

ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО РАЗРЕШЕНИЮ СПОРОВ, СВЯЗАННЫХ С ЗАЩИТОЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Настоящий обзор подготовлен в соответствии с планом работы Шестого арбитражного апелляционного суда на 2 полугодие 2015 года.

Целью обзора является выявление проблемных вопросов судебной практики по спорам, связанным с защитой интеллектуальной собственности, рассмотренных Шестым арбитражным апелляционным судом в 2015 году.

Об актуальности выбранной темы свидетельствуют значительные изменения в регулировании вопросов правовой охраны и защиты прав на результаты интеллектуальной деятельности, стремительный рост количества судебных споров.

По данным АИС «Судопроизводство» за указанный период в апелляционном порядке было пересмотрено 32 судебных акта, из них 3 отменено судом апелляционной инстанции и 1 изменен.

В Суд по интеллектуальным правам обжаловано 8 судебных актов, из них 4 судебных акта отменено, дела направлены на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Во втором полугодии 2015 года Верховный Суд РФ обобщил судебную практику по спорам о защите интеллектуальных прав, утвердив Президиумом Верховного Суда РФ 26.06.2015 Обзор судебной практики № 2 (2015) (пункт 1), и 23.09.2015 - Обзор судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, между тем проблемные вопросы остаются.

1. Без наличия правовых оснований, без согласия правообладателя, ответчик не вправе осуществлять использование лицензии, в количестве превышающем, переданное ему истцом право на бессрочное использование такой лицензии на определенное количество пользователей.

Общество с ограниченной ответственностью обратилось с иском к учреждению о прекращении незаконного использования программного продукта, принадлежащего истцу, и о взыскании компенсации за незаконное использование.

Суд первой инстанции в удовлетворении иска отказал, не установив фактов нарушения ответчиком условий использования программного продукта.

Суд апелляционной инстанции оставил решение суда первой инстанции в силе, указал, что условиями договора количество пользователей программы не ограничено, программный продукт использовался в рамках договора.

Суд кассационной инстанции судебные акты первой и апелляционной инстанций отменил, направил дело на новое рассмотрение.

При этом суд кассационной инстанции исходил из следующего.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 1273 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), воспроизведение программных продуктов, кроме случаев, предусмотренных статьей 1280 ГК РФ, даже если такое воспроизведение осуществляется гражданином при необходимости и исключительно в личных целях правомерно обнародованного произведения, без согласия автора или иного правообладателя не допускается.

Бессрочная лицензия выдана учреждению на определенное количество пользователей, а подписанный сторонами лицензионный договор на использование тестовой лицензии с целью тестирования возможностей программы, ознакомления и всестороннего изучения возможностей программы по автоматизации учреждения, позволял ответчику использовать указанную компьютерную программу на законных основаниях с согласия истца только до определенной даты. Таким образом, без наличия на то правовых оснований, без согласия правообладателя - истца, ответчик не вправе осуществлять использование лицензии, в количестве превышающем, переданное ему истцом право на бессрочное использование такой лицензии на определенное количество пользователей. В силу абзаца 2 пункта 1 статьи 1229 ГК РФ правообладатель вправе по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование произведения, причем отсутствие такого запрета не считается согласием на его использование.

Суд кассационной инстанции пришел к выводу о том, что судами при квалификации договора, предоставляющего права использования ответчику программного продукта, допущено неправильное применение положения абзаца 2 пункта 1 статьи 1229 ГК РФ.

(Постановление Суда по интеллектуальным правам от 29.07.2015 № С01-490/2015 по делу № А73-10465/2014)

2. Возможность защиты нарушенного исключительного права на товарный знак возникает при наличии самого факта его использования без согласия правообладателя и не зависит от территории использования товарного знака и квалификации действий нарушителя в качестве недобросовестной конкуренции.

Общество с ограниченной ответственностью, являющееся обладателем исключительного права на товарный знак, содержащий словесное обозначение «БЫСТРОДЕНЬГИ/BYSTRODENGI», обратилось с иском к обществу «Быстрые деньги» о запрете использования товарного знака в фирменном наименовании и о понуждении к его изменению. Истец ссылается на незаконное использование обозначения, сходного до степени смешения с названным товарным знаком.

Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суды первой и апелляционной инстанций, применив нормы Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», исходили из отсутствия конкурентных отношений между истцом и ответчиком в силу осуществления ими деятельности на различных товарных рынках с разными географическими границами. Суды пришли к выводу о том, что товарный знак истца и произвольная часть фирменного наименования ответчика не являются сходными до степени смешения и не могут ввести потребителей и контрагентов в заблуждение, поскольку отсутствует полное их фонетическое сходство.

Позиция судов основана в том числе, на положениях пункта 14.4.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, согласно которым обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах (аналогичное правило действует в Правилах, утвержденных Приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 № 482 (пункт 41), действующих с 31.08.2015).

