



ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Пленума Верховного Суда
Российской Федерации

№

Москва

сентября 2008 г.

ВЫСШИЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Пленума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации

№

Москва

сентября 2008 г.

О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации

В связи с вопросами, возникшими в судебной практике в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ, Кодекс), и в целях обеспечения единообразных подходов к их разрешению Пленум Верховного Суда Российской Федерации и Пленум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации постановляют дать судам следующие разъяснения.

1. Определяя подведомственность дел, связанных с применением положений части четвертой ГК РФ, судам надлежит исходить, в частности из следующего. Споры о том, кто является автором результата интеллектуальной деятельности, подведомственны судам общей юрисдикции как не связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. Подведомственность споров о нарушениях прав на результаты интеллектуальной деятельности, об установлении патентообладателя, о праве преждепользования и послепользования, о договорах об отчуждении исключительного права и лицензионных договорах определяется исходя из субъектного состава участников спора, поскольку такой спор связан с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности.

Вопросы применения Федерального закона «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»

2. Часть четвертая ГК РФ введена в действие с 01.01.2008. При этом в силу статьи 5 Федерального закона «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - Вводный закон) она применяется к правоотношениям, возникшим после введения ее в действие. По правоотношениям, возникшим до 01.01.2008, она применяется к тем правам и обязанностям, которые возникнут после 01.01.2008. Указанное означает, в частности, следующее.

2.1. При рассмотрении дел о нарушении прав на результаты интеллектуальной деятельности, допущенных до 01.01.2008, судам следует руководствоваться законодательством, действовавшим на момент совершения соответствующих нарушений.

Так, если лицом допущено незаконное воспроизведение произведения до 01.01.2008, а распространение соответствующего контрафактного экземпляра осуществлено после 01.01.2008, дело в части нарушения права на воспроизведение подлежит рассмотрению в соответствии с Законом Российской Федерации «Об авторском праве и смежных правах», в части нарушения права на распространение - в соответствии с положениями части четвертой ГК РФ.

2.2. Дела о признании права подлежат рассмотрению в соответствии с законодательством, действовавшим на момент возникновения соответствующего права. Так, автор результата интеллектуальной деятельности определяется на основе законодательства, действовавшего на момент создания такого результата.

2.3. При рассмотрении судами дел об обжаловании решений федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент) следует учитывать, что заявки на выдачу патента, на товарный знак подлежат рассмотрению указанным органом в порядке, предусмотренном законодательством, действовавшим на момент подачи заявок, если иное специально не предусмотрено законом.

Равным образом возражения против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, рассматриваются исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявок на выдачу патента, на товарный знак, если иное специально не предусмотрено законом. Иное, в частности, было предусмотрено статьей 2 Федерального закона от 11.12.2002 № 166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров»».

Вариант последних двух абзацев:

При рассмотрении возражений против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку основания признания недействительным патента, оспаривания товарного знака оцениваются исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявок на выдачу патента, на товарный знак. Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительным патента, за оспариванием товарного знака.

Также следует учитывать, что часть четвертая Кодекса не изменила существенным образом условия патентоспособности изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, а также основания для отказа в государственной регистрации товарных знаков.

3. В силу абзаца первого статьи 6 Вводного закона сроки охраны прав, предусмотренные статьями 1281, 1318, 1327 и 1331 ГК РФ, применяются в случаях, когда пятидесятилетний срок действия авторского права или смежных прав не истек к 01.01.1993.

Согласно абзацу первому пункта 1 статьи 1281 ГК РФ исключительное право на произведение действует по общему правилу в течение всей жизни автора и семидесяти лет, считая с 1 января года, следующего за годом смерти автора.

Учитывая изложенное, в случае, если пятидесятилетний срок действия авторского права на произведение истек после 01.01.1993 (но до вступления в силу Федерального закона от 20.07.2004 № 72-ФЗ «О внесении

изменений в Закон Российской Федерации «Об авторском праве и смежных правах»», установившего семидесятилетний срок действия авторского права), и, соответственно, такое произведение перешло в общественное достояние, с 01.01.2008 действие исключительного права на это произведение возобновляется и исчисляется по правилам, предусмотренным статьей 1281 ГК РФ.

Действия лиц, использовавших до введения в действие части четвертой ГК РФ произведения, которые находились до 01.01.2008 в общественном достоянии, и соблюдавших положения статьи 28 Закона Российской Федерации «Об авторском праве и смежных правах», несмотря на возобновление действия исключительного права, не могут считаться нарушением. Вместе с тем дальнейшее использование произведения может осуществляться только с соблюдением положений части четвертой Кодекса.

4. Согласно статье 12 Вводного закона положения пунктов 1, 3 и 5 статьи 32, статей 33 и 34 Закона СССР от 31.05.1991 № 2213-1 «Об изобретениях в СССР», пункта 3 статьи 21, пунктов 1 и 3 статьи 22 и статьи 23 Закона СССР от 10.07.1991 № 2328-1 «О промышленных образцах» о льготах и материальном стимулировании применяются на территории Российской Федерации до принятия законодательных актов Российской Федерации о развитии изобретательства и художественно-конструкторского творчества.

При применении данной нормы следует учитывать, что соответствующие законоположения, а также принятые для их реализации иные нормативные правовые акты подлежат применению в части, не противоречащей ГК РФ.

Так, статьей 34 Закона СССР «Об изобретениях в СССР», в частности предусмотрено, что вознаграждение лицам, содействовавшим созданию и использованию изобретения, уплачивается предприятием-патентообладателем и предприятием-лицензиатом. Вместе с тем с 01.01.2008 к указанным правоотношениям подлежит применению пункт 4 статьи 1370 ГК РФ, согласно которому вознаграждение или компенсация выплачиваются работодателем.

5. Исходя из статьи 14 Вводного закона фирменные наименования юридических лиц, не соответствующие правилам параграфа 1 главы 76 ГК РФ, подлежат приведению в соответствие с этими правилами при первом после 01.01.2008 изменении учредительных документов юридических лиц.

При этом если фирменное наименование юридического лица не приведено в соответствие с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 1473 ГК РФ в указанный момент, согласно пункту 5 этой статьи орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, вправе предъявить такому юридическому лицу иск о понуждении к изменению фирменного наименования.

6. Подпунктом 13 статьи 17 Вводного закона ГК РФ дополнен статьей 152, устанавливающей охрану изображения гражданина. Право на использование изображения гражданина не является исключительным правом в смысле положений части четвертой Кодекса, следовательно, в случае нарушения указанного права могут быть применены лишь способы защиты, установленные статьей 12, но не статьей 1252 ГК РФ. Также следует учитывать, что в силу статьи 152¹ Кодекса не требуется согласие гражданина на обнародование и дальнейшее использование изображения, если 1) использование изображения осуществляется в государ-

ственных, общественных или иных публичных интересах; 2) изображение гражданина получено при съемке, которая проводится в местах, открытых для свободного посещения, или на публичных мероприятиях (собраниях, съездах, конференциях, концертах, представлениях, спортивных соревнованиях и подобных мероприятиях), за исключением случаев, когда такое изображение является основным объектом использования; 3) гражданин позировал за плату. При этом под съемкой, проводимой в местах, открытых для свободного посещения, понимается, в том числе кино- и фотосъемка, видеозапись, осуществляемая в ходе проведения открытых судебных заседаний. Согласие на использование такой записи от участников судебного заседания не требуется. Вместе с тем само проведение кино- и фотосъемки, видеозаписи открытого судебного заседания должно быть осуществлено в порядке, предусмотренном процессуальным законодательством (часть 5 статьи 241 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, часть 7 статьи 10 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее - ГПК РФ), часть 7 статьи 11 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ)).

