

RUSSIAN DESK

Верховный Суд РФ систематизировал практику по делам в сфере защиты интеллектуальной собственности

Уважаемые читатели,

в настоящее время интеллектуальная собственность становится одним из главных активов любой компании, грамотное использование и защита которого является залогом успешной коммерческой деятельности. Бурное развитие IP/IT сферы в последние десять лет породило множество практических и теоретических вопросов и проблем, которые зачастую не могут быть решены путем апелляции к нормам четвертой части Гражданского кодекса РФ, требуя судебного истолкования и всестороннего освещения в судебной практике.

23 апреля 2019 года Пленум Верховного Суда РФ принял Постановление № 10 “О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации” (“**Постановление**”). Данный документ практически не содержит каких-либо принципиально новых положений, а представляет собой систематизацию сложившейся судебной практики по делам в сфере интеллектуальной собственности.

Таким образом, Постановление является ценным сборником информации по делам о нарушениях в сфере интеллектуальной собственности, содержащим позиции Верховного Суда по многочисленным аспектам указанных споров. В этой связи предлагаем рассмотреть наиболее интересные положения Постановления.

Желаем вам информативного прочтения и будем рады ответить на ваши вопросы.



Тарас Деркач
Юрист | к.ю.н.

ПОДВЕДОМСТВЕННОСТЬ ДОМЕННЫХ СПОРОВ

Вопрос о подведомственности доменных споров уходит своими корнями в начало 2000-х годов. Эти споры в разное время рассматривались как судами общей юрисдикции, так и арбитражными судами. Верховный Суд поставил точку в этом вопросе, указав на то, что любые споры о товарных знаках подлежат рассмотрению в арбитражных судах (п. 4 Постановления). Поскольку в качестве основания иска в доменных спорах чаще всего выступает нарушение исключительных прав именно на товарный знак, можно исходить из того, что правовая неопределенность по вопросам подведомственности указанных споров снята.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ПО ДОМЕННЫМ СПОРАМ

По требованию о пресечении действий, нарушающих право на товарный знак и выражающихся в незаконном использовании доменного имени, судом могут быть применены обеспечительные меры, направленные на сохранение существующего состояния отношений между сторонами. К таким мерам могут относиться, в частности:

- запрет администратору совершать какие-либо действия, направленные на отказ или передачу прав администрирования доменного имени, включая смену регистратора;
- запрет регистратору аннулировать доменное имя и передавать права администрирования доменного имени другому лицу.

Вместе с тем, российские суды зачастую отказывали заявителям в применении указанных обеспечительных мер, мотивируя свой отказ, в частности, недостаточной обоснованностью необходимости их применения, а также недоказанностью негативных последствий их неприменения.

В этой связи Верховный Суд указал, что для применения обеспечительных мер не требуется представления доказательств в объеме, необходимом для обоснования требований и возражений стороны по существу спора (п. 160 Постановления). Так, достаточным является

представление заявителем доказательств наличия у него права на товарный знак, а также факта его нарушения и обоснование причины обращения с требованием о применении обеспечительных мер. В частности, от заявителя не требуется представления отдельных доказательств того, что непринятие указанных обеспечительных мер может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта по существу спора.

СКРИНШОТЫ САЙТОВ КАК ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

Суд по интеллектуальным правам еще в конце 2017 года указывал, что скриншоты страниц сайтов в сети Интернет являются доказательствами, если в них указан адрес интернет-страницы, а также точное время их получения. Несмотря на это, на практике многие стороны в судебных процессах все еще продолжают представлять нотариальные протоколы осмотра интернет-сайтов с приложенными к ним скриншотами, желая быть полностью уверенными в том, что суд примет такое доказательство.

Верховный Суд в п. 55 Постановления подтвердил практику Суда по интеллектуальным правам, так что следует ожидать, что нижестоящие суды будут более либерально относиться к “нотариальным” скриншотам в качестве доказательств.

ИСТРЕБОВАНИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ

По общему правилу, стороны обязаны самостоятельно представлять доказательства, однако, в определенных случаях, когда предоставление доказательств невозможно, вправе ходатайствовать перед судом об истребовании таких доказательств.