Отменяя принятые арбитражными судами первой и апелляционной инстанций судебные акты, суд кассационной инстанции исходил из следующего.

Проанализировав положения подпункта 14 пункта 1 статьи 1225, пункта 1 статьи 1477, статьи 1479, пунктов 1 и 2 статьи 1481, пункта 1 статьи 1484, пункта 1 статьи 1229, пунктов 1, 2 и 3 статьи 1250, пунктов 1 и 7 статьи 1252 ГК РФ, суд кассационной инстанции пришел к выводу, что исключительное право на зарегистрированный товарный знак принадлежит

его правообладателю и действует на всей территории Российской Федерации вне зависимости от использования этого товарного знака в границах той или иной географической территории или административного образования.

По общему правилу другие лица могут использовать такой товарный знак только с согласия его правообладателя также на всей территории Российской Федерации без каких-либо ограничений.

Использование товарного знака другими лицами без согласия правообладателя является нарушением соответствующих исключительных прав. В случае нарушения исключительных прав они подлежат защите общими способами, перечисленными в пункте 1 статьи 1252 ГК РФ. Если нарушение исключительного права на товарный знак признано в установленном законом порядке недобросовестной конкуренцией, то возможно одновременное использование способов защиты, предусмотренных антимонопольным законодательством, и способов защиты, предусмотренных ГК РФ.

Из этого следует, что отсутствие в действиях лица, нарушившего исключительное право, акта недобросовестной конкуренции не исключает возможности защиты нарушенного права в соответствии с нормами ГК РФ.

Делая вывод об отсутствии сходства сравниваемых обозначений до степени смешения, суды не провели анализ на предмет их сходства на основании нормы действующего законодательства.

Судами не учтено, что нормы материального права различают понятия «тождества» и «сходства до степени смешения» обозначений. Для признания сходства товарных знаков достаточно уже самой опасности, а не реального смешения товарных знаков в глазах потребителя (Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.06.2013 № 2050/13).

В судебном акте в соответствии со статьей 170 АПК РФ должны быть указаны конкретные виды деятельности, в отношении которых судом установлен соответствующий запрет, их сравнительный анализ на предмет однородности и наличия возможности введения потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего соответствующие услуги. Должны быть проанализированы сравниваемые обозначения, в том числе с учетом восприятия сравниваемых обозначений в целом (общего впечатления).

Кроме того, согласно статье 1474 ГК РФ правообладатель вправе требовать от нарушителя лишь прекращения использования фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию правообладателя или сходного с ним до степени смешения, в отношении видов деятельности,

аналогичных видам деятельности, осуществляемым правообладателем, и возмещения причиненных убытков. В соответствии с пунктом 5 статьи 1473 ГК РФ с иском о понуждении к изменению фирменного наименования может обратиться только орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в случае, если фирменное наименование не соответствует требованиям пунктов 3 и 4 данной статьи.

Дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд Хабаровского края.

(Постановление Суда по интеллектуальным правам от 21.08.2015 № С01-657/2015 по делу № А73-14762/2014)

3. Положения подпункта 1 пункта 1 статьи 1274 ГК РФ не применимы в случае, если фотографические произведения использованы в качестве иллюстраций.

Индивидуальный предприниматель обратился с иском к обществу о взыскании компенсации за незаконное воспроизведение и доведение до всеобщего сведения фотографических произведений в сети Интернет, без согласия правообладателя.

Суд первой инстанции иск удовлетворил частично, признал недоказанным факт нарушения исключительных прав истца в отношении нескольких фотографических произведений.

Суд апелляционной инстанции, отказывая истцу в удовлетворении апелляционной жалобы истца и оставляя решение суда первой инстанции в силе, исходил из следующего.

Согласно подпункту 1 пункта 1 статьи 1274 ГК РФ допускается без согласия автора или иного правообладателя и без выплаты вознаграждения, но с обязательным указанием имени автора, произведение которого используется, и источника заимствования цитирование в оригинале и в переводе в научных, полемических, критических или информационных целях правомерно обнародованных произведений в объеме, оправданном целью цитирования, включая воспроизведение отрывков из газетных и журнальных статей в форме обзоров печати.

Применяя указанную норму права, суд апелляционной инстанции посчитал, что фотоизображения, в отношении которых ответчик указал автора и источник заимствования, являются объектом цитирования. Довод истца о том, что в данном случае имеет место иллюстрирование, а не цитирование, суд отклонил и согласился с выводом суда первой инстанции

об отсутствии доказательств нарушения авторских прав истца в отношении 28 фотоизображений.

Отменяя принятые судебные акты, суд кассационной инстанции указал следующее.

