

Новое в регулировании



Спорные вопросы в сфере интеллектуальной собственности разъяснены Верховным судом РФ

23 апреля 2019 года Пленум Верховного суда РФ утвердил масштабные разъяснения, посвященные объектам интеллектуальной собственности - постановление Пленума ВС РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - Постановление). Документ, состоящий из 90 страниц и 182 пунктов, содержит разъяснения как касающиеся общих вопросов, связанных с интеллектуальной собственностью, так и применения норм, регулирующих права на отдельные объекты в этой сфере.

Постановление в существенной своей части является результатом «кодификации» предыдущих разъяснений и позиций Верховного суда в сфере регулирования прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. В частности, постановление объединяет разъяснения, которые содержались в постановлении Пленумов ВС РФ и ВАС РФ от 26.03.2009 № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», постановлении пленума ВАС РФ от 18.07.2014 № 51 «О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении споров с участием организаций, осуществляющих коллективное управление авторскими и смежными правами» и иных актах Верховного суда.

В Постановлении рассматриваются различные вопросы, связанные с регулированием и защитой прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, которые можно разделить на следующие блоки:

- процессуальные вопросы в сфере защиты прав на интеллектуальную собственность и средства индивидуализации;
- вопросы применения общих положений части 4 ГК РФ, в том числе вопросы определения компенсации за нарушение исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности/средства индивидуализации;

Настоящее Информационное сообщение (Legal Alert) содержит сведения о принятых изменениях в законодательстве РФ, имеющих отношение к Вашей компании, предоставляющих права или закрепляющих определенные обязанности, а также влияющих на осуществление деятельности компании.

Если у вас возникли вопросы в отношении этого сообщения, пожалуйста свяжитесь:

Кирилл Саськов

Партнер, руководитель корпоративной и арбитражной практики

моб. тел.: +7(921) 748-03-56

тел.: +7(812) 602-02-25

✉ kirill.saskov@kachkin.ru

Андрей Алексейчук

Юрист практики по интеллектуальной собственности / информационным технологиям

моб. тел.: +7(963) 343-53-07

тел.: +7(812) 602-02-25

✉ andrey.alekseychuk@kachkin.ru

- вопросы, возникающие при рассмотрении споров с участием организаций, осуществляющих коллективное управление авторскими и смежными правами;
- вопросы, связанные с отраслевой спецификой регулирования прав на объекты интеллектуальной собственности: авторских прав, смежных прав, патентных прав, прав на средства индивидуализации, прав на секрет производства.

В Постановлении содержится ряд разъяснений, ранее однозначно не сформированных в судебной практике, которые могут повлиять на деятельность компаний в различных сферах деятельности, в том числе:

1. Процессуальные вопросы, возникающие при рассмотрении споров, связанных с объектами интеллектуальной собственности

Во-первых, Верховный суд РФ закрепил сформировавшиеся позиции судов, касающиеся определения подведомственности споров в ситуациях, прямо не предусмотренных законом, или в тех случаях, когда закон допускает различное толкование.

В частности, в пункте 3 Постановления закреплено, что споры об авторстве произведения рассматриваются судами общей юрисдикции. Исключение составляют споры о том, кто является автором объектов патентного права (изобретений, полезных моделей, промышленных образцов), селекционных достижений и секретов производства - такие споры рассматриваются Судом по интеллектуальным правам.

Споры, связанные со средствами индивидуализации, относятся к компетенции арбитражных судов. Исключение составляют споры о наименованиях места происхождения товаров, споры, связанные с применением законодательства о защите прав потребителей, споры о наследовании, споры о разделе имущества супругов. Подсудность таких споров определяется по общим правилам.

Таким образом, например, споры о нарушении исключительного права на товарный знак в доменном имени, администратором которого является физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем, тем не менее относятся к компетенции арбитражного суда. Ранее компетенция судов в таких спорах определялась по общим правилам исходя из субъектного состава сторон спора.

Во-вторых, Верховный суд РФ также обобщил сложившиеся подходы судов в части допустимых доказательств при рассмотрении дел в сфере интеллектуальной собственности.

Так, в пункте 55 Постановления закреплено, что допустимым доказательством, в частности, является распечатка материалов, размещенных в сети «Интернет», если на такой распечатке указан адрес страницы, с которой сделана распечатка и время ее получения. Такая распечатка может быть подготовлена и без участия нотариуса. Ранее некоторые суды отказывались принимать в качестве доказательств неуствержденные нотариусом распечатки с Интернет-сайтов.