Вместе с тем, как показывает практика, суды не часто удовлетворяют соответствующие ходатайства.

В п. 61 Постановлении Верховный Суд продублировал норму Арбитражно-процессуального кодекса о том, что истец вправе ходатайствовать об истребовании доказательств у ответчика. Является ли это дублирование лишь напоминанием, адресованным истцам, об их праве истребовать доказательства, либо Верховный Суд намеренно хотел указать нижестоящим судам на необходимость более взвешенного подхода к ходатайствам об истребовании доказательств – покажет время.

МОМЕНТ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ПРАВА НА ТОВАРНЫЙ ЗНАК

До принятия Верховным Судом комментируемого Постановления в практике Суда по интеллектуальным правам существовала двойственная позиция¹ в отношении момента возникновения исключительного права на товарный знак.

Так, существовала неясность в отношении того, распространяется ли право на товарный знак после его государственной регистрации ретроспективно, вплоть до даты подачи заявки на регистрацию. Поводом для этого

служила неоднозначная формулировка п. 1 ст. 1491 ГК, согласно которому исключительное право на товарный знак действует в течение десяти лет с даты подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака.

Практическим следствием указанной неточности являлась неопределенность в отношении того, можно ли после регистрации товарного знака привлекать третьих лиц к ответственности за нарушения, совершенные в период рассмотрения Роспатентом заявки на регистрацию товарного знака.

Верховный Суд остановился на следующей позиции: использование третьими лицами обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с заявленным на регистрацию в качестве товарного знака обозначением, в период между датой подачи заявки (датой приоритета) и датой регистрации этого товарного знака не может считаться нарушением исключительного права на товарный знак (п. 155 Постановления). Иными словами, исключительное право на товарный знак возникает строго с момента его государственной регистрации.

НЕДЕЛИМОСТЬ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ПРАВА

В 2018 году горячую полемику среди юристов вызвало судебное дело² о том, возможно ли выделить доли в исключительном праве. Суд по интеллектуальным правам посчитал выделение доли в исключительном праве возможным. Однако Верховный Суд отменил соответствующий судебный акт.

В п. 35 Постановления Верховный Суд повторно обратил внимание на то обстоятельство, что выделение доли в исключительном праве невозможно. Соответственно, невозможно приобрести, например, 50% исключительного права на товарный знак.

ИСЧИСЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА НАРУШЕНИЙ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ

Поскольку интеллектуальная собственность является идеальным (т.е. нематериальным) объектом, зачастую возникают трудности с определением количества совершенных лицом нарушений интеллектуальных прав и, как следствие, с порядком расчета компенсации за их нарушение.

В этой связи Верховный Суд разъяснил, что распространение нескольких материальных носителей (товаров) с нарушением интеллектуальных прав на один охраняемый объект (например, товарный знак) составляет одно правонарушение, если оно охватывается единством намерений правонарушителя (п. 65 Постановления).

Более того, если несколько товарных знаков фактически устанавливают охрану одного и того же обозначения в разных вариантах, вследствие чего в глазах потребителей указанные товарные знаки воспринимаются как одно

¹ См.: Протокол № 17 заседания Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам от 16.10.2017 (<http://ipc.arbitr.ru/node/14082>).

² См.: Определение Верховного Суда РФ от 03.07.2018 № 305-КГ18-2488 по делу № А40-210165/2016 (http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/b18c63c2-b59f-4da4-91d5-a7132a73458e/5d4ece2d-148e-4f09-a7fa-9b791a57aa3/A40-210165-2016_20180703_Opreделение.pdf).

обозначение, то одновременное нарушение прав на несколько таких товарных знаков также представляет собой одно нарушение, если оно охватывается единством намерений правонарушителя (п. 68 Постановления).

Поскольку компенсация является мерой ответственности за факт нарушения, охватываемого единством намерений правонарушителя, суд должен определять ее размер исходя из всего правонарушения в целом, а новые требования о взыскании компенсации к тому же лицу в отношении товара из той же партии не подлежат рассмотрению судом.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ ПО ПОРУЧЕНИЮ ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ

Крупные производители чаще всего поручают изготовление и маркировку своей продукции товарными знаками третьим лицам (например, производителям упаковки), которые де-юре являются самостоятельными юридическими лицами, в том числе иностранными. Следовательно, с чисто формальной точки зрения такое третье лицо в своей деятельности будет использовать не принадлежащий ей товарный знак, что, по общему правилу, потребует заключения с таким лицом лицензионного договора.