Анализ положения подпункта 1 пункта 1 статьи 1274 ГК РФ, позволяет сделать вывод о том, что указанная норма касается свободного использования правомерно обнародованного произведения в двух случаях: цитирование в научных, полемических, критических или информационных целях в объеме, оправданном целью цитирования, и обзоры печати.

При этом в любом случае обязательным является указание имени автора, произведение которого используется, и источника заимствования.

Суды первой и апелляционной инстанций, оправдывая использование ответчиком фотографий истца, сослались на то, что ответчиком было допущено цитирование в информационных целях правомерно обнародованных фотографий.

Под цитированием понимается включение в свое произведение чужого произведения или его части. Объем цитирования должен быть оправдан его целью.

Свободное цитирование допустимо в «научных, полемических, критических или информационных целях». Если цитирование производится в иных целях, оно должно быть основано на договоре с правообладателем. В частности, цитирование, направленное на усиление художественного воздействия, эстетического восприятия произведения читателем, зрителем, слушателем, не может осуществляться свободно, поскольку не связано с названными целями.

Таким образом, кассационным судом указано, что использование фотографий, полностью выраженных в графической форме, не является цитированием, так как фактически они использованы в качестве иллюстрации к статьям, что допускается только в учебных изданиях в соответствии с положениями подпункта 2 пункта 1 статьи 1274 ГК РФ.

При этом иллюстрирование - это дополнительный материал, усиливающий восприятие читателя, однако его отсутствие не сказывается в целом на информационной составляющей произведения, в то время как цитата является его неотъемлемой частью, то есть не может быть изъята из такого произведения без значительного причинения ему ущерба и искажения смысла.

В связи с этим суд кассационной инстанции указал, что к рассматриваемому спору положения подпункта 1 пункта 1 статьи 1274

ГК РФ не применимы, поскольку спорные фотографии, согласно обстоятельствам дела, были использованы ответчиком в качестве иллюстраций самих статей.

Дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд Хабаровского края.

(Постановление Суда по интеллектуальным правам от 26.08.2015 № С01-594/2015 по делу № А73-13567/2014)

4. Федеральным законом к подведомственности арбитражных судов не отнесены споры, связанные с оспариванием свидетельств, выдаваемых торгово-промышленными палатами.

Индивидуальный предприниматель К. обратился с иском к предпринимателю Г. и торгово-промышленной палате, осуществляющей ведение Реестра коммерческих обозначений предприятий и предпринимателей, о признании недействительным свидетельства о внесении в реестр коммерческих обозначений предприятий и предпринимателей, выданного ответчику, аннулировании свидетельства; о запрете ответчику-предпринимателю использовать в качестве коммерческого обозначения словесные элементы, осуществлять продажу предметов.

Суд первой инстанции требования удовлетворил частично: признал недействительным свидетельство и обязал регистратора аннулировать выданное ответчику свидетельство, исключить сведения из реестра коммерческих обозначений. Предпринимателю-ответчику суд запретил использовать коммерческие обозначения $\text{F}\lambda\text{m}\text{b}\text{d}\alpha\text{V}\lambda\text{m}\text{b}\text{d}\alpha\text{N}\text{I}$ и FABIANI в рекламных целях.

Суд первой инстанции расценил элемент « FABIANI », входящий в товарный знак, содержащий словесное обозначение « $\text{MADDOX}\&\text{FABIANI}$ », как самостоятельный индивидуализирующий элемент, на который падает логическое ударение.

Суд сделал вывод о наличии сходства до степени смешения между коммерческим обозначением « $\text{F}\lambda\text{m}\text{b}\text{d}\alpha\text{V}\lambda\text{m}\text{b}\text{d}\alpha\text{N}\text{I}$ » и обозначением « FABIANI », входящим в словесный товарный знак « $\text{MADDOX}\&\text{FABIANI}$ », об однородности реализуемого ответчиком товара, с товарами и услугами 18, 25-го и 35-го классов МКТУ, в отношении которых указанному товарному знаку предоставлена правовая охрана. Вывод об однородности соответствующих товаров и услуг сделан судом первой инстанции, в том числе с учетом того, что торговая деятельность - суть продвижение товаров

для третьих лиц (35-й класс МКТУ), которое связано не только с продажей товаров, но и их рекламой.

Суд апелляционной инстанции решение суда первой инстанции оставил в силе.

Суд кассационной инстанции производство по делу в части признания свидетельства о внесении в реестр коммерческих обозначений предпринимателей недействительным и его аннулировании прекратил, поскольку спор не подведомствен арбитражному суду.

Суд кассационной инстанции исходил из того, что ГК РФ (статьи 1538 - 1541) не предусматривает обязательную, в том числе государственную, регистрацию коммерческого обозначения, поэтому оспариваемое истцом свидетельство не имеет ни правоустанавливающего, ни правоподтверждающего значения, поэтому у суда первой инстанции не было оснований рассматривать по существу требования, заявленные к регистратору - торгово-промышленной палате.

