участвующих в деле*

Истцами по указанным спорам могут выступать:

- 1) обладатели зарегистрированного в установленном порядке исключительного права на товарный знак (знак обслуживания);
- 2) приобретатели исключительного права по договору об отчуждении исключительного права на товарный знак (ст. 1488 ГК РФ);
- 3) обладатели исключительных лицензий (лицензиаты) (ст. 1489 ГК РФ).

Ответчиком по данным спорам является нарушитель (лицо, нарушившее исключительное право истца).

*Подготовка дела к судебному разбирательству*

В порядке ст. 133—135 АПК РФ арбитражный суд устанавливает наличие в материалах дела (в случае отсутствия предлагает представить) следующих доказательств:

- 1) свидетельство на товарный знак;
- 2) лицензионный договор (прошедший государственную регистрацию в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам), если истцом выступает обладатель исключительной лицензии;
- 3) доказательства совершения ответчиком действий, которые, по мнению истца, нарушают его исключительные права на товарный знак. Под действиями, нарушающими исключительное право истца на товарный знак, следует понимать введение в гражданский оборот без согласования с правообладателем товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых размещены незаконно используемый товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение;
- 4) договор об отчуждении исключительных прав (зарегистрированный в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам), если истцом выступает лицо, которому передано исключительное право, — приобретатель исключительных прав на товарный знак.

### ***Особенности рассмотрения споров***

Установлению и исследованию арбитражным судом при разрешении спора подлежат следующие обстоятельства.

1. Наличие зарегистрированного в установленном порядке права истца на товарный знак (знак обслуживания).

Исключительное право на товарный знак (знак обслуживания) признается и охраняется при условии государственной регистрации соответствующего товарного знака (знака обслуживания), на основании которой федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности выдает свидетельство на товарный знак (ст. 1480, 1481 ГК РФ), удостоверяющее приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве.

Товарный знак (знак обслуживания) используется для индивидуализации товаров (работ, услуг), в отношении которых он зарегистрирован. Обладателями названного исключительного права могут выступать юридические лица и индивидуальные предприниматели. Различают индивидуальные и коллективные товарные знаки (по субъектному составу).

При разрешении споров, связанных с защитой нарушенных исключительных прав на коллективный товарный знак, следует учитывать положения ст. 1510 ГК РФ, согласно которым исключительное право на соответствующий товарный знак не может быть отчуждено или передано по лицензионному договору.

Договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, лицензионный договор и другие договоры, посредством которых осуществляется распоряжение исключительным правом на товарный знак (знак обслуживания), подлежат государственной регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности (ст. 1490 ГК РФ) и без указанной регистрации считаются недействительными.

При определении сроков действия исключительного права на товарный знак, установленных ст. 1491 ГК РФ, необходимо учитывать, что моментом, с которого следует исчислять течение срока действия исключительного права, будет являться дата подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности. В случае истечения установленного названной нормой срока действия исключительного права необходимо проверить наличие соответствующей записи о продлении срока действия исключительного права в свидетельстве на товарный знак. Информация о регистрации исключительных прав на товарные знаки (знаки обслуживания), их продлении и прекращении содержится в Государственном реестре товарных знаков, сведения в которые вносятся федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

2. Факт нарушения ответчиком исключительного права истца на товарный знак, а именно:
  - a) применение ответчиком для маркировки предлагаемого к продаже товара обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца;
  - б) однородность товаров (услуг) истца и ответчика.

Вопрос о сходстве до степени смешения обозначений, в том числе товарных знаков, является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя, т.е. без назначения экспертизы, поскольку экспертиза в силу ч. 1 ст. 82 АПК РФ назначается лишь в случае, когда для сравнения обозначений требуются специальные знания (п. 13 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 13.12.2007 № 122). Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Кроме того, для установления опасности смешения обозначений в глазах потребителя суд может в качестве доказательства использовать данные социологического опроса, представленные сторонами. Проведением социологических опросов занимается ряд организаций (например, региональное представительство в г. Новосибирске Фонда «Общественное мнение»).

При решении вопроса об однородности товаров (услуг) истца и ответчика для определения принципиальной возможности возникновения у потребителя представления о принадлежности товаров (услуг) истца и ответчика одному изготовителю, следует учитывать, что принятая Соглашением о международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (подписано в Ницце) классификация не влияет на оценку однородности товаров и услуг. Факт наличия либо отсутствия тождества или сходства может быть установлен экспертизой в отношении однородных товаров.