Закреплена также сложившаяся позиция судов о допустимости аудио- и видеозаписей при доказывании факта неправомерного распространения контрафактных товаров, даже если такая запись сделана без согласия и без уведомления нарушителя.

Кроме того, в пункте 55 Постановления содержится разъяснение для судов, о том, что в случаях, не терпящих отлагательства, суд вправе осмотреть материалы, размещенные в сети «Интернет», самостоятельно, непосредственно в судебном заседании.

Также Верховный суд указал (пункты 61, 124 Постановления), что в некоторых случаях, суды вправе истребовать по ходатайству истца доказательства нарушения непосредственно у самого ответчика или третьих лиц, например, при необходимости доказать объем и стоимость контрафактной

продукции или факт использования изобретения, полезной модели, промышленного образца. Несмотря на то, что это прямо следует из положений ГПК РФ и АПК РФ, суды часто отказывают в таких ходатайствах со стороны истца, ссылаясь на нарушение принципа состязательности.

2. Ответственность администратора доменного имени и владельца сайта

В Постановлении также даны разъяснения по вопросам, касающимся ответственности администратора доменного имени и лица, использующего сайт, в отношении нарушений, содержащихся на сайте и в доменном имени.

Так, в соответствии с пунктом 78 Постановления администратор доменного имени по общему правилу считается владельцем соответствующего сайта и несет ответственность за нарушения прав третьих лиц, допущенные при размещении контента на сайте.

В то же время закрепляется, что судом, исходя из содержимого сайта и представленных доказательств, может быть установлено, что сайт фактически используется иным лицом, и в таком случае администратор доменного имени не несет ответственности за нарушения на сайте.

В случае если права на средства индивидуализации нарушаются непосредственно в самом доменном имени сайта, то ответственность за такое нарушение несут солидарно администратор доменного имени и фактический владелец сайта (пункт 159 Постановления). В случае взыскания с администратора доменного имени убытков или компенсации администратор вправе предъявить к лицу, фактически использующему доменное имя, регрессное требование.

Кроме того, Верховным судом РФ уточнены вопросы ответственности владельца сайта за контент, размещенный на сайте третьими лицами. В соответствии с пунктом 78 Постановления презюмируется, что владелец сайта самостоятельно размещает контент на сайте и несет за это ответственность. В то же время, если владелец сайта докажет, что контент размещается на сайте третьими лицами, то непосредственную ответственность за такой контент несут разместившие его лица, а владелец сайта признается информационным посредником (и несет ответственность только в случаях, предусмотренных ГК РФ в отношении информационных посредников).

В то же время, если владелец сайта вносит существенные изменения в размещаемый пользователями контент и (или) получает доход от размещаемого третьими лицами материала (например, в форме отчислений за рекламу), то владелец сайта не признается информационным посредником и несет ответственность по общим правилам.

3. Вопросы расчета компенсации за нарушение исключительного права и обоснование ее размера

Верховный суд РФ также закрепляет ряд важных позиций судов, связанных с расчетом компенсации за нарушение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации.

В частности, Верховным судом РФ закреплена достаточно новая в судебной практике концепция «единой экономической цели» («единства намерений правонарушителя»), в соответствии с которой использование объекта интеллектуальной собственности различными способами признается одним нарушением, если все использование объекта интеллектуальной собственности различными способами было допущено в рамках одного производственно-экономического процесса и/или связано «единой экономической целью» (пункты 55, 65, 68 Постановления). Например, одним нарушением может признаваться изготовление нескольких экземпляров программы для ЭВМ (воспроизведение) и распространение этих экземпляров, если конечной целью нарушителя было именно распространение.

Также в Постановлении (пункты 60, 61) закреплена позиция о необходимости обоснования соответствующими доказательствами размера компенсации, выбранного в пределах от 10 000 до 5 000 000 рублей, причем размер компенсации должен быть обоснован как истцом, так и судом. Такая позиция встречалась в судебной практике и ранее, но также многие суды указывали, что истец не обязан доказывать и обосновывать размер требуемой компенсации. При определении компенсации судом, в частности, должны оцениваться:

- обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике);
- характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.);
- срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации;
- наличие и степень вины нарушителя (в том числе, носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно);
- вероятные имущественные потери правообладателя;
- являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя.

