

**Справка о некоторых вопросах, связанных с практикой рассмотрения Судом по интеллектуальным правам споров по серийным делам о нарушении исключительных прав**  
(утв. постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 29 апреля 2015 г. № СП-23/29)

1. Факт нарушения исключительных прав устанавливается в отношении каждого спорного объекта интеллектуальной деятельности. Выводы о доказанности или недоказанности факта нарушения исключительных прав указываются в мотивировочной части судебного акта в отношении каждого из нарушенных прав

В соответствии с частью 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой нарушенных прав и законных интересов.

Согласно статьям 133, 168 АПК РФ арбитражному суду надлежит определить характер спорного правоотношения, установить все обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела.

Статья 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) устанавливает общие положения об исключительном праве на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации.

В свою очередь, особенности оснований возникновения, порядка осуществления и защиты исключительных прав на произведения и товарные знаки установлены соответственно главой 70 и параграфом 2 главы 76 ГК РФ, в частности статьями 1270, 1479 ГК РФ. В указанных нормах предусмотрены различные правовые режимы регулирования отношений по поводу данных объектов интеллектуальных прав, определяемые в том числе их различной правовой и физической природой.

Различаются как способы установления прав истца в отношении спорных объектов интеллектуальной собственности, так и порядок установления факта нарушения исключительных прав правообладателя.

С учетом этого факт нарушения исключительных прав должен устанавливаться в отношении каждого объекта.

2. Доказательством факта принадлежности исключительных прав могут быть отвечающие критериям относимости и допустимости доказательства, в том числе affidavit

Под affidavitом понимается письменное показание или заявление, даваемое под присягой и удостоверяемое нотариусом или другим уполномоченным на это должностным лицом при невозможности (затруднительности) личной явки свидетеля.

Статья 64 АПК РФ предусматривает открытый перечень видов доказательств, на основании которых арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения

дела.

АПК РФ устанавливает следующие требования к доказательствам:

1) не допускается использование доказательств, полученных с нарушением федерального закона;

2) доказательства должны иметь отношение к рассматриваемому делу (относимость доказательств);

3) обстоятельства, которые согласно закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами (допустимость доказательств).

Согласно части 2 статьи 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. В соответствии с частью 3 статьи 71 АПК РФ доказательство признается арбитражным судом достоверным, если в результате его проверки и исследования выясняется, что содержащиеся в нем сведения соответствуют действительности.

Вместе с тем следует учитывать, что affidavit предполагает субъективный характер сообщаемых лицом сведений.

В случае если affidavit отвечает критериям относимости, допустимости, нет оснований полагать, что эти данные под присягой показания в установленном порядке признаны ложными, не соответствующими действительности (в том числе исходя из права государства, в котором affidavit дан) и содержание affidavit не опровергается другими изложенными в материалах дела сведениями, допускается признание affidavit в качестве доказательства факта принадлежности исключительных прав истцу.

3. Размер компенсации устанавливается в отношении каждого объекта исключительных прав

Согласно части 5 статьи 170 АПК РФ резолютивная часть судебного решения должна содержать выводы об удовлетворении или отказе в удовлетворении полностью или в части каждого из заявленных требований.

В соответствии с нормами АПК РФ в отношении каждого из спорных объектов суд должен установить факт нарушения исключительных прав.

Таким образом, в зависимости от фактических обстоятельств дела, имеющихся доказательств судами может быть установлен один из следующих фактов:

1) нарушения исключительных авторских прав и исключительных прав на товарный знак;

2) нарушения исключительных авторских прав или исключительных прав на товарный знак;

3) отсутствия нарушения исключительных авторских прав и исключительных прав на товарный знак.

Исходя из смысла статей 1301, 1515 ГК РФ в случае нарушения исключительных прав на произведение или на товарный знак правообладатель вправе требовать выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по

усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров произведения или товаров, на которые незаконно помещен товарный знак;

3) в двукратном размере стоимости права использования произведения или товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование.