По определению «однородный — это относящийся к тому же роду, разряду, одинаковый; выполняющий ту же функцию»<sup>1</sup>.

Под однородными товарами и услугами следует понимать товары и услуги, относящиеся к одному и тому же роду и виду, не обладающие различительной способностью и создающие у потребителя представление о принадлежности их к одному изготовителю. Согласно действующему законодательству товары и услуги классифицируются в соответствии с указанными в МКТУ классами. Каждый класс МКТУ состоит из множества разнородных групп (родовых понятий) товаров (приказ Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 31.12.2009 № 198 «Об утверждении Методических рекомендаций по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания»).

Правовая охрана исключительного права на товарный знак (знак обслуживания) действует только в рамках однородных товаров и услуг.

---

<sup>1</sup> Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка. М., 1992.

***Особенности рассмотрения отдельных категорий споров***

- I. Об обязанности ответчика прекратить незаконное использование товарного знака, сходного до степени смешения с фирменным наименованием истца.

Обстоятельства, подлежащие установлению и исследованию арбитражным судом при разрешении спора:

- дата государственной регистрации юридического лица, использующего фирменное наименование, сходное до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком;
- форма использования фирменного наименования при предложении товаров и услуг;
- средство индивидуализации (фирменное наименование или товарный знак), исключительное право на которое возникло ранее.

Использование фирменного наименования наряду с зарегистрированным другой организацией товарным знаком, сходным до степени смешения с фирменным наименованием, правомерно при условии, что регистрация юридического лица, использующего фирменное наименование, была осуществлена ранее регистрации товарного знака.

- II. О прекращении (пресечении) использования доменного имени, сходного до степени смешения или тождественного товарному знаку истца.

Надлежащим ответчиком по данным спорам является администратор домена, поскольку именно он определяет порядок использования доменного имени.

Администратором домена зачастую является физическое лицо, не обладающее статусом индивидуального предпринимателя, однако данные споры, с учетом их экономического характера, подлежат рассмотрению арбитражными судами.

При определении арбитражным судом состава лиц, участвующих в деле, необходимо решить вопрос о привлечении к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, регистратора домена.

Если истцом заявлен иск к регистратору домена, необходимо учитывать, что регистрация домена представляет собой занесение регистратором в Реестр, на основании заявки заказчика, информации о доменном имени и его администраторе. Регистратор не является администратором (владельцем) доменного имени, не использует товарный знак и фирменное наименование правообладателя (постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 30.08.2011 по делу № А40-4523/11-19-36).

***Подготовка дела к судебному разбирательству (особенности для данного вида споров)***

В порядке ст. 133—135 АПК РФ арбитражный суд устанавливает наличие в материалах дела (в случае отсутствия предлагает представить) следующих доказательств (помимо названных в основной части).

1. Доказательства использования товарного знака истца в доменном имени ответчика.
2. Однородность товаров (услуг) истца, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, с товарами, предлагаемыми ответчиком на сайте со спорным доменным именем;

***Обстоятельства, подлежащие установлению и исследованию арбитражным судом при разрешении спора***

1. Регистрация домена, его использование ответчиком, а также информация об администраторе и регистраторе домена могут быть подтверждены справкой, которая может быть выдана регистратором домена по запросу правообладателя, содержащему обязательство использовать полученную информацию для предъявления иска (п. 9.1.5. Правил регистрации доменных имен в доменах RU и РФ, утвержденных решением Координационного центра национального домена сети Интернет от 05.10.2011 № 2011-18/81).
2. Однородность товаров (услуг), предлагаемых ответчиком на сайте, с товарами (услугами) истца может быть подтверждена протоколом ознакомления нотариуса с информацией, находящейся на сайте (ст. 102 Основ законодательства РФ о нотариате), полученным до обращения истца в арбитражный суд.