7. Статьей 25 Вводного закона внесены изменения в статью 772 ГК РФ, регулируемую права сторон на результаты научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ. В соответствии с пунктом 3 статьи 772 Кодекса права исполнителя и заказчика на результаты работ, которым предоставляется правовая охрана как результатам интеллектуальной деятельности, определяются в соответствии с правилами раздела VII ГК РФ. При этом в случае, если в рамках исполнения договора на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ создан патентоспособный результат интеллектуальной деятельности, создание которого прямо не было предусмотрено договором, право на получение патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец в силу пункта

1 статьи 1337, пункта 1 статьи 1371 ГК РФ принадлежит автору изобретения, полезной модели или промышленного образца - подрядчику (исполнителю). Порядок использования такого результата заказчиком определяется в порядке, предусмотренном статьей 1371 Кодекса.

Вместе с тем с учетом положений статьи 772 ГК РФ договором между заказчиком и исполнителем может быть установлено иное: в частности, заказчику может быть передано право на получение патента.

Общие положения

8. В соответствии с положениями части четвертой ГК РФ термином «интеллектуальная собственность» охватываются только сами результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, но не права на них (статья 1225 Кодекса). На интеллектуальную собственность в силу статьи 1226 ГК РФ признаются «интеллектуальные права», включающие в себя исключительное право, являющееся имущественным правом, а также в случаях, предусмотренных Кодексом, личные неимущественные права и иные права. В связи с этим следует учитывать следующее.

8.1. Пункт 1 статьи 1225 ГК РФ содержит исчерпывающий перечень результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана в порядке, предусмотренном частью четвертой ГК РФ. Указанное означает, что иные результаты интеллектуальной деятельности могут получить охрану на основании положений части четвертой ГК РФ только после их включения в перечень, содержащийся в пункте 1 статьи 1225 Кодекса. Это не

исключает возможности охраны не перечисленных в данном пункте результатов интеллектуальной деятельности (в частности, рационализаторских предложений) на основании специального законодательства.

8.2. Личные неимущественные и иные права, о которых упоминает статья 1226 ГК РФ, охраняются только в случае, если соответствующими положениями части четвертой ГК РФ о конкретном результате интеллектуальной деятельности или приравненном к ним средстве индивидуализации прямо установлена охрана специально поименованных личных неимущественных и иных прав. При этом «иные права» могут носить как имущественный, так неимущественный характер. Так, право следования, право на вознаграждение за использование служебного произведения носят имущественный характер, право доступа к произведениям изобразительного искусства - неимущественный.

9. Согласно пункту 1 статьи 1233 ГК РФ правообладатель может распорядиться принадлежащим ему исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации любым не противоречащим закону и существу такого исключительного права способом. При применении указанной нормы судам следует учитывать, что таким не противоречащим закону способом является, в том числе распоряжение исключительным правом путем его внесения в качестве вклада в уставный (складочный) капитал. Вместе с тем учредительный договор, предусматривающий распоряжение исключительным правом указанным способом, должен отвечать требованиям, установленным ГК РФ для договоров об отчуждении исключительного права или лицензионных договоров, и в случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 1232 ГК РФ, должен быть зарегистрирован в установленном порядке.

Вариант последнего предложения:

Вместе с тем в случае внесения исключительного права в качестве вклада в уставный (складочный) капитал помимо указания на это в учредительном договоре необходимо составление отдельного договора об отчуждении исключительного права или лицензионного договора, отвечающего требованиям, установленным частью четвертой ГК РФ. В случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 1232 Кодекса, такой отдельный договор подлежит государственной регистрации. С

10 Статьями 336, 1233 ГК РФ допускается распоряжение исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации путем залога. Судам следует учитывать, что при залоге исключительного права подлежат применению положения статей 334-358 ГК РФ и Закона Российской Федерации «О залоге» (в части, не противоречащей указанным статьям ГК РФ) с особенностями, установленными положениями части четвертой Кодекса.

Такие особенности установлены, в частности, статьей 1232 ГК РФ, определяющей случаи, когда залог исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации подлежит государственной регистрации, а также пунктом 5 статьи 1233 Кодекса, в силу которого в случае заключения договора о залоге исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации залогодатель вправе в течение срока действия этого договора использовать такой результат интеллектуальной деятельности или такое средство индивидуализации и распоряжаться исключительным правом на такой результат или на такое средство без согласия залогодержателя, если договором не предусмотрено иное.

Учитывая, что залог исключительного права является способом распоряжения им, залог права на фирменное наименование на основании пункта 2 статьи 336, пункта 2 статьи 1474 ГК РФ не допускается. Предмет договора залога исключительного права (статьи 336, 339 ГК РФ) определяется применительно к пункту 6 статьи 1235 Кодекса путем указания на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, право использования которых передается в залог, с указанием в соответствующих случаях номера и даты выдачи документа, удостоверяющего исключительное право на такой результат или на такое средство (патент, свидетельство). Также в договоре залога должен быть установлен объем заложенного исключительного права: заложено ли исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации в полном объеме (применительно к пункту 1 статьи 1234 ГК РФ) или право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах (применительно к пункту 1 статьи 1235 ГК РФ). В последнем случае договор о залоге должен предусматривать и обстоятельства, указанные в подпункте 2 пункта 6 статьи 1235 и статье 1236 Кодекса.

Обращение взыскания на заложенное исключительное право осуществляется в порядке, установленном статьей 349 ГК РФ с особенностями, определенными частью четвертой Кодекса. Такой особенностью является, в частности запрет обращения взыскания на принадлежащее автору исключительное право на произведение (пункт 1 статьи 1284 ГК РФ).

11. При применении статей 1234 и 1235 ГК РФ судам надлежит иметь в виду следующее:

11.1. В силу пункта 1 статьи 1234 ГК РФ по договору об отчуждении исключительного права передается исключительное право на результат

интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации в полном объеме. Следовательно, с учетом положений статьи 168 ГК РФ, договор об отчуждении права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лишь отдельными поименованными в договоре способами ничтожен.

11.2. Договор об отчуждении исключительного права заключается только в письменной форме. Лицензионный договор заключается в письменной форме, если ГК РФ не предусмотрено иное. При этом несоблюдение письменной формы договора согласно пункту 2 статьи 162, пункту 2 статьи 1234, пункту 2 статьи 1235 Кодекса влечет недействительность такого договора.

В случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 1232 ГК РФ, договоры об отчуждении исключительного права и лицензионные договоры подлежат государственной регистрации. При этом несоблюдение требования о государственной регистрации согласно пункту 1 статьи 165, пункту 2 статьи 162, пункту 2 статьи 1234, пункту 2 статьи 1235 ГК РФ влечет недействительность договора. Однако в силу пункта 3 статьи 165 Кодекса, если такой договор совершен в надлежащей форме, но одна из сторон уклоняется от его регистрации, суд вправе по требованию другой стороны вынести решение о регистрации соответствующего договора.

11.3. На основании пункта 4 статьи 1234 ГК РФ исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации переходит от правообладателя к приобретателю, по общему правилу, если соглашением сторон не предусмотрено иное, в момент заключения не подлежащего регистрации договора об отчуждении исключительного права. Если же такой договор подлежит

государственной регистрации, то момент перехода исключительного права по такому договору определяется в силу закона императивно - моментом государственной регистрации этого договора. Условие подлежащего государственной регистрации договора об отчуждении исключительного права, определяющее иной момент перехода исключительного права, с учетом положений статьи 168 ГК РФ ничтожно.

11.4. Пунктом 5 статьи 1234 ГК РФ императивно определен способ защиты прав прежнего правообладателя при существенном нарушении приобретателем обязанности выплатить правообладателю в установленный договором об отчуждении исключительного права срок вознаграждение за приобретение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (подпункт 1 пункта 2 статьи 450 Кодекса) в случае, если исключительное прав перешло к его приобретателю, - прежний правообладатель вправе требовать в судебном порядке перевода на себя прав приобретателя исключительного права и возмещения убытков. Иные способы защиты в данном случае неприменимы.