Указанный перечень не является исчерпывающим.

Кроме того, Верховный суд РФ закрепил (пункт 61 Постановления) сложившиеся в практике подходы по расчету компенсации в размере двукратной стоимости права использования или двукратной стоимости контрафактных экземпляров. Если компенсация рассчитана исходя из двукратной стоимости права использования объекта интеллектуальной собственности, то для расчета принимается цена, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное их использование тем способом, который использовал нарушитель. Если же компенсация рассчитана исходя из двукратной стоимости контрафактных экземпляров, то для расчета компенсации применяется именно та стоимость, по которой контрафактные экземпляры предлагались к продаже самим нарушителем. Можно сделать вывод, что если контрафактные экземпляры нарушителем к продаже не предлагались, то правообладатель должен выбрать иной способ компенсации.

4. Иные разъяснения Верховного суда РФ, закрепленные в Постановлении

В Постановлении также содержится ряд иных разъяснений Верховного суда РФ по вопросам, возникающим при рассмотрении споров, связанных с объектами интеллектуальной собственности. Ниже мы приводим наиболее важные разъяснения:

1. К лицу, которое незаконно использовало объект интеллектуальной собственности по чужому поручению или заданию, не знало и не должно было знать о нарушении своими действиями исключительного права третьего лица, не может быть предъявлено требование о взыскании убытков или компенсации (пункт 73 Постановления). Например, такое требование не может быть предъявлено к типографии, которая осуществила издание тиража контрафактных экземпляров произведения по заданию издательства, обоснованно предполагая, что у издательства есть право использования произведения;
2. Использование товарного знака в период между датой подачи заявки на регистрацию товарного знака и датой непосредственно регистрации товарного знака не является нарушением

исключительного права на товарный знак (пункт 155 Постановления). Ранее встречались и иные позиции судов;

3. В случае если в договоре об отчуждении исключительного права содержатся какие-либо ограничения на использование объекта, права на который передаются по договору, либо указан срок действия договора, такой договор может быть квалифицирован судом как лицензионный. При невозможности переквалификации договора в лицензионный договор подлежит признанию недействительным (пункт 37 Постановления);

4. Признание правообладателя банкротом не является уважительной причиной для неиспользования товарного знака, соответственно, данный факт не учитывается при рассмотрении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в силу его неиспользования в течение трех лет в соответствии со статьей 1486 ГК РФ (пункт 167 Постановления). При этом такое требование, заявленное к правообладателю-банкроту, рассматривается именно в рамках дела о банкротстве, а не Судом по интеллектуальным правам;

5. Лицензиару не может быть отказано во взыскании вознаграждения по лицензионному договору, даже если лицензиат фактически не использовал объект. Более того, если сторонами в лицензионном договоре согласован размер вознаграждения в форме процентных отчислений от дохода (выручки), лицензиар вправе потребовать возмещения убытков, причиненных неиспользованием результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, и расторгнуть договор. Размер убытков может быть определен, в частности, исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование этого или аналогичного результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (пункт 40 Постановления). Данные разъяснения имеют важное значение для организаций, строящих свою работу по модели франчайзинга;

6. Возможность взыскания компенсации за нарушение исключительного права, связанного с нарушением условий лицензионного договора, может быть заблокирована лицензионным договором (пункт 41 Постановления);

7. При наличии спора о признании произведения служебным бремя доказывания содержания трудовых обязанностей работника и факта создания произведения в пределах этих трудовых обязанностей лежит на работодателе. Также факт использования автором для создания произведения материалов и оборудования работодателя не является основанием для признания такого произведения служебным (пункт 104 Постановления);

8. Согласие на заключение сублицензионного договора может быть отозвано лицензиаром до заключения такого договора с возмещением убытков, вызванных таким отзывом (пункт 42 Постановления);

9. Объекты, созданные с помощью технических средств в отсутствие творческого характера деятельности человека (например, данные автоматического видеонаблюдения) объектами авторского права не являются (пункт 80 Постановления).

Настоящее Информационное сообщение не является юридическим заключением, учитывающим особенности Вашей компании, а также охватывающим все возможные условия ведения предпринимательской деятельности, и не может заменять собой необходимость получения юридической консультации или заключения в конкретных практических ситуациях.