Признание регистрации домена нарушением прав правообладателя не может быть поставлено в зависимость от наличия/отсутствия предложения администратором домена (ответчиком) товаров (услуг), в отношении которых зарегистрирован товарный знак истца (правообладателя), если в действиях администратора домена установлено наличие акта недобросовестной конкуренции, запрещенной ст. 10bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883, а именно:

- доменное имя идентично или сходно до степени смешения с товарным знаком третьего лица;
- у владельца доменного имени нет каких-либо законных прав и интересов в отношении доменного имени (ответчик не являлся и не является владельцем одноименного товарного знака и доменное имя не отражает его имени или фирменного наименования его компании, отсутствуют доказательства других законных интересов в использовании фирменного обозначения);
- доменное имя зарегистрировано и используется недобросовестно. Наличие у ответчика права администрирования доменного имени, тождественно-

го товарному знаку истца, без разрешения правообладателя, создает угрозу нарушения исключительного права истца на товарный знак и является препятствием для использования товарного знака путем размещения его в сети Интернет, в том числе в доменном имени. При этом недоказанность использования ответчиком доменного имени в коммерческой деятельности не является основанием для отказа в удовлетворении иска (Постановление Президиума ВАС РФ от 18.05.2011 № 18012/2010).

Исковое требование о прекращении (пресечении, запрете) использования доменного имени, сходного до степени смешения или тождественного товарному знаку истца, подлежит удовлетворению, только если на момент вынесения решения ответчик является администратором данного домена. В случае передачи прав на доменное имя другому лицу названное исковое требование удовлетворению не подлежит.

### ***Обеспечительные меры***

При обращении с иском в целях исключения возможности передачи ответчиком прав на доменное имя может быть подано заявление о принятии мер по обеспечению заявленных исковых требований (например, о запрете передавать права на доменное имя другим лицам, кроме истца).

### ***Приостановление производства по делу***

Рассмотрение Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку не влечет обязательного приостановления производства по делу о нарушении прав на этот товарный знак. Принятое по итогам рассмотрения возражений решение в силу подп. 1 ст. 311 АПК РФ может быть признано вновь открывшимся обстоятельством.

### ***Взыскание компенсации***

Согласно положениям ст. 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации. Обязанность доказывания размера заявленной к взысканию компенсации истцом законом не предусмотрена. Для удовлетворения заявленного требования должен быть доказан факт нарушения ответчиком исключительных прав истца. С учетом характера нарушения исключительных прав, допущенного ответчиком, и иных обстоятельств дела суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации в пределах, установленных п. 4 ст. 1515 ГК РФ. Правообладатель вправе требовать от ответчика выплаты компенсации либо за каждый случай неправомерного использования исключительного права, либо за допущенное нарушение в целом. При заявлении требований о взыскании компенсации одного вида суд по собственной инициативе не может принять решение о взыскании компенсации другого вида.

При заявлении требования о взыскании компенсации и представлении в материалы дела доказательств понесенных истцом убытков их размер может быть учтен судом при определении размера компенсации, однако наряду с компенсацией убытки взысканию не подлежат (ст. 1515 ГК РФ).

При решении вопроса о возможности удовлетворения требования о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости товаров, в случае если на товарах размещен не сам товарный знак, а сходное с ним обозначение, следует учитывать, что п. 4 ст. 1515 ГК предусмотрены различные виды компенсации, в равной мере применимые при нарушении исключительного права на товарный знак, и правообладатель вправе сделать выбор по собственному усмотрению. Поэтому размещение на контрафактных товарах обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца, позволяет правообладателю по своему выбору требовать взыскания компенсации в размере, предусмотренном подп. 1 либо 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ, в том числе в двукратном размере стоимости данного товара (Постановление Президиума ВАС РФ от 27.09.2011 по делу № 3602/11).

## **4. Авторское право и права, смежные с авторскими**

*Требования, с которыми правообладатели обращаются в суд*

Правообладатели в случае нарушения их исключительных прав вправе обратиться в арбитражный суд с исками:

- 1) о восстановлении положения, существовавшего до нарушения права и прекращении действий, нарушающих исключительные права или создающие угрозу их нарушения;
- 2) о возмещении убытков;
- 3) о взыскании компенсации.

*Определение состава лиц, участвующих в деле*

Истцами по указанным спорам могут выступать:

- 1) обладатели исключительного авторского и смежных прав;
- 2) приобретатели исключительного права по договору об отчуждении исключительного права;
- 3) обладатели исключительных лицензий (лицензиаты);
- 4) организации, осуществляющие коллективное управление авторскими и смежными правами.

Организация, осуществляющая коллективное управление авторскими и смежными правами, вправе предъявлять требования в суде от имени правообладателей или от своего имени для защиты прав, управление которыми она осуществляет (п. 5 ст. 1242 ГК РФ). Указанные организации действуют в интересах правообладателей. 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 право на управление соответствующими правами на коллективной основе (п. 1 ст. 1242 ГК РФ).

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 или иной экономической деятельностью, споры подведомственны арбитражным судам.