При этом судебное решение о переводе на прежнего правообладателя прав приобретателя означает, что у приобретателя права отсутствовали с самого начала. Следовательно, все действия по использованию соответствующего исключительного права совершенные им в период с момента заключения договора до вступления в силу решения о переводе прав являются нарушением.

11.5. Согласно абзацу первому пункта 4 статьи 1235 ГК РФ срок, на который заключается лицензионный договор, не может превышать срок действия исключительного права на результат интеллектуальной деятель-

ности или средство индивидуализации. Ввиду этого договор, содержащий условие о сроке его действия, превышающем срок действия исключительного права, считается заключенным на срок, равный сроку действия исключительного права.

Вариант последнего абзаца:

Ввиду этого условие лицензионного договора о сроке его действия, превышающем срок действия исключительного права, с учетом положений статьи 168 ГК РФ ничтожно. Ничтожность условия о сроке действия лицензионного договора влечет применение к такому договору положений абзаца второго пункта 4 статьи 1235 ГК РФ: соответствующий договор считается заключенным на пять лет, если ГК РФ не предусмотрено иное.

11.6. Исходя из пункта 5 статьи 1235 ГК РФ лицензионный договор предполагается возмездным, если самим договором прямо не предусмотрено иное. Следовательно, если лицензионным договором прямо не предусмотрена его безвозмездность, но при этом в нем не согласовано условие о размере вознаграждения или о порядке его определения, соответствующий договор в силу абзаца второго пункта 5 статьи 1235 Кодекса считается незаключенным.

11.7. По смыслу пункта 5 статьи 1235 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 по общему правилу не может быть отказано в выплате вознаграждения по мотиву неиспользования лицензиатом соответствующим

шего результата или средства. Исключением является случай, когда стороны лицензионного договора согласовали размер вознаграждения в форме процентных отчислений от дохода (выручки) (пункт 4 статьи 1286 ГК РФ).

11.8. ГК РФ не предусматривает необходимости получения согласия лицензиата (при наличии заключенных ранее лицензионных договоров) на заключение договора об отчуждении исключительного права. При этом в силу пункта 7 статьи 1235 ГК РФ переход исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации к новому правообладателю не является основанием для изменения или расторжения лицензионного договора, заключенного предшествующим правообладателем.

12. При применении подпункта 2 пункта 1 статьи 1236 ГК РФ судам следует учитывать, что если иное не установлено договором, лицензионный договор о предоставлении лицензиату права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации без сохранения за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам предполагает сохранение за лицензиаром права самому использовать соответствующий результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации.

13..Пунктом 3 статьи 1237 ГК РФ определено, что использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации способом, не предусмотренным лицензионным договором, либо по прекращении действия такого договора, либо иным образом за пределами прав, предоставленных лицензиату по договору, влечет ответственность за нарушение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, установленную ГК РФ,

другими законами или договором.

С учетом этого, в случае, когда лицензиатом допускается нарушение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации и ответственность за такое нарушение предусмотрена лицензионным договором, меры ответственности, установленные ГК РФ, не применяются. При этом применение гражданско-правовой ответственности не исключает возможности применения мер административно-правовой или уголовной ответственности.

Вариант № 1 последнего абзаца:

С учетом этого, в случае, если нарушение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации допускается лицензиатом, и за такое нарушение лицензионным договором предусмотрена ответственность, она подлежит применению независимо от применения мер ответственности, установленных ГК РФ. При этом применение гражданско-правовой ответственности не исключает возможности применения мер административно-правовой или уголовной ответственности.

Вариант № 2 последнего абзаца:

С учетом этого, в случае, если нарушение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации допускается лицензиатом, и за такое нарушение лицензионным договором предусмотрена ответственность, убытки (или компенсация), предусмотренные ГК РФ за нарушение исключительных прав, подлежат взысканию в части, непокрытой договорной ответственностью. При этом

применение гражданско-правовой ответственности не исключает возможности применения мер административно-правовой или уголовной ответственности.

14. Согласно пункту 4 статьи 1237 ГК РФ при нарушении лицензиатом обязанности уплатить лицензиару в установленный лицензионным договором срок вознаграждение за предоставление права использования произведения науки, литературы или искусства либо объектов смежных прав лицензиар может в одностороннем порядке отказаться от лицензионного договора и потребовать возмещения убытков, причиненных расторжением такого договора. При этом указанный пункт не содержит ограничений по тому, насколько существенный характер должна носить допущенная просрочка *{вариант: последнее предложение исключить}*). Судам следует иметь в виду, что такой односторонний отказ с учетом положений пункта 3 статьи 450 ГК РФ считается состоявшимся с момента получения лицензиатом уведомления о нем.

15. В силу пункта 1 статьи 1238 ГК РФ при письменном согласии лицензиара лицензиат может по договору предоставить право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации другому лицу (сублицензионный договор). Необходимо учитывать, что такое согласие может быть как выражено в абстрактной форме (без указания конкретных sublicensee) в самом лицензионном договоре, так и дано отдельно - на заключение конкретного sublicensee договора. При этом при даче согласия в абстрактной форме допустимо ограничение такого согласия возможностью заключения sublicensee договоров только о предоставлении отдельных способов использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

16..Согласно статье 1239 ГК РФ в случаях, предусмотренных Кодексом, суд может по требованию заинтересованного лица принять решение о предоставлении этому лицу на указанных в решении суда условиях права использования результата интеллектуальной деятельности, исключительное право на который принадлежит другому лицу (принудительная лицензия). Такие случаи определены в статьях 1362 и 1423 Кодекса.

Следует учитывать, что суд при принятии решения о предоставлении лицу права использования результата интеллектуальной деятельности должен в резолютивной части решения указать все существенные условия лицензионного договора о предоставлении простой (неисключительной) лицензии.

Прекращение действия принудительной простой (неисключительной) лицензии возможно только в судебном порядке и только в случаях, предусмотренных статьями 1362 и 1423 ГК РФ. Односторонний отказ от исполнения такого договора недопустим.

17. Статья 1240 ГК РФ устанавливает порядок использования результата интеллектуальной деятельности в составе сложного объекта. Судам необходимо руководствоваться следующим.

17.1. Под лицом, организовавшим создание сложного объекта, понимается лицо, ответственное за организацию процесса создания такого объекта. Таковым, в частности, является продюсер.

17.2..При применении абзаца третьего пункта 1 и пункта 2 статьи 1240 следует учитывать: пункт 2, говоря о том, что условия лицензи-

онного договора, ограничивающие использование результата интеллектуальной деятельности в составе сложного объекта, недействительны, предполагает запрет на ограничение лицензионным договором способов использования такого результата. Абзац же третий пункта 1 статьи 1240 Кодекса допускает возможность определения в договоре иных срока и территории действия исключительного права на указанный результат, нежели установленных законом.

18. В силу статьи 1241 ГК РФ при обращении взыскания на имущество правообладателя переход исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, на которое может быть обращено взыскание в предусмотренных ГК РФ случаях, к другому лицу производится без заключения договора.

Согласно части 3 статьи 87 Федерального закона «Об исполнительном производстве» реализация имущественных прав осуществляется путем проведения открытых торгов в форме аукциона. При этом исходя из пункта 5 статьи 448 ГК РФ лицо, выигравшее торги, и организатор торгов подписывают в день проведения аукциона протокол о результатах торгов, который имеет силу договора.

Если переход исключительного права на соответствующий результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без договора с учетом положений статьи 1232 Кодекса подлежит государственной регистрации, основанием для такой регистрации является указанный протокол.