Таким образом, поскольку федеральным законом к подведомственности арбитражных судов не отнесены споры, связанные с оспариванием свидетельств, выдаваемых торгово-промышленными палатами, производство по делу в данной части суд прекратил.

Дело по иску о запрете ответчику использовать в качестве коммерческого обозначения словесные элементы и осуществлять продажу предметов направлено на новое рассмотрение. Суд кассационной инстанции указал, что судом не исследованы условия лицензионного договора и разрешения на использование товарного знака на предмет юридической силы и, как следствие, наличия у истца-лицензиата права на иск.

(Постановление Суда по интеллектуальным правам от 22.09.2015 № С01-591/2015 по делу № А04-7189/2014).

5. Правообладатель вправе требовать выплаты компенсации за каждый случай неправомерного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо за допущенное правонарушение в целом.

Общество обратилось в арбитражный суд с иском к индивидуальному предпринимателю о взыскании 2 050 000 руб. компенсации за нарушение авторских прав на музыкальные произведения.

Решением суда первой инстанции требования истца удовлетворены частично, с ответчика в пользу истца взыскана компенсация в размере 520 000 руб., в удовлетворении остальной части иска отказано.

Разрешая спор, суд первой инстанции руководствовался положениями статей 1225, 1226, 1229, 1235, пунктом 1 статьи 1250, статьями 1252, 1254, 1259, 1270, 1303, 1304, 1324 ГК РФ.

Указал, что правообладатель вправе требовать от нарушителя выплаты компенсации за каждый случай неправомерного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо за допущенное правонарушение в целом.

Определяя размер компенсации, суд первой инстанции пришел к выводу, что истец возлагает на предпринимателя ответственность за одно и то же правонарушение дважды.

Суд апелляционной инстанции решение суда изменил.

Судом первой инстанции не было учтено, что в силу статей 1301, 1311 ГК РФ в случаях нарушения исключительного права на произведение и/или объект смежных прав правообладатель вправе в соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ требовать выплаты компенсации за каждый случай неправомерного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо за допущенное правонарушение в целом.

Истец обладает исключительными правами на названные музыкальные произведения и фонограммы, при этом каждое из музыкальных произведений и фонограмм, содержащихся на спорном диске формата Мр3, является самостоятельным объектом исключительных прав, подлежащим защите.

Аналогичная позиция приведена в постановлении Суда по интеллектуальным правам от 05.02.2015 по делу № А27-8313/2014.

Кроме того, суд апелляционной инстанции не согласился с выводами суда первой инстанции о применении к правоотношениям сторон пункта 3 статьи 1252 ГК РФ в редакции Федерального закона от 12.03.2014 № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Так, согласно статье 4 ГК РФ акты гражданского законодательства не имеют обратной силы и применяются к отношениям, возникшим после введения их в действие.

Действие закона распространяется на отношения, возникшие до введения его в действие, только в случаях, когда это прямо предусмотрено законом.

По отношениям, возникшим до введения в действие акта гражданского законодательства, он применяется к правам и обязанностям, возникшим после введения его в действие (пункт 2 статьи 4 ГК РФ).

Исходя из буквального толкования Федерального закона № 35-ФЗ, не следует распространение норм указанного Закона, на правоотношения, возникшие до введения в действие этого акта гражданского законодательства.

Подпунктом 7 пункта 7 Федерального закона от 12.03.2014 № 35-ФЗ установлено, что положения ГК РФ в редакции названного Федерального закона применяются к правоотношениям, возникшим после дня вступления в силу настоящего Федерального закона. По правоотношениям, возникшим до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, положения ГК РФ (в редакции этого Федерального закона) применяются к тем правам и обязанностям, которые возникнут после дня вступления в силу указанного Федерального закона.

Факт продажи ответчиком контрафактного МрЗ диска имел место в июне 2014 года.

В то время как названная редакция пункта 3 статьи 1252 ГК РФ введена в действие с 01.10.2014.

Следовательно, право истца на получение компенсации за нарушение его прав как обладателя смежных прав на музыкальные произведения и фонограммы и обязанность ответчика исполнить свою обязанность по ее уплате, возникли до вступления в силу Федерального закона от 12.03.2014 № 35-ФЗ, поэтому указанная норма в редакции Федерального закона № 35-ФЗ в данном случае не применима.

(Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 22 декабря 2015 г. по делу № А73-1255/2015 постановление Шестого арбитражного апелляционного суда от 02 сентября 2015 г. оставлено без изменения.)

По мнению составителей обзора, проанализированные наиболее актуальные вопросы практики применения законодательства при рассмотрении споров, связанных с защитой интеллектуальной собственности, помогут в практике рассмотрения аналогичных дел.

Судья Гричановская Е.В.

Помощник судьи Блудова Е.О.