Спор с участием организации, осуществляющей коллективное управление авторскими и смежными правами, может быть рассмотрен судом и без участия конкретного правообладателя (п. 21 Постановления Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 26.03.2009 № 5/29).

Ответчиком по данным спорам является нарушитель (лицо, нарушившее исключительное право истца или создавшее угрозу его нарушения).

### ***Подготовка дела к судебному разбирательству***

В порядке ст. 133—135 АПК РФ арбитражный суд устанавливает наличие в материалах дела (в случае отсутствия предлагает представить) следующих доказательств:

- 1) доказательства наличия исключительных авторских или иных смежных прав;
- 2) договор об отчуждении исключительного права (если истцом выступает лицо, которому передано исключительное право по указанному договору, — приобретатель исключительных прав);
- 3) лицензионный договор (если истцом выступает обладатель исключительной лицензии);
- 4) устав и договор, заключенный с правообладателем о передаче полномочий по управлению авторскими или смежными правами организации либо договор с другой организацией, управляющей авторскими правами правообладателя на коллективной основе (если истцом является организация, не аккредитованная и осуществляющая коллективное управление авторскими и смежными правами, которая действует в интересах правообладателя);
- 5) свидетельство о государственной аккредитации (если истцом является организация, осуществляющая коллективное управление авторскими и смежными

ми правами, которая действует в интересах правообладателя или неопределенного круга лиц (абз. 2 п. 5 ст. 1242 ГК РФ)). Аккредитованная организация (ст. 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 абз. 2 п. 5 ст. 1242 ГК РФ) свидетельством о государственной аккредитации;

- 6) договор (доверенность), устав, подтверждающие полномочия организации действовать в интересах конкретных обладателей исключительных авторских и смежных прав. Организация, не являющаяся аккредитованной, 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 (п. 3 ст. 1242 ГК РФ);
- 7) доказательства, свидетельствующие о том, что действия ответчика нарушают или создают угрозу нарушения исключительных авторских и смежных прав. Под действиями, нарушающими исключительные авторские и смежные права, в том числе, следует понимать использование без согласования с правообладателем объектов авторских или смежных прав (например, распространение, воспроизведение, доведение до всеобщего сведения произведения без разрешения правообладателя; изготовление, хранение, реализация контрафактного материального носителя, содержащего произведения, программы для ЭВМ или базы данных, и т.д.);
- 8) расчет убытков, включая упущенную выгоду и их документальное подтверждение, объем использования (если заявлено соответствующее требование).

#### ***Особенности рассмотрения споров***

Установлению и исследованию арбитражным судом при разрешении спора подлежат следующие обстоятельства.

1. Наличие у истца авторского права или смежного права.

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 (п. 42 Постановления Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 26.03.2009 № 5/29).

Признание и предоставление правовой охраны исключительным авторским и смежным правам не требует обязательной государственной регистрации. Следует учитывать, что правообладателям предоставлена возможность регистрации в отношении программ для ЭВМ и баз данных (ст. 1262 ГК РФ).

Договор об отчуждении исключительного авторского права, лицензионный договор и другие договоры, посредством которых осуществляется распоряжение исключительным авторским правом, а также переход к другим лицам без договора исключительных авторских прав, подлежат государственной регистрации в Роспатенте в случае передачи авторских прав на зарегистрированные правообладателем программы для ЭВМ и базы данных.

Если истцом выступает обладатель исключительной лицензии, при рассмотрении спора о нарушении переданных по договору исключительных прав арбитражному суду необходимо учитывать, что лицензиаром при заключении договора определяется объем передаваемых лицензиату прав. Кроме этого, необходимо установить срок, на который переданы исключительные права, при этом следует учитывать, что если условие о сроке в договоре не содержится, договор считается заключенным на пять лет. Но в любом случае срок действия лицензионного договора не может превышать срок действия передаваемого права. Указанные ограничения содержатся в ст. 1235 ГК РФ. Если же срок, на который заключен договор, превышает срок действия передаваемого права, договор считается заключенным на срок действия исключительного права.

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 п. 7 ст. 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 (п. 13.8 Постановления Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 26.03.2009 № 5/29).

При исследовании вопроса о незаконном использовании ответчиком программ для ЭВМ или баз данных следует учитывать, что использование программы для ЭВМ с внесенными в нее изменениями (модифицированной программы) в отсутствие договора с правообладателем соответствующих авторских прав, на основании которого было передано право на такое использование программы для ЭВМ, как ее модификация, само по себе является нарушением авторских прав.