Частью 14 статьи 87 Федерального закона «Об исполнительном производстве» предусмотрено, что передача нереализованного имущества

должника взыскателю оформляется актом приема-передачи. В этом случае основанием для государственной регистрации является данный акт.

19. Организация, осуществляющая коллективное управление авторскими и смежными правами, вправе на основании пункта 5 статьи 1242 ГК РФ от имени правообладателей или от своего имени предъявлять требования в суде для защиты прав, управление которыми она осуществляет.

По смыслу пункта 1 статьи 1242 ГК РФ указанные организации действуют в интересах правообладателей.

При этом указанная организация, независимо от того, выступает ли она в суде от имени правообладателей или своего имени, действует в защиту прав не своих, а лиц, передавших ей в силу пункта 1 статьи 1242 ГК РФ право на управление соответствующими правами на коллективной основе.

Таким образом, организация, осуществляющая коллективное управление авторскими и смежными правами, обращаясь в суд в защиту прав указанных лиц, по сути, является их представителем.

Следовательно, в случае, если указанная организация обращается в защиту прав физических лиц или одновременно и физических и юридических лиц такие споры подведомственны судам общей юрисдикции. Если же она обращается в защиту прав только юридических лиц - такие споры подведомственны арбитражным судам.

При этом аккредитованная организация (статья 1244 ГК РФ) в силу

закона действует без доверенности, подтверждая свое право на обращение в суд за защитой прав конкретного правообладателя решением о государственной аккредитации.

Организация, не являющаяся аккредитованной, также действует без доверенности, но для подтверждения права на обращение в суд за защитой прав конкретного правообладателя представляет: свой устав, а также договор с соответствующим правообладателем о передаче полномочий по управлению правами или договор с другой организацией, в том числе иностранной, управляющей правами такого правообладателя на коллективной основе (пункт 3 статьи 1242 ГК РФ).

20. Согласно статье 1248 ГК РФ споры, связанные с защитой нарушенных или оспоренных интеллектуальных прав, рассматриваются и разрешаются, по общему правилу, судом. Вместе с тем Кодексом могут быть предусмотрены случаи обязательного досудебного урегулирования спора - в административном порядке (пункт 2 статьи 1248 Кодекса).

При этом следует учитывать, что вопросы, подлежащие рассмотрению в административном порядке, до их рассмотрения административным органом не могут быть как самостоятельным предметом рассмотрения в судебном порядке, так и заявлены в рамках возражений при рассмотрении судом дел о нарушении интеллектуальных прав.

21. В силу пункта 3 статьи 1250 ГК РФ отсутствие вины нарушителя не освобождает его от обязанности прекратить нарушение интеллектуальных прав, а также не исключает применение в отношении нарушителя мер, направленных на защиту таких прав. Судам следует учитывать, что

указанная норма не содержит ограничений по ее применению к каким-либо способам защиты интеллектуальных прав. Следовательно, отсутствие вины не исключает, в том числе возможности взыскания убытков с нарушителя или взыскания с него компенсации.

Вариант абзаца № 1:

Вместе с тем судам следует учитывать, что при выборе такого способа защиты интеллектуальных прав как возмещение убытков подлежит применению пункт 2 статьи 1064 ГК РФ, в соответствии с которым лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения вреда, если докажет, что вред причинен не по его вине. При этом норма пункта 3 статьи 1250 ГК РФ не может рассматриваться как прямо предусматривающая возмещение вреда и при отсутствии вины причинителя вреда.

Вариант абзаца № 2:

Вместе с тем судам следует учитывать, что при выборе такого способа защиты интеллектуальных прав как возмещение убытков подлежит применению пункт 2 статьи 1064 ГК РФ, в соответствии с которым лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения вреда, если докажет, что вред причинен не по его вине. При этом норма пункта 3 статьи 1250 ГК РФ не может рассматриваться как прямо предусматривающая возмещение вреда и при отсутствии вины причинителя вреда.

Равным образом необходимо иметь в виду, что компенсация подлежит взысканию в случаях, предусмотренных ГК РФ, вместо возмещения убытков. Следовательно, она также может быть взыскана если нарушитель не докажет, что вред причинен не по его вине.

Также следует учитывать, что часть четвертая ГК РФ устанавливает самостоятельные, специальные последствия нарушения интеллектуальных прав. Ввиду этого при рассмотрении споров о соответствующих нарушениях не подлежат применению положения главы 60 ГК РФ о неосновательном обогащении.

22. В случае, если в качестве промышленного образца с согласия правообладателя зарегистрирован объект авторских прав (или их совокупность), способ защиты исключительного права от совершаемых нарушений определяется характером такого нарушения. Если нарушителем допускается использование промышленного образца (статья 1358 ГК РФ), *патентообладатель* вправе осуществлять защиту способами, предусмотренными для защиты патентных прав (§ 7 главы 72, статья 1252 ГК РФ). Если же допускается нарушение исключительного права на использование произведения (статья 1270 ГК РФ) способами, не связанными с использованием промышленного образца, защиту вправе осуществлять *правообладатель* способами, предусмотренными для защиты авторских прав (статьи 1301, 1252 ГК РФ).

Если регистрация произведения в качестве промышленного образца осуществлена помимо воли правообладателя иным лицом, правообладатель вправе осуществлять защиту своих авторских прав от третьих лиц независимо от наличия указанной регистрации.

В отношении патентообладателя, осуществившего регистрацию промышленного образца без согласия правообладателя, последний вправе осуществлять защиту своих авторских прав от нарушений, допущенных патентообладателем и выразившихся в совершении действий, предусмотренных статьей 1358 ГК РФ, только после признания соответствующего патента недействительным в силу статьи 1398 ГК РФ.

23. В силу пункта 4 статьи 1252 ГК РФ в случае, когда изготовление, распространение или иное использование, а также импорт, перевозка или хранение материальных носителей, в которых выражены результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, приводят к нарушению исключительного права на такой результат или на такое средство, такие материальные носители считаются контрафактными и по решению суда подлежат изъятию из оборота и уничтожению без какой бы то ни было компенсации, если иные последствия не предусмотрены ГК РФ. При применении данной нормы судам надлежит исходить из следующего:

23.1. Понятие контрафактности является юридическим и, следовательно, вопрос о контрафактности материальных носителей не может ставиться при проведении экспертизы. Контрафактность материальных носителей подлежит установлению судом.

23.2. Указанной нормой определены последствия установления контрафактности материальных носителей: они подлежат изъятию из оборота и уничтожению без какой бы то ни было компенсации. При этом иные последствия могут быть предусмотрены только ГК РФ.

ГК РФ является специальным законом, регулирующим последствия установления контрафактности материальных носителей. Следовательно, с момента введения в действие части четвертой ГК РФ (с 01.01.2008) не подлежат применению законодательные акты, определяющие иные последствия установления контрафактности материальных носителей, нежели предусмотренные Кодексом.

Так, с 01.01.2008 не подлежит применению часть 3 статьи 32.4

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в части, предусматривающей возможность передачи конфискованных экземпляров произведений или фонограмм обладателю авторских прав или смежных прав по его просьбе.

24. Судам надлежит учитывать: с учетом положений пункта 5 статьи 1252 ГК РФ, если судом установлено, что оборудование, прочие устройства и материалы, главным образом используются или предназначены для совершения нарушения исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации, такое оборудование, прочие устройства и материалы по решению суда подлежат изъятию из оборота и уничтожению за счет нарушителя, если законом не предусмотрено их обращение в доход Российской Федерации.

25. При применении статьи 1254 ГК РФ следует учитывать, что она не предоставляет лицензиатам - обладателям простой (неисключительной) лицензии - права защищать свои права способами, предусмотренными статьями 1250, 1252, и 1253 ГК РФ. Таким правом обладают только лицензиаты - обладатели исключительной лицензии.

