

**Справка о некоторых вопросах применения норм раздела III "Общая часть
обязательственного права" части первой Гражданского кодекса Российской
Федерации, за исключением главы 23 ("Обеспечение исполнения
обязательств")**

**(утв. постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 3
сентября 2015 г. N СП-23/24)**

1. В каком случае на нарушителей исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации может быть возложена солидарная ответственность за допущенные нарушения?

В соответствии с пунктом 2 статьи 322 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ, Кодекс) обязанности нескольких должников по обязательству, связанному с предпринимательской деятельностью, равно как и требования нескольких кредиторов в таком обязательстве, являются солидарными, если законом, иными правовыми актами или условиями обязательства не предусмотрено иное.

Статьей 1080 ГК РФ установлена ответственность за совместно причиненный вред.

При рассмотрении требований о привлечении к солидарной ответственности за нарушение исключительного права следует исходить из того, нарушены ли такие права совместными действиями лиц, к которым предъявлено такое требование, либо каждое из этих лиц допустило самостоятельное нарушение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации.

Например, при нарушении исключительного права на товарный знак посредством размещения на сайте в сети "Интернет" предложения к продаже товара, маркированного обозначением, сходным до степени смешения с таким товарным знаком, администратор доменного имени и лицо, разместившее информацию на сайте, могут быть привлечены к солидарной ответственности, поскольку исключительное право на товарный знак нарушено их совместными действиями. В свою очередь, при предъявлении требования о защите исключительного права на товарный знак к нескольким последовательным перепродавцам контрафактного товара, на них не может быть возложена солидарная ответственность перед правообладателем, поскольку нарушением исключительного права является каждый случай реализации такого товара, вследствие чего каждый нарушитель несет самостоятельную ответственность за допущенное им нарушение.

Суд по интеллектуальным правам согласился с позицией судов нижестоящих инстанций о возможности привлечения к солидарной ответственности нарушителей исключительного права в постановлениях от 19.06.2015 по делу N А28-4923/2014, от 21.04.2015 по делу N А40-141009/2012, от 31.07.2015 по делу N А28-6808/2014. Постановлениями Суда по интеллектуальным правам от 18.12.2013 по делу N А65-8122/2013, от 15.10.2013 по делу N А56-11254/2012 судебные акты первой и

апелляционной инстанций были отменены в связи с тем, что не был установлен факт

нарушения исключительного права каждым из ответчиков, а также не было обосновано применение солидарной ответственности.

2. Вправе ли стороны заключить договор уступки требования возмещения убытков или выплаты компенсации, размер которых не установлен на момент заключения договора?

В соответствии со статьей 384 ГК РФ, если иное не предусмотрено законом или договором, право первоначального кредитора переходит к новому кредитору в том объеме и на тех условиях, которые существовали к моменту перехода права.

В силу пункта 1 статьи 388 ГК РФ уступка требования кредитором другому лицу допускается, если она не противоречит закону, иным правовым актам или договору.

В пункте 43.5 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление N 5/29) разъяснено, что право требования возмещения убытков или выплаты компенсации может быть передано по соглашению об уступке права (требования).

При этом из пункта 16 Обзора практики применения арбитражными судами положений главы 24 Гражданского кодекса Российской Федерации, утвержденного информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.10.2007 N 120, следует, что уступка права (требования), размер которого окончательно не определен, означает, что согласно статье 384 ГК РФ соответствующее право переходит к новому кредитору в том объеме и на тех условиях, которые существовали к моменту перехода права. Таким образом, в случае уступки требования, размер которого не может быть определен на момент совершения сделки, право требования переходит к cedente от цессионария в таком же неопределенном размере, существовавшем на момент перехода права.

С учетом этого конкретный размер подлежащих взысканию убытков (компенсации) может быть определен судом по иску нового кредитора. Возможность снижения судом размера подлежащей взысканию компенсации не лишает первоначального кредитора права уступить указанное право (требование) новому кредитору.