Предоставление права пользования программой для ЭВМ третьим лицам за плату к числу прав пользователя программ не относится. Программа для ЭВМ может предоставляться без согласия правообладателя только в случае, если объектом проката является устройство, неразрывно связанное с установленной на нем программой (например, калькулятор, стиральная машина). В иных случаях право на использование программы для ЭВМ путем сдачи в прокат принадлежит только правообладателю.

## 2. Контрафактность экземпляров продукции.

Исследуя вопрос о контрафактности, следует учитывать, что контрафактными являются экземпляры (например, произведения и фонограммы), изготовленные

ние и распространение которых влечет за собой нарушение авторских прав и смежных прав.

Выход о контрафактности экземпляров (произведений/программ для ЭВМ/баз данных) можно сделать при установлении факта отсутствия согласия (разрешения) правообладателя на конкретный способ использования аудио-, видео- и иной продукции (воспроизведение, распространение и т.п.).

Практически во всех случаях незаконного воспроизведения и распространения продукции экземпляры таких произведений или фонограмм будут иметь некоторые отличия от легальных или оригинальных экземпляров, которые могут быть выявлены в том числе экспертами-специалистами в данной области. Установление отличий позволит сделать вывод о наличии признаков контрафактности продукции и будет являться косвенным доказательством нарушения авторских и смежных прав.

При назначении экспертизы в связи с необходимостью исследования объектов авторского права и (или) смежных прав суды должны соблюдать требования о недопустимости привлечения в качестве экспертов или специалистов лиц, связанных трудовыми или договорными отношениями с правообладателями. В случае необходимости получения информации о специальных формах защиты объектов авторского и смежного права (специальные метки на дисках, художественных произведениях и т.д.), которые известны только правообладателю, его сотрудники и иные связанные с ним лица могут быть вызваны в суд только в качестве свидетелей. Понятие контрафактности экземпляров произведений и (или) фонограмм является юридическим. Поэтому вопрос о контрафактности экземпляров произведений или фонограмм не может ставиться перед экспертом (Постановление Пленума ВС РФ от 19.06.2006 № 15).

Назначение судебной экспертизы для разрешения вопроса о контрафактности не всегда является необходимым, зачастую этот вопрос может быть разрешен путем установления самого факта отсутствия согласия правообладателя на использование ответчиком объектов авторских или смежных прав истца.

3. Факт изготовления или распространения контрафактной продукции.

Под использованием исключительных прав в форме распространения следует понимать в том числе предложение к продаже экземпляров продукции (например, фонограммы) лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность по продаже товаров в розницу (ст. 494 ГК РФ).

Действия лица по распространению контрафактных экземпляров произведения образуют самостоятельное нарушение исключительных прав. Сам по себе факт приобретения этих экземпляров у третьих лиц не свидетельствует об отсутствии вины у лица, осуществляющего их перепродажу.

4. Причинно-следственная связь между совершением ответчиком действий, нарушающих исключительные права истца, и причинением последнему ущерба вследствие совершения указанных действий.

При решении вопроса о взыскании причиненных убытков на нарушителя возлагается обязанность доказать свою невиновность. Такая «презумпция вины» содержится в п. 2 ст. 1064 ГК РФ, в соответствии с которым «лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения вреда, если докажет, что вред причинен не по его вине».

5. Размер подлежащих взысканию убытков или компенсации.

В соответствии со ст. 1252 ГК РФ при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. Правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков. Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных ГК РФ, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости. Правообладатель вправе требовать от нарушителя выплаты компенсации за каждый случай неправомерного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо за допущенное правонарушение в целом.

Требование о взыскании компенсации носит имущественный характер. Несмотря на то что размер подлежащей взысканию компенсации определяется по усмотрению суда, 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.

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает:

- характер допущенного нарушения;
- срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности;
- степень вины нарушителя;
- наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя;
- вероятные убытки правообладателя.

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, предусмат-

ривающим простую (неисключительную) лицензию, на момент совершения нарушения.

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. Право требования возмещения убытков или выплаты компенсации может быть передано по соглашению об уступке права (требования) (п. 43, 43.1, 43.3, 43.4, 43.5 Постановления Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 26.03.2009 № 5/29).

Наличие в материалах дела постановления об отказе в привлечении ответчика к уголовной ответственности за нарушение авторских и (или) смежных прав не исключает возможности применения к нему мер гражданско-правовой ответственности.