Авторское право

26. При анализе вопроса о том, является ли результат деятельности объектом авторского права, следует учитывать, что по смыслу статей 1257 и 1259 ГК РФ в их взаимосвязи таковым является только тот результат, который создан творческим трудом.

С учетом этого, кроме случаев, предусмотренных пунктом 6 статьи 1259 ГК РФ, в оценке нуждается не сам результат деятельности (на-

пример, с точки зрения его новизны, уникальности, оригинальности или иных характеристик), а процесс его создания. При этом следует учитывать, что, пока не доказано иное, произведение науки, литературы и искусства, а также программы для ЭВМ, базы данных предполагаются созданными творческим трудом.

27. В силу пункта 7 статьи 1259 ГК РФ авторские права распространяются на часть произведения, на его название, на персонаж произведения, если по своему характеру они могут быть признаны самостоятельным результатом творческого труда автора и отвечают требованиям, установленным пунктом 3 этой статьи.

Охрана авторским правом персонажа произведения предполагает, в частности, что только автору или иному правообладателю принадлежит исключительное право использовать персонаж любым способом, в том числе путем переработки, и в любой форме, в том числе письменной, устной, аудиовизуальной, изобразительной или объемно-пространственной.

28..Согласно пункту 5 статьи 1262 ГК РФ договоры об отчуждении исключительного права на зарегистрированные программу для ЭВМ или базу данных и переход исключительного права на такую программу или базу данных к другим лицам без договора подлежат государственной регистрации в Роспатенте.

Следует иметь в виду, что с учетом положений статьи 5 Вводного закона указанное правило об обязательной государственной регистрации применяется в отношении программ для ЭВМ и баз данных, зарегистрированных как после 01.01.2008 (в период действия части четвертой ГК РФ), так и до 01.01.2008 (в период действия Закона

Российской Федерации «О правовой охране программ для электронных вычислительных машин и баз данных») в случае, если договор заключается, а переход осуществляется после 01.01.2008.

29. Следует учитывать, что ГК РФ разделяет личное неимущественное право на неприкосновенность произведения (статья 1266 ГК РФ) и право на переработку произведения, являющееся одним из способов использования произведения, реализации исключительного права (подпункт 9 пункта 2 статьи 1270 ГК РФ).

Право на неприкосновенность произведения касается таких изменений произведения (абзац первый пункта 1 статьи 1266 ГК РФ), которые не связаны с созданием на основе имеющегося нового произведения. Соответствующие изменения допускаются с согласия автора (или иного лица в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 1 статьи 1266 Кодекса), которое может быть дано в любой форме.

Переработка произведения предполагает создание на основе имеющегося нового (производного) произведения. При этом право на переработку произведения как один из способов использования результата интеллектуальной деятельности может быть передано в рамках передачи исключительного права по договору об отчуждении исключительного права в полном объеме (статья 1234 ГК РФ) либо по лицензионному договору (статья 1235 ГК РФ), а также перейти по установленным в законе основаниям без заключения договора с правообладателем (статья 1241 ГК РФ).

Также судам следует учитывать, что частным случаем переработки произведения является модификация программы для ЭВМ или базы дан-

ных, то есть любые их изменения, в том числе перевод такой программы или такой базы данных с одного языка на другой язык, за исключением адаптации, то есть внесения изменений, осуществляемых исключительно в целях функционирования программы для ЭВМ или базы данных на конкретных технических средствах пользователя или под управлением конкретных программ пользователя. Учитывая, что в результате модификации создается новая программа для ЭВМ или база данных, для их правомерного использования необходимо заключение нового лицензионного договора о предоставлении права использования программы для ЭВМ или базы данных (статья 1286 ГК РФ).

30..При применении статьи 1272 ГК РФ следует учитывать, что установленный этой статьей принцип исчерпания прав применяется только к оригиналу или экземплярам произведения, правомерно введенным в гражданский оборот. Распространение контрафактных экземпляров произведений не охватывается статьей 1272 ГК РФ и в любом случае образует нарушение исключительного права на произведение, независимо от того, создан ли этот контрафактный экземпляр самим нарушителем или приобретен у третьих лиц.

31. При применении статьи 1273 ГК РФ судам надлежит учитывать, что воспроизведение, то есть изготовление одного или более экземпляра произведения или его части в любой материальной форме не является нарушением исключительных прав на произведение только в том случае, если в момент изготовления такого экземпляра само произведение используется правомерно.

Так, является нарушением исключительного права на произведение изготовление одного или более экземпляра произведения, осуществленное: с контрафактного экземпляра; в момент неправомерного публичного

показа, публичного исполнения, сообщения в эфир или по кабелю; с экземпляра неправомерно переработанного произведения; при неправомерном доведении до всеобщего сведения и тому подобное.

При этом допускается без согласия автора или иного правообладателя воспроизведение, осуществляемое только гражданином (но не юридическим лицом) и только в личных целях, под которыми по смыслу статьи 1273 Кодекса понимается последующее некоммерческое использование соответствующего экземпляра для удовлетворения собственных потребностей или потребностей обычного круга семьи этого гражданина.

Авторам аудиовизуальных произведений за такое свободное воспроизведение их произведений в личных целях в силу статьи 1245 ГК РФ принадлежит право на вознаграждение, выплачиваемое за счет средств, которые подлежат уплате изготовителями и импортерами оборудования и материальных носителей, используемых для такого воспроизведения. Указанное право принадлежит также исполнителям и изготовителям фонограмм и аудиовизуальных произведений (статьи 1245, 1273, 1306 Кодекса).

32. Согласно пункту 3 статьи 1274 ГК РФ допускаются без согласия автора или иного обладателя исключительного права на оригинальное произведение и без выплаты ему вознаграждения создание произведения в жанре литературной, музыкальной или иной пародии либо в жанре карикатуры на основе другого (оригинального) правомерно обнародованного произведения и использование этой пародии либо карикатуры. С учетом указанного автор оригинального произведения не вправе запрещать использование своего произведения указанным способом на основе положений части четвертой ГК РФ. Вместе с тем в

случае, если пародия или карикатура порочат честь, достоинство или деловую репутацию автора оригинального произведения, он вправе защищать свои права в порядке, предусмотренном статьей 152 Кодекса.

33. Следует учитывать, что право совершения в отношении программы для ЭВМ или базы данных действий, предусмотренных статьей 1280 ГК РФ, принадлежит только лицу, правомерно владеющему экземпляром такой программы для ЭВМ или базы данных (пользователю). Ввиду этого при рассмотрении судом спора о правомерности совершения лицом указанных действий необходимо установить, владело ли оно в момент их совершения экземпляром программы для ЭВМ или базы данных.

Также необходимо иметь в виду, что лицо, правомерно записавшее программу для ЭВМ или базу данных в память ЭВМ (подпункт 1 пункта 1 статьи 1280 ГК РФ) в момент, когда оно правомерно владело экземпляром такой программы или базы данных, становится нарушителем прав на соответствующий результат интеллектуальной деятельности в случае, если с момента утраты права владения таким экземпляром (вне зависимости от причин утраты) оно не прекратило хранить программу для ЭВМ или базу данных в памяти принадлежащей ему ЭВМ.

34. В силу абзаца второго пункта 1 статьи 1284, абзаца второго пункта 1 статьи 1319 ГК РФ на исключительное право, принадлежащее не самому автору (исполнителю), а другому лицу, и на право использования произведения (исполнения), принадлежащее лицензиату, может быть обращено взыскание.

При рассмотрении споров о правомерности обращения взыскания на право использования произведения (исполнения), принадлежащее лицен-

зиату, надлежит учитывать, что при таком обращении взыскания не подлежит применению пункт 1 статьи 1238 ГК РФ, обязывающий лицензиата получать письменное согласие лицензиара на заключение сублицензионного договора, поскольку согласно статье 1241 Кодекса переход исключительного права при обращении взыскания на имущество правообладателя осуществляется без заключения договора.