(Постановление Суда по интеллектуальным правам от 26.01.2015 по делу N А40-7494/2014.)

3. Влечет ли продление срока действия исключительного права продление срока действия лицензионного договора, в котором условие о сроке определено как "до окончания срока действия исключительного права"?

Согласно пункту 4 статьи 1235 ГК РФ срок, на который заключается лицензионный договор, не может превышать срок действия исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации. В случае, когда в лицензионном договоре срок его действия не определен, договор считается заключенным на пять лет, если Кодексом не предусмотрено иное. В случае

прекращения исключительного права лицензионный договор прекращается.

Таким образом, гражданское законодательство не запрещает заключение лицензионных договоров со сроком действия до окончания срока действия исключительного права.

Из пункта 13.5 постановления N 5/29 также следует, что лицензионный договор может быть заключен на срок действия исключительного права.

При этом срок действия исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации может быть продлен в установленном законом порядке (статьи 1363, 1491 ГК РФ).

В случае заключения лицензионного договора, в котором условие о сроке определено как "до окончания срока действия исключительного права", продление в установленном законом порядке срока действия исключительного права влечет автоматическое продление лицензионного договора.

(Постановление Суда по интеллектуальным правам от 23.04.2015 по делу N А43-14067/2014.)

4. Является ли для организации, осуществляющей коллективное управление авторскими и смежными правами, заключение договора о предоставлении права использования произведения или договора о выплате вознаграждения обязательным, и может ли пользователь требовать заключения такого договора с использованием правового механизма, предусмотренного статьей 445 ГК РФ?

Согласно пункту 1 статьи 1243 ГК РФ организация по управлению правами на коллективной основе заключает с пользователями лицензионные договоры о предоставлении им прав, переданных ей в управление правообладателями, на соответствующие способы использования объектов авторских и смежных прав на условиях простой (неисключительной) лицензии и собирает с пользователей вознаграждение за использование этих объектов. В случаях, если объекты авторских и смежных прав в соответствии с Кодексом могут быть использованы без согласия правообладателя, но с выплатой ему вознаграждения, организация по управлению правами на коллективной основе заключает с пользователями, иными лицами, на которых Кодексом возлагается обязанность по уплате средств для выплаты вознаграждения, договоры о выплате вознаграждения и собирает средства на эти цели. Организация по управлению правами на коллективной основе не вправе отказать пользователю в заключении договора без достаточных оснований.

Учитывая, что в силу названной нормы права организации по управлению правами на коллективной основе без достаточных оснований не вправе отказать пользователю в заключении договора, к этим договорам в отношении таких организаций применяются правила статьи 445 ГК РФ о заключении договора в обязательном порядке.

(Постановления Суда по интеллектуальным правам от 16.10.2014 по делу N А12-5600/2014, от 09.07.2014 по делу N А12-13881/2013.)

5. Может ли быть заключен договор о предоставлении права использования технического решения, на которое подана заявка на изобретение, до удостоверения исключительных прав на соответствующее изобретение патентом, выдаваемым

федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности в установленном законом порядке?

В соответствии с пунктом 1 статьи 1392 ГК РФ изобретению, на которое подана заявка в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, со дня публикации сведений о заявке (пункт 1 статьи 1385 Кодекса) до даты публикации сведений о выдаче патента (статья 1394 Кодекса) предоставляется временная правовая охрана в объеме опубликованной формулы изобретения, но не более чем в объеме, определяемом формулой, содержащейся в решении указанного федерального органа о выдаче патента на изобретение.

Пунктом 2 статьи 1392 ГК РФ установлено, что временная правовая охрана считается ненаступившей, если заявка на изобретение была отозвана или признана отозванной либо по заявке на изобретение принято решение об отказе в выдаче патента и возможность подачи возражения против этого решения, предусмотренная Кодексом, исчерпана.