Следовательно, при определении правомерности размера требуемой компенсации суду необходимо установить факт нарушения исключительных прав в отношении каждого объекта, а также определить соразмерную компенсацию с учетом объема причиненного интересам правообладателя ущерба, который может различаться в зависимости от фактических обстоятельств.

Если истцом заявлено требование, сформулированное как о "взыскании единой суммы компенсации за нарушение исключительных авторских прав и исключительных прав на товарный знак", исковое заявление подлежит оставлению без движения на основании части 1 статьи 128 АПК РФ в связи с нарушением требований, установленных пунктом 6 части 2 статьи 128 АПК РФ. Учитывая, что требования о взыскании компенсации за нарушение прав на разные результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации представляют собой разные иски, цена иска должна быть определена отдельно за каждое из них.

#### ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Вместо "пунктом 6 части 2 статьи 128 АПК РФ" имеется в виду "пунктом 6 части 2 статьи 125 АПК РФ"

Если исковое заявление принято к производству арбитражным судом без разделения суммы компенсации пообъектно, то суду следует предложить истцу уточнить размер компенсации за нарушение исключительных прав на каждый спорный объект.

При этом если истцом заявленные иски не уточнены, суд исходит из того, что в заявленном размере компенсации учтены суммы компенсации за каждый объект в равных долях.

4. В предмет доказывания при рассмотрении споров о защите исключительных авторских прав на персонаж произведения входит установление того, существует ли персонаж в смысле пункта 3 статьи 1259 ГК РФ, правообладателя и факта использования объекта исключительных прав без согласия последнего

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ правообладатель вправе использовать по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации. В свою очередь, пункт 2 статьи 1270 ГК РФ предусматривает возможные способы использования произведения, однако, исходя из смысла пункта 1 этой статьи приведенный в законе перечень не является исчерпывающим.

Согласно пункту 1 статьи 1229 ГК РФ другие лица не могут использовать

соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, в ином случае это является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ.

Авторские права распространяются на персонаж произведения, если по своему характеру он может быть признан самостоятельным результатом творческого труда автора и отвечает требованиям, установленным пунктом 3 статьи 1259 ГК РФ, то есть выражен в какой-либо объективной форме, в том числе в форме изображения. С учетом этого суду необходимо установить, существует ли персонаж, о защите прав на который заявлено требование, как самостоятельный результат интеллектуальной деятельности, в том числе: определен ли его внешний вид, характерные черты, иные особенности.

Использованием персонажа может являться, в частности:

1) воспроизведение персонажа в любой форме, независимо от того, в какой форме он был создан изначально. При этом воспроизведением персонажа признается не использование конкретного изображения (например, кадра мультипликационного фильма), а использование деталей образа, характера и (или) внешнего вида, которые характеризуют персонаж, делают его узнаваемым;

2) переработка персонажа, под которой понимается создание нового производного персонажа на основе характерных черт изначально.

В отношении персонажа произведения не используется понятие сходства до степени смешения, но необходимо иметь в виду, что наличие внешнего сходства между персонажем и используемым ответчиком образом является лишь одним из обстоятельств, учитываемых для установления факта воспроизведения или переработки используемого произведения (его персонажа).

5. Изготовление (введение в гражданский оборот) трехмерной мягкой игрушки, имитирующей товарный знак, может рассматриваться как использование этого товарного знака

Пунктом 1 статьи 1484 ГК РФ установлено, что лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак).

Товарный знак может быть использован как при его нанесении на товар (в соответствии с подпунктом 1 пункту 2 статьи 1484 ГК РФ), так и при изготовлении самого товара в виде товарного знака.

При этом при определении сходства до степени смешения между товарным знаком и вещью (например, мягкой игрушкой) применяются общие подходы, используемые для сравнения обозначений (как двухмерных, так и трехмерных).

Как отмечено в пункте 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122, вопрос о сходстве до степени смешения является вопросом факта и может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует.