Автор произведения (исполнитель) имеет лишь преимущественное право приобретения принадлежащего лицензиату права использования произведения (исполнения) в случае его продажи с публичных торгов в целях обращения взыскания (пункт 2 статьи 1284, пункт 2 статьи 1319 ГК РФ).

35. При применении статьи 1286 ГК РФ следует учитывать следующее.

35.1. Согласно пункту 2 статьи 1235 ГК РФ лицензионный договор подлежит государственной регистрации в случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 1232 ГК РФ. К таким случаям относится, в том числе предоставление права использования подлежащего государственной регистрации результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. При этом в силу пункта 7 статьи 1232 ГК РФ это правило применяется и к зарегистрированному *по желанию* результату (в частности, к программам для ЭВМ и базам данных), если ГК РФ не установлено иное.

В отношении программ для ЭВМ и баз данных иное установлено пунктом 5 статьи 1262 ГК РФ, в соответствии с которым государственной регистрации подлежат: 1) договоры об отчуждении исключительного пра-

ва на зарегистрированную программу и 2) переход исключительного права на такую программу к другим лицам без договора.

Иные договоры, в том числе лицензионные договоры о предоставлении права использования программы для ЭВМ или базы данных, государственной регистрации не подлежат.

35.2. Предусмотренный пунктом 3 статьи 1286 ГК РФ договор заключается между правообладателем, то есть обладателем исключительных прав на программу для ЭВМ или базу данных, и лицом, правомерно владеющим экземпляром программы для ЭВМ или базы данных (пользователем) и желающим начать пользование соответствующей программой для ЭВМ или базой данных. Лицо, приобретшее экземпляр программы для ЭВМ или базы данных не для самостоятельного пользования, а для перепродажи его третьим лицам не является субъектом отношений, определенных указанным пунктом.

При этом по данному договору не передается (не предоставляется) исключительное право на использование произведения в смысле статьи 1270 ГК РФ, следовательно, на него не распространяются правила, установленные статьями 1234 и 1235 Кодекса.

Он предполагает предоставление пользователю программы для ЭВМ или базы данных права на совершение действий, предусмотренных статьей 1280 Кодекса, а также на совершение иных предусмотренных договором действий, связанных с эксплуатацией указанных программы или базы, и действует до утраты лицом права владения экземпляром программы для ЭВМ или базы данных.

36. При решении вопроса о принадлежности исключительного права на программу для ЭВМ или базу данных, созданной по государственному или муниципальному контракту для государственных или муниципальных нужд, судам следует руководствоваться положениями статьи 1298 ГК РФ *{вариант: положениями статьи 1296 ГК РФ}*.

37. При рассмотрении судами дел о защите авторских прав суду необходимо установить, что лицо, обращающееся за защитой указанных прав, является автором (правообладателем). При этом следует учитывать, что если не доказано иное, таковым считается лицо, указанное на экземпляре произведения.

38. При применении статьи 1301 ГК РФ судам следует учитывать следующее.

38.1. Требование о взыскании компенсации носит имущественный характер. При этом, несмотря на то, что размер подлежащей взысканию компенсации определяется по усмотрению суда, цена иска в целях расчета государственной пошлины определяется исходя из размера заявленных исковых требований.

38.2. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков.

38.3. Рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд не связан размером заявленных исковых требований и определяет сумму компенсации в указанных законном пределах по своему усмотрению. Суд не лишен

права взыскать сумму компенсации как в меньшем, так и в большем размере по сравнению с заявленными требованиями, но не ниже низшего и не выше высшего пределов, установленных абзацем вторым статьи 1301 ГК РФ.

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть обоснован судом. При этом при определении размера компенсации суд учитывает, в том числе: характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, наличие и степень вины нарушителя *{вариант: последнее обстоятельство исключить}*, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя *{вариант: последнее обстоятельство исключить}*, заявленную в исковых требованиях сумму компенсации *{вариант: последнее обстоятельство исключить}*, иные обстоятельства дела, в том числе возможные убытки правообладателя, - и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

38.4. В случае, если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости права использования произведения, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения, за основу при определении размера компенсации следует принимать вознаграждение, обусловленное лицензионным договором, предусматривающим простую (неисключительную) лицензию.

39. Согласно статье 1301, пункту 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатели вправе требовать от нарушителя исключительного права

на произведение или на товарный знак вместо возмещения убытков выплаты компенсации.

При применении указанных норм судам необходимо учитывать следующее.

Если на основании статьи 1514 ГК РФ правовая охрана товарного знака уже прекращена, требование о возмещении убытков или о выплате компенсации может быть заявлено лицом, являвшимся правообладателем на момент совершения правонарушения.

Если иное не установлено договором, при передаче третьему лицу исключительного права на использование произведения (исключительного права на товарный знак) по лицензионному договору или договору об отчуждении исключительного права, право требовать возмещения убытков или выплаты компенсации не переходит к новому правообладателю. Оно может быть заявлено лицом, которое являлось правообладателем на момент совершения нарушения.

Вариант абзаца:

Если иное не установлено договором, при передаче третьему лицу исключительного права на использование произведения (исключительного права на товарный знак) по лицензионному договору или договору об отчуждении исключительного права, право требовать возмещения убытков или выплаты компенсации переходит к новому правообладателю. Оно может быть заявлено лицом, которое является правообладателем на момент обращения в суд.

40. Статьей 1302 ГК РФ определен перечень обеспечительных мер, которые могут быть приняты при рассмотрении дел о нарушении авторских прав. Судам следует учитывать, что предусмотренный этой статьей перечень не является исчерпывающим. Так, например, до решения вопроса об авторстве произведения возможно запрещение лицу его опубликования.

При этом порядок принятия обеспечительных мер определяется соответствующим процессуальным законодательством.

Права, смежные с авторскими

41..При заключении с исполнителем договора о создании аудиовизуального произведения согласие исполнителя на использование исполнения в составе аудиовизуального произведения предполагается. Согласие исполнителя на отдельное использование звука или изображения, зафиксированных в аудиовизуальном произведении, должно быть прямо выражено в договоре (пункт 4 статьи 1317 ГК РФ).

Судам надлежит иметь в виду: эта норма относится не к правилам, установленным законом для договора, а к порядку законного использования звука или изображения. Следовательно, отдельное использование звука или изображения при отсутствии прямого указания на предоставление такого права в договоре является нарушением исключительного права использования исполнения и в том случае, если соответствующий договор был заключен до 03.08.1993 (то есть до момента, когда данное требование было установлено законодателем сначала в Законе Российской Федерации «Об авторском праве и смежных правах», а потом - в ГК РФ).

42. Судам следует учитывать, что право изготовителя базы банных (параграф 5 главы 71 ГК РФ) и право публикатора на произведение науки, литературы или искусства (параграф 6 главы 71 ГК РФ) охраняются только в отношении соответственно баз данных, созданных после 01.01.2008, и произведений, правомерно обнародованных после 01.01.2008.

Патентное право

43. Судам следует учитывать, что выявление в рамках экспертизы заявки на изобретение или полезную модель Роспатентом невозможности патентуемых способа или решения быть объектами патентных прав в силу пункта 4 статьи 1349 ГК РФ (в частности, выявление того, что патентуемое решение противоречит общественным интересам, принципам гуманности и морали) служит самостоятельным основанием для отказа в выдаче патента.

44. В силу подпункта 2 пункта 1 статьи 1406 ГК РФ споры об установлении патентообладателя, то есть споры о том, кому принадлежит исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец, рассматриваются судом.

При рассмотрении таких споров следует учитывать, что согласно статье 1353 ГК РФ исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец признается и охраняется при условии государственной регистрации соответствующих изобретения, полезной модели или промышленного образца, на основании которой Роспатент выдает патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец. При этом в силу пункта 1 статьи 1354 Кодекса именно патент удостоверяет исключительное право на изобретение, полезную модель

или промышленный образец.