Вместе с тем, с экономической точки зрения очевидно, что в описанной ситуации производитель упаковки лишь выполняет задание правообладателя (например, в рамках договора подряда) и не имеет своей целью использование товарного знака.

Верховный Суд поставил точку в этом вопросе, указав в пп. 73 и 156 Постановления, что изготовление, хранение, перевозка третьим лицом по договору с правообладателем товара, в котором выражен результат интеллектуальной деятельности такого правообладателя, являются способами осуществления исключительного права самим правообладателем. Иными словами, использование интеллектуальной собственности по поручению или заданию правообладателя охватывается исключительным правом правообладателя и не требует заключения лицензионного договора.

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ПО ЛИЦЕНЗИОННЫМ ДОГОВОРАМ

Существуют различные способы выплаты вознаграждения правообладателю за использование его интеллектуальной собственности по лицензионному договору. Это может быть и фиксированная сумма, и периодические платежи (т.н. “роялти”), которые могут быть привязаны к прибыли лицензиата, полученной с использованием лицензируемого объекта.

Применительно к последнему способу расчета Верховный Суд в п. 40 Постановления указал, что при неиспользовании лицензиатом результата интеллектуальной деятельности, лицензиар вправе потребовать возмещения убытков,

вызванных таким неиспользованием, а также расторгнуть договор. Размер убытков может быть определен, в частности, исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование этого или аналогичного результата интеллектуальной деятельности.

НАРУШЕНИЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ

В настоящее время сеть Интернет является крупнейшей площадкой для размещения предложений к продаже товаров и услуг по всему миру. Этим объясняется огромное количество нарушений, совершаемых в сети Интернет, в том числе и в сфере интеллектуальной собственности. Наиболее частым среди них является нарушение прав на товарные знаки, осуществляемое путем их неправомерного использования как на самих страницах сайтов, так и в доменных именах, адресуемых пользователей на указанные сайты.

В этой связи особенно актуален вопрос о том, кто именно несет ответственность за указанные нарушения.

По сложившейся судебной практике³ за контент сайта отвечает не только администратор доменного имени, на котором расположен такой сайт, но и владелец последнего в смысле Федерального закона “Об информации, информационных технологиях и о защите информации”. Это означает, что в случае выявления указанного нарушения требование о возмещении убытков (или о выплате компенсации) может быть адресовано обоим указанным лицам.

Что касается незаконного использования товарного знака в самом доменном имени, то согласно позиции Верховного Суда требование о возмещении убытков (или о выплате компенсации) за указанное нарушение также может быть предъявлено как к администратору соответствующего доменного имени, так и к лицу, фактически его использовавшему, т.е. к владельцу сайта (п. 159 Постановления).

Согласно разъяснениям Верховного Суда владельцем сайта по умолчанию считается администратор доменного имени, адресуемого на соответствующий сайт (п. 78 Постановления).

Вместе с тем, администратор доменного имени и владелец сайта – не единственные субъекты, которые могут быть привлечены к ответственности за нарушение интеллектуальных прав в сети Интернет. Например, недавно Верховный Суд подтвердил верность выводов нижестоящих судов по делу⁴, в рамках которого к ответственности за нарушение авторских прав на произведения декоративно-прикладного искусства был привлечен хостинг-провайдер, который после получения уведомления о нарушениях, имеющих место на хостингуемом им сайте, не предпринял необходимых действий по прекращению доступа к указанному сайту.

³ См.: Определение Верховного Суда РФ от 27.06.2016 № 307-ЭС16-881 по делу № А56-62226/2014 (http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/06568343-a7e6-4be4-a384-3cde203d71d6/df0f4d96-f3e1-4332-8eb0-fd7db7fa780c/A56-62226-2014_20160627_Opredelenie.pdf).