Согласно пункту 3 статьи 1392 ГК РФ лицо, использующее заявленное изобретение в период, указанный в пункте 1 этой статьи, выплачивает патентообладателю после получения им патента денежное вознаграждение. Размер вознаграждения определяется соглашением сторон, а в случае спора - судом.

Таким образом, действующее законодательство не только не запрещает заключение договора о предоставлении права использования технического решения, заявленного на регистрацию в качестве изобретения, до получения в установленном законодательством порядке патента на это изобретение, но и предусматривает возможность заключения соглашения о выплате вознаграждения за такое использование.

(Постановление Суда по интеллектуальным правам от 05.02.2015 по делу N А56-53642/2013.)

6. Подлежат ли уплате лицензионные платежи по договору о предоставлении права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если такой результат или средство лицензиатом не использовались или от их использования отсутствовал экономический эффект?

Статьей 309 ГК РФ установлено, что обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условием обязательства и требованием закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В силу пункта 1 статьи 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

Согласно пункту 5 статьи 1235 ГК РФ по лицензионному договору лицензиат обязуется уплатить лицензиару обусловленное договором вознаграждение, если договором не предусмотрено иное.

В пункте 13.7 постановления N 5/29 разъяснено, что по смыслу пункта 5 статьи

1235 ГК РФ в его взаимосвязи с пунктом 4 статьи 1237 ГК РФ вознаграждение по возмездному лицензионному договору уплачивается за предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. В связи с этим лицензиару не может быть отказано в требовании о взыскании вознаграждения по мотиву неиспользования лицензиатом соответствующего результата или средства.

(Постановления Суда по интеллектуальным правам от 20.03.2014 по делу N А62-699/2011, от 18.05.2015 по делу N А11-10824/2013.)

7. Является ли ликвидация юридического лица - стороны договора об отчуждении исключительного права основанием для отказа в регистрации перехода права другому лицу?

В соответствии с пунктом 1 статьи 1488 ГК РФ по договору об отчуждении исключительного права на товарный знак одна сторона (правообладатель) передает или обязуется передать в полном объеме принадлежащее ей исключительное право на соответствующий товарный знак в отношении всех товаров или в отношении части товаров, для индивидуализации которых он зарегистрирован, другой стороне - приобретателю исключительного права.

Согласно статье 1490 ГК РФ (в редакции, действовавшей до 01.10.2014) договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, лицензионный договор, а также другие договоры, посредством которых осуществляется распоряжение исключительным правом на товарный знак, должны быть заключены в письменной форме и подлежат государственной регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности (Роспатенте).

В тех случаях, когда на момент принятия решения указанным органом юридическое лицо, передающее право, ликвидировано, соответствующий орган отказывает в регистрации перехода права.

Вместе с тем закон не предусматривает в качестве основания для отказа в государственной регистрации договора об отчуждении исключительного права на товарный знак ликвидацию юридического лица, являющегося отчуждателем этого права, до регистрации Роспатентом такого договора.

В соответствии со статьей 153 ГК РФ сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.

Таким образом, природа следки как волевого акта предполагает наличие воли субъекта, совершающего сделку, и внешнее выражение этой воли, что возможно лишь при наличии правосубъектности стороны сделки как на стадии волеобразования, так и на момент волеизъявления.

При этом государственная регистрация сделки не является частью процесса волеобразования и волеизъявления субъекта, не относится к форме сделки (способу выражения воли), а представляет собой дополнительный юридический факт, необходимый в силу закона для придания сделке свойства акта, влекущего для сторон соответствующие последствия.

С учетом этого произошедшая к моменту рассмотрения Роспатентом

представленных документов ликвидация правообладателя, который надлежащим образом изъявил свою волю на заключение договора, подал заявление о регистрации этого договора и совершил все действия, необходимые и достаточные с его стороны для установления Роспатентом действительной воли правообладателя и для государственной регистрации договора, не имеет правового значения и не является юридическим обстоятельством, препятствующим регистрации.

(Решение Суда по интеллектуальным правам от 15 мая 2015 года по делу N СИП-171/2015.)