С учетом этого споры об установлении патентообладателя могут быть рассмотрены судом только после государственной регистрации изобретения, полезной модели или промышленного образца и выдачи соответствующего патента.

Вместе с тем право авторства изобретения, полезной модели или промышленного образца принадлежит лицу, творческим трудом которого создан соответствующий результат интеллектуальной деятельности, с момента его создания. Следовательно, споры об авторстве изобретения, полезной модели или промышленного образца (подпункт 1 пункта 1 статьи 1406 ГК РФ) могут быть рассмотрены судом и до даты выдачи патента.

45...В силу абзацев третьего и четвертого пункта 3 статьи 3 Патентного закона Российской Федерации (действовавшего до 01.01.2008) патент на полезную модель действовал до истечения пяти лет с даты подачи заявки в Роспатент, при этом срок действия патента на полезную модель мог быть продлен, но не более чем на три года. Патент на промышленный образец действовал до истечения десяти лет с даты подачи заявки в Роспатент, при этом срок действия патента на промышленный образец мог быть продлен, но не более чем на пять лет.

С 01.01.2008 сроки действия исключительных прав на полезную модель и промышленный образец установлены статьей 1363 ГК РФ: для полезных моделей - десять лет (с возможностью продления не более чем на три года), для промышленных образцов - пятнадцать лет (с возможностью продления не более чем на десять лет).

При исчислении срока действия исключительного права на полезную модель и промышленный образец судам с учетом положений абзаца третьего статьи 5 Вводного закона следует учитывать: если срок действия патента, установленный статьей 3 Патентного закона Российской Федерации (в том числе с учетом продления, если срок действия патента продлевался), не истек на 01.01.2008, он подлежит исчислению в соответствии с пунктом 1 статьи 1363 ГК РФ. При этом срок, исчисляемый на основании пункта 1 статьи 1363 Кодекса, может быть продлен в порядке, предусмотренном пунктом 3 этой статьи, независимо от того, продлялся ли ранее срок, исчислявшийся на основании статьи 3 Патентного закона Российской Федерации.

46. В соответствии со статьями 1232, 1369, 1490 ГК РФ договор об отчуждении патента, лицензионный договор, а также другие договоры, посредством которых осуществляется распоряжение исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец (договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, лицензионный договор, а также другие договоры, посредством которых осуществляется распоряжение исключительным правом на товарный знак) подлежат государственной регистрации в Роспатенте. Без указанной регистрации соответствующие договоры считаются недействительными.

Соглашение об изменении условий таких договоров, в том числе в части размера предусмотренных договором платежей, является их неотъемлемой частью, следовательно, на него распространяется требование об обязательной государственной регистрации.

Согласно пункту 2 статьи 391 ГК РФ к форме перевода долга применяются правила, содержащиеся в пунктах 1 и 2 статьи 389 Кодекса. В силу пункта 1 статьи 389 ГК РФ уступка требования по сделке,

требующей государственной регистрации, должна быть зарегистрирована в порядке, установленном для регистрации этой сделки, если иное не установлено законом. Следовательно, договор перевода долга, вытекающий из вышеуказанных договоров, также подлежит обязательной государственной регистрации.

47. Пунктом 4 статьи 1370 ГК РФ определен порядок выплаты компенсаций работодателем, использующим служебное произведение на условиях простой (неисключительной) лицензии (абзац второй указанного пункта), или вознаграждений работодателем, получившим патент на служебное изобретение, служебную полезную модель или служебный промышленный образец, либо принявшим решение о сохранении информации о таких изобретении, полезной модели или промышленном образце в тайне и сообщившим об этом работнику, либо передавшим право на получение патента другому лицу, либо не получившим патент по поданной им заявке по зависящим от него причинам (абзац третий указанного пункта).

Судам необходимо иметь в виду, что законодатель императивно определяет лицо, выплачивающее соответственно компенсацию или вознаграждение - таковым является работодатель (лицо, являвшееся работодателем на момент создания служебного произведения). Следовательно, даже в случае, если принадлежащие работодателю права на результат интеллектуальной деятельности переданы по договору об отчуждении права или по лицензионному договору, лицом, обязанным уплачивать компенсацию или вознаграждение работнику, остается работодатель.

К иным лицам данная обязанность переходит только в порядке универсального правопреемства. При этом размер компенсации или вознаграждения определяется договором (соответствующие условия

могут содержаться как в трудовом, так и в отдельном гражданско-правовом договоре), а в случае спора - судом. Такие споры подведомственны судам общей юрисдикции.

48. Согласно статьям 1248, 1398, 1513 ГК РФ решения Роспатента, принятые по результатам рассмотрения возражений против выдачи патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец (возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку), могут быть оспорены в суде.

При рассмотрении таких дел судам следует учитывать, что нарушение Роспатентом процедуры рассмотрения дел является основанием для признания принятого ненормативного правового акта недействительным только при условии, что указанные нарушения носят существенный характер и не позволили Роспатенту всесторонне, полно и объективно рассмотреть дело.

49. В случае, если по результатам рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента судом установлено, что соответствующий ненормативный правовой акт нарушает права и свободы гражданина или создает препятствия к осуществлению гражданином его прав и свобод, он согласно части 1 статьи 258 ГПК РФ принимает решение об обязанности соответствующего органа государственной власти, органа местного самоуправления, должностного лица, государственного или муниципального служащего устранить в полном объеме допущенное нарушение прав и свобод гражданина или препятствие к осуществлению гражданином его прав и свобод.

В случае, если по результатам рассмотрения дела об оспаривании ре-

шения Роспатента арбитражным судом установлено, что соответствующий ненормативный правовой акт не соответствует закону или иному нормативному правовому акту и нарушает права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, он согласно части 2 статьи 201 АПК РФ принимает решение о признании данного акта недействительным и в резолютивной части на основании пункта 3 части 4 статьи 201 АПК РФ указывает на обязанность Роспатента устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя.

В рамках устранения допущенного нарушения суд вправе, в частности, обязать Роспатент зарегистрировать изобретение, полезную модель или промышленный образец и выдать патент, зарегистрировать товарный знак, а равно обязать аннулировать патент, товарный знак.

50. Решение Роспатента о признании недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку вступает в силу со дня его утверждения, при этом такое решение означает отсутствие правовой охраны патента, товарного знака с момента подачи в Роспатент заявки на выдачу патента, регистрацию товарного знака. Следовательно, не могут быть признаны нарушением прав патентообладателя, обладателя исключительного права на товарный знак действия лиц по использованию изобретения (полезной модели, промышленного образца), патент на которое признан впоследствии недействительным, товарного знака, предоставление правовой охраны которому впоследствии признано недействительным.

При этом при рассмотрении судами дел об обжаловании решений Роспатента следует учитывать, что недействительным может быть признан и тот патент, действие которого на момент рассмотрения

соответствующего вопроса Роспатентом прекращено.

51. В силу абзаца второго пункта 4 статьи 1398 ГК РФ лицензионные договоры, заключенные на основе патента, признанного впоследствии недействительным, сохраняют действие в той мере, в какой они были исполнены к моменту вынесения решения о недействительности патента. Соответственно, с момента признания патента недействительным заключенные лицензионные договоры прекращают свое действие.

Учитывая изложенное, судам следует исходить из следующего. В удовлетворении требования лицензиата о возврате лицензионных платежей за период, предшествующий признанию патента недействительным, должно быть отказано.

Лицензиаром может быть заявлено требование о взыскании неуплаченных лицензионных платежей за период, предшествующий признанию патента недействительным.