⁴ См.: Определение Верховного Суда РФ от 13.05.2019 № 307-ЭС19-6216 по делу № А56-108483/2017 (<http://kad.arbitr.ru/Card/9564e53b-fae2-4f42-a0c4-da812fd317a9>).

КОНТЕКСТНАЯ РЕКЛАМА В СЕТИ ИНТЕРНЕТ

В п. 172 Постановления Верховный Суд разъяснил, что использование рекламодателем при размещении контекстной рекламы в сети Интернет в качестве критерия для показа рекламного объявления ключевых слов (словосочетаний), тождественных или сходных до степени смешения с чужим товарным знаком (или иным средством индивидуализации), с учетом цели такого использования может быть признано актом недобросовестной конкуренции (создание смешения).

ПРОИЗВОДНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ В АВТОРСКОМ ПРАВЕ

По общему правилу, при переработке произведения авторского права (например, программы для ЭВМ) создается самостоятельно новое (производное) произведение, весь комплекс интеллектуальных прав на которое принадлежит его автору – лицу, осуществившему переработку. При этом указанная переработка, как и любой иной способ использования произведения, требует предварительного письменного согласия его правообладателя.

На практике существовала неясность в отношении того, является ли использование неправомерно переработанного произведения нарушением прав правообладателя изначального произведения, или же правообладатель вправе привлекать к ответственности лишь лицо, осуществившее неправомерную переработку и лишь за ее осуществление, но не за последующее использование производного произведения.

В этой связи особенно ценно разъяснение Верховного Суда, в соответствии с которым использование производного произведения, созданного с нарушением прав правообладателей использованных произведений, является нарушением прав таких правообладателей (п. 88 Постановления). Верховный Суд также отметил, что в описанной ситуации имеет место нарушение исключительного права на изначальное произведение независимо от того, является ли лицо, использующее переработанное (производное) произведение, лицом, осуществившим переработку (п. 91 Постановления).



Фальк Тишендорф

Адвокат | Партнер | Глава Представительства
БАЙТЕН БУРКХАРДТ Москва
E-mail: Falk.Tischendorf@bblaw.com



Проф. д-р Андреас Штайнингер

Инженер, Советник
БАЙТЕН БУРКХАРДТ Москва
E-mail: Andreas.Steiningger@bblaw.com



Тарас Деркач

Юрист, к.ю.н.
БАЙТЕН БУРКХАРДТ Москва
E-Mail: Taras.Derkatsch@bblaw.com

Выходные данные

BEITEN BURKHARDT

Rechtsanwalts-gesellschaft mbH
(Издатель)
Ganghoferstraße 33 | D-80339 München
AG München HR B 155350/USt.-Idnr: DE811218811

Подробная информация (контакты):
<https://www.beiten-burkhardt.com/en/imprint>

РЕДАКЦИЯ

Тарас Деркач

© БАЙТЕН БУРКХАРДТ Рехтсанвальтсгезельшафт мбХ.
Все права защищены, 2019.

ПРИМЕЧАНИЕ

Настоящая публикация не является юридической консультацией.
Если Вы больше не хотите получать информационные письма,
то Вы можете отказаться от рассылки, отправив письмо по адресу:
newsletter@bblaw.com (в теме письма просьба указать: "Отказ от рассылки") или проинформировав об этом фирму БАЙТЕН БУРКХАРДТ
иным способом.

КОНТАКТЫ

МОСКВА

Турчанинов пер. 6/2 | 119034 Москва
Фальк Тишендорф
Тел.: +7 495 2329635 | Факс: +7 495 2329633
Falk.Tischendorf@bblaw.com

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ул. Марата 47-49 | лит. А | офис 402 | 191002 Санкт-Петербург
Наталья Вильке
Тел.: +7 812 4496000 | Факс: +7 812 4496001
Natalia.Wilke@bblaw.com

БЕРЛИН | БРЮССЕЛЬ | ГАМБУРГ | ДЮССЕЛЬДОРФ | МОСКВА
МЮНХЕН | ПЕКИН | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | ФРАНКФУРТ-НА-МАЙНЕ

WWW.BEITENBURKHARDT.COM