6. При разрешении споров о защите исключительных прав на товарные знаки в виде изображений персонажей мультипликационного сериала "Смешарики" правообладателем признается компания, обладающая наименованием и адресом местонахождения, тождественными данным, указанным в Государственном реестре товарных знаков

При рассмотрении серийных дел, связанных с защитой исключительных прав на товарные знаки в виде изображений персонажей мультипликационного сериала "Смешарики", была выявлена неопределенность в вопросе о том, какому именно лицу принадлежат исключительные права на отдельные товарные знаки. Исходя из имеющихся данных установлено, что существует несколько юридических лиц, обладающих тождественными фирменными наименованиями, организационно-правовыми формами, но различными регистрационными номерами и адресами местонахождения.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак).

Исходя из смысла положений статей 1479, 1480, 1491 ГК РФ закон связывает возникновение, действие и прекращение исключительного права на товарный знак с фактом государственной регистрации прав на него.

В соответствии со статьей 1506 ГК РФ сведения, относящиеся к государственной регистрации товарного знака и внесенные в Государственный реестр товарных знаков, публикуются федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности в официальном бюллетене незамедлительно после регистрации товарного знака в названном реестре или после внесения в него соответствующих изменений.

Таким образом, предполагается, что сведения, указанные в Государственном реестре товарных знаков, являются достоверными и актуальными на текущую дату.

В том случае, если оспариваются исключительные права лица, заявляющего, что он является правообладателем, подлежат сравнению данные, указанные в Государственном реестре товарных знаков (в том числе с точки зрения даты регистрации товарных знаков и договоров, подтверждающих переход исключительных прав на них) и в соответствующем реестре юридических лиц (в том числе с точки зрения даты и номера регистрации юридического лица).

7. Квалификация договора, предоставляемого некоммерческим партнерством "Эдельвейс" в подтверждение его прав на предъявление иска о защите прав на персонажи аудиовизуального произведения "Маша и Медведь", зависит от правовой оценки этого договора судом первой инстанции

Доверительное управление исключительными правами, в том числе исключительными правами на объекты авторского права, допускается пунктом 1 статьи 1013 ГК РФ, содержащим перечень возможных объектов доверительного управления.

Вместе с тем нормы пункта 1 статьи 1015 ГК РФ предъявляют особые

требования к одной из сторон договора доверительного управления и устанавливают, что доверительным управляющим может быть только индивидуальный предприниматель или коммерческая организация, за исключением унитарного предприятия.

Следовательно, являясь некоммерческой организацией, партнерство не вправе выступить доверительным управляющим по договору доверительного управления исключительными правами.

Согласно статье 431 ГК РФ при толковании условий договора принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений. Буквальное значение условий договора в случае его неясности устанавливается путем сопоставления с другими условиями и смыслом договора в целом. Если правила, содержащиеся в части первой данной статьи, не позволяют определить содержание договора, должна быть выяснена действительная общая воля сторон с учетом цели договора. При этом принимаются во внимание все соответствующие обстоятельства, включая предшествующие договору переговоры и переписку, практику, установившуюся во взаимных отношениях сторон, обычаи делового оборота, последующее поведение сторон.

Вопрос определения указанных обстоятельств является вопросом оценки фактических обстоятельств дела, что входит в компетенцию суда первой инстанции.

Если суд первой инстанции квалифицировал договор как договор доверительного управления, то такая сделка является недействительной. В этом случае невозможно признать право партнерства на иск, так как это не соответствует положениям статьи 1015 ГК РФ.

Если же суд первой инстанции, истолковав условия договора с учетом иных представленных доказательств и установив истинную волю сторон, приходит к выводу об иной природе указанного договора, например, как договора о передаче полномочий по управлению правами на коллективной основе (пункт 3 статьи 1242 ГК РФ), то в силу положений пункта 1 статьи 1242 ГК РФ такая сделка возможна. В этом случае право партнерства на иск основано на положениях пункта 2 статьи 1250 ГК РФ.

Так, дополнительное соглашение о передаче полномочий по управлению правами на коллективной основе к договору, поименованному договором доверительного управления, может рассматриваться в качестве документа, подтверждающего изначальную волю сторон, направленную на заключение договора о передаче полномочий по управлению правами на коллективной основе.

При толковании договора суд должен учитывать все доказательства, в том числе документы, подтверждающие членство правообладателей в некоммерческом партнерстве.