

# Ключевые изменения в Обзоре судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав

30.05.2016

СТАТЬИ



**Наталья Полякова,**

**директор правового департамента ОАО «РВК»**

*С момента последнего обобщения судебной практики в сфере интеллектуальных споров, (совместное постановление Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26 марта 2009 г. № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации») произошли существенные изменения, как в законодательном регулировании вопросов правовой охраны и защиты прав на результаты интеллектуальной деятельности, так и в структуре судебной системы РФ. Среди ключевых изменений, можно выделить: присоединение России к ТРИПС соглашению, проведение реформы IV части ГК РФ, а также учреждение Суда по интеллектуальным правам.*

*Вместе с тем, согласно статистическим данным, за последние годы наблюдалась как положительная динамика в усилении защиты интеллектуальных прав, а именно присужденные к взысканию суммы по удовлетворенным искам в интеллектуальной сфере увеличились по сравнению с 2013 годом на 92,7 %, так и отрицательная — в 2014 г. число дел о защите ИС снизилось на 47,9% (количество таких дел в 2014 г. сопоставимо с уровнем 2007 г. — 505 дел) по сравнению с 2011 г. (1112 дел).*

23 сентября 2015 года Президиум Верховного Суда РФ утвердил Обзор судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав (Далее — Обзор), в котором особо следует выделить следующие изменения, касающиеся защиты интеллектуальных прав:

1) Является ли перечень результатов интеллектуальной деятельности (далее – РИД) (ст. 1225 ГК РФ) закрытым. Согласно разъяснениям, содержащимся в п. 28 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26 марта 2009 г. № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с

введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» перечень результатов интеллектуальной деятельности (далее — РИД) — закрытый (см. п. 9.1 Постановления). Теперь позиция судов противоположная – перечень РИД открытый. Кроме того, по мнению ВС РФ, отсутствие у объекта признаков уникальности и оригинальности не свидетельствует о том, что РИД создан не творческим трудом и не является объектом авторского права (п. 3 Обзора). При нарушении личного неимущественного права автор может рассчитывать только на компенсацию морального вреда и не только в рамках ГК РФ, а например, если нарушены права на авторский контроль, то, например, архитектор вправе требовать компенсацию морального вреда и возмещения убытков в соответствии с ФЗ от 17.11.1995 № 169-ФЗ «Об архитектурной деятельности в РФ».

2) Согласно п. 9 Обзора, если одновременно используется несколько персонажей аудиовизуального произведения, чтобы взыскать компенсацию за использование каждого персонажа, автору необходимо указать, что каждый из них является самостоятельным РИД и может быть использован независимо от самого произведения. В противном случае компенсация будет рассчитана исходя из того, что все они составная часть одного аудиовизуального произведения, т.е. одно нарушение.

3) Верховный Суд пояснил, когда нарушение прав на несколько товарных знаков (Далее — ТЗ) ТЗ может представлять собой одно нарушение (п. 32, 33 Обзора).

Когда защищаемые ТЗ фактически представляют группу (серию) одного правообладателя, зависимых друг от друга:

связанных одним доминирующим словесным или изобразительным элементом;

имеющим фонетическое и семантическое сходство.

имеющими несущественные графические отличия, не изменяющие сущность ТЗ.

4) Публичное исполнение радио- или телепередачи является использованием РИД только в

случаях трансляции в местах с платным входом (подп. 6 п. 2 ст. 1330 ГК РФ). По общему правилу публичное исполнение возможно в месте свободном для посещения:

ВС РФ признал незаконным воспроизведение (с помощью радиоприемника) музыкального произведения в салоне красоты, как месте открытом для свободного посещения (п. 4 Обзора);

не признал нарушение прав авторов при публичном исполнении в холле гостиницы, т.к. не доказано, что за вход в гостиницу взимается плата или услуга включена в стоимость гостиничного номера (п. 5 Обзора);

местом, свободным для посещения также признаны корпоративные мероприятия (их не признают официальными церемониями). Следовательно, авторы любых произведений, звучащих на корпоративных мероприятиях имеют право на получение компенсации (п. 23 Обзора).

5) ВС РФ напомнил работодателям, о необходимости четко прописывать в трудовом договоре обязанности по созданию РИД и функции по проведению Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР), которые могут приводить к созданию РИД:

если работник создал РИД в рамках трудовых обязанностей, то интеллектуальные права принадлежат работодателю, но если договор об использовании РИД между автором и правообладателем не заключен, суд признал работника автором, но отказал во взыскании компенсации (п. 15 Обзора);

если задание выходит за пределы трудовых обязанностей работника, то работодатель не имеет права использовать РИД без согласия работника и выплаты ему вознаграждения (п. 15 Обзор);

о служебном характере произведения не свидетельствует факт, что РИД находится у

работодателя и автор разработал его в рабочее время. Нахождение на работе в момент создания РИД не является подтверждением, что РИД служебный (п. 25 Обзора).

6) ВС РФ высказал позицию о праве работника на вознаграждение и работодателя на досрочное прекращение действия патента, т.е. прекращение действия патента является основанием для прекращения выплаты вознаграждения автору (п. 26 и 27 Обзора).

7) Предъявляя иск о прекращении правовой охраны ТЗ, в связи с неиспользованием, истец должен доказать свою заинтересованность в его использовании (ст. 1486 ГК РФ).

ВС РФ сделал следующие выводы:

подача заявки на регистрацию ТЗ или сходного с ним ТЗ в отсутствие иных реальных доказательств намерения использовать ТЗ не может являться основанием досрочного прекращения правовой охраны ТЗ в связи с неиспользованием.

Истец должен доказать:

однородность производимых им товаров, работ, услуг (п. 40-42 Обзора);

приготовление к использованию, а не использование, т.к. использование ТЗ (до прекращения правовой охраны) является нарушением и возможно взыскание компенсации, даже если он его не использовал (п. 39 Обзора);

в противном случае, суд должен удовлетворить требования правообладателя о защите исключительного права, когда они предъявлены до прекращения правовой охраны товарного знака.

Правообладатель должен доказать, что использует ТЗ (п. 41 Обзора). Чтобы сохранить правовую охрану, ТЗ нужно использовать для тех товаров, работ, услуг, для которых он зарегистрирован, а не для однородных с ними. При этом размещение ТЗ на договорах поставки или товарных накладных не является фактом использования (п. 38 Обзора).

12) Проведение научных и иных исследований, если они не были непосредственно связанными с введением в производство — не влечет возникновения права преждепользования (п. 30 Обзора).

13) Владелец права преждепользования может предъявлять иск о его установлении, при этом суд определяет объем права преждепользования. Расширение объема права преждепользования требует заключения договора с правообладателем патента (п. 28, 29 Обзора).