В случае, если патент на полезную модель признан недействительным ввиду того, что иному лицу принадлежит патент на полезную модель с такими же либо эквивалентными признаками, приведенными в независимом пункте формулы, с более ранней датой приоритета, последний вправе потребовать от лица, чей патент признан недействительным, возврата полученных им лицензионных платежей (в случае, если им заключались лицензионные договоры) как неосновательного обогащения.

Также следует иметь в виду, что при признании патента недействительным частично заключенные лицензионные договоры также прекра-

щают свое действие на будущее время, поскольку в силу абзаца второго пункта 3 статьи 1398 Кодекса в данном случае выдается новый патент.

Вариант: последний абзац исключить.

Следует учитывать, что согласно подпункту 8 пункта 1 статьи 1406 ГК РФ суды рассматривают, в частности споры о размере, сроке и порядке выплаты компенсаций, предусмотренных Кодексом. При этом данная норма не предполагает возможности патентообладателя защищать свои нарушенные права путем заявления требований о взыскании компенсации. Такого рода способ защиты прав не предусмотрен положениями главы 72 ГК РФ.

Применяя указанную норму, суды рассматривают споры о компенсациях, уплачиваемых на основании подпункта 3 статьи 1359, статьи 1360, абзаца второго пункта 4 статьи 1370, пункта 3 статьи 1392 Кодекса.

Право на секрет производства (ноу-хау)

53. Положения главы 75 ГК РФ определяют порядок правовой охраны секретов производства (ноу-хау), то есть сведений любого характера (производственных, технических, экономических, организационных и других), в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, а также сведений о способах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, к которым у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и в отношении которых обладателем таких сведений введен режим коммерческой тайны (статья 1465 Кодекса).

При этом судам следует учитывать, что режим коммерческой тайны, перечень не подлежащих охране сведений и порядок предоставления содержащей коммерческую тайну информации определяются в соответствии с Федеральным законом «О коммерческой тайне».

Также необходимо иметь в виду, что к ответственности за нарушение исключительного права на секрет производства (статья 1472 ГК РФ) может быть привлечено любое лицо, разгласившее сведения, составляющие секрет производства (или допустившее иные нарушения исключительного права), в том числе органы государственной власти, иные государственные органы, органы местного самоуправления, получившие доступ к соответствующей информации и разгласившие ее (статья 14 Федерального закона «О коммерческой тайне»).

Право на фирменное наименование

54. При применении статьи 1473 ГК РФ судам надлежит исходить из следующего.

54.1. С учетом положений пункта 3 статьи 1473 ГК РФ каждое юридическое лицо должно иметь одно полное фирменное наименование и может иметь одно сокращенное фирменное наименование. При этом согласно пункту 1 статьи 1473, пункту 2 статьи 1475 Кодекса фирменное наименование подлежит охране со дня государственной регистрации юридического лица. Какой-либо специальной регистрации фирменного наименования, указанного в учредительных документах юридического лица, ГК РФ не предполагает.

54.2. В силу пункта 4 статьи 54, пункта 1 статьи 1473 ГК РФ право

на фирменное наименование возникает только у юридического лица, являющегося коммерческой организацией.

Наименования некоммерческих организаций (статья 4 Федерального закона «О некоммерческих организациях») не являются средством индивидуализации юридических лиц в смысле положений ГК РФ, на них не распространяется правовая охрана, установленная параграфом 1 главы 76 Кодекса.

Ввиду этого правила, предусмотренные статьей 1473 ГК РФ, в том числе содержащиеся в пункте 4 этой статьи запреты, не распространяются на некоммерческие организации.

Вместе с тем некоммерческие организации, осуществляющие предпринимательскую деятельность (которым право на осуществление такой деятельности предоставлено в соответствии с законом их учредительными документами), вправе использовать для индивидуализации принадлежащих им торговых, промышленных и других предприятий коммерческие обозначения, не являющиеся фирменными наименованиями (пункт 1 статьи 1538 Кодекса).

Не являются средством индивидуализации юридических лиц в смысле положений ГК РФ и наименования не являющихся юридическими лицами объединений юридических лиц (например, наименования финансово-промышленных групп, холдингов).

Вариант: последний абзац исключить.

54.3. Подпунктом 1 пункта 4 статьи 1473 ГК РФ установлен общий

запрет на включение в фирменное наименование юридического лица полных или сокращенных наименований Российской Федерации, иностранных государств, а также слова, производные от таких наименований.

Необходимо учитывать, что исключения из этого правила установлены только для государственных унитарных предприятий (абзац седьмой пункта 4) и для акционерных обществ, более семидесяти пяти процентов акций которых принадлежит Российской Федерации, получивших разрешение Правительства Российской Федерации (абзацы восьмой и девятый пункта 4). При этом государственным унитарным предприятиям разрешено включать в фирменное наименование указание на принадлежность предприятия Российской Федерации или ее субъекту, а указанным акционерным обществам - официальное наименование Российской Федерации и производные от него слова.

Иные юридические лица, в том числе акционерные общества, в которых менее 75 процентов акций принадлежит непосредственно Российской Федерации, независимо от состава их участников не вправе включать в свое фирменное наименование Российской Федерации и производные от него.

54.4. Под словами, производными от полных или сокращенных официальных наименований Российской Федерации в смысле пункта 4 статьи 1473 ГК РФ, следует понимать, в том числе слово «российский» как на русском языке, так и на иностранных языках в русской транскрипции, но не производные от слова «русский». При этом запрещено использовать как полные формы соответствующих слов, так и их сокращения.

54.5. Применительно к подпункту 1 пункта 4 статьи 1473 ГК РФ в

фирменное наименование юридического лица не могут включаться также полные или сокращенные наименования межгосударственных союзов (например, Содружество независимых государств, СНГ).

54.6. Требования к фирменным наименованиям кредитных организаций определены как в статье 1473 ГК РФ (в том числе в части запретов, установленных пунктом 4 этой статьи), так и в статье 7 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», вводящей дополнительные требования к фирменным наименованиям указанных организаций.

55. Согласно пункту 3 статьи 1474 ГК РФ не допускается использование юридическим лицом фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию другого юридического лица или сходного с ним до степени смешения, если указанные юридические лица осуществляют аналогичную деятельность, и фирменное наименование второго юридического лица было включено в единый государственный реестр юридических лиц ранее, чем фирменное наименование первого юридического лица.

При применении данной нормы судам надлежит учитывать, что защите подлежит исключительное право на фирменное наименование юридического лица, раньше другого включенного в единый государственный реестр юридических лиц, вне зависимости от того, какое из юридических лиц раньше начало осуществлять соответствующую деятельность.

56..Судам следует иметь в виду, что в силу пункта 4 статьи 1474 ГК РФ требование прекратить использование фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию правообладателя или

сходного с ним до степени смешения, в отношении видов деятельности, аналогичных видам деятельности, осуществляемым правообладателем, и возместить правообладателю причиненные убытки может заявить *только* правообладатель.

Органу, осуществляющему государственную регистрацию юридических лиц, предоставлено право предъявить в суд *только* иск о понуждении к изменению фирменного наименования и *только* в случае, если фирменное наименование юридического лица не соответствует требованиям пунктов 3 или 4 статьи 1473 Кодекса.

Иным лицам право требовать от юридического лица прекращения нарушения положений параграфа 1 главы 76 ГК РФ Кодексом не предоставлено.

57. При применении статьи 1475 ГК РФ судам следует учитывать, что она не может быть истолкована как исключаящая охрану в Российской Федерации права на фирменное наименование иностранных юридических лиц, подпадающих под действие статьи 8 Парижской конвенции по охране промышленной собственности.

Право на товарный знак и право на знак обслуживания

58. В силу статьи 1478 ГК РФ обладателем исключительного права на товарный знак может быть юридическое лицо или осуществляющее предпринимательскую деятельность физическое лицо. Пункт 2 статьи 124 Кодекса предусматривает, что к Российской Федерации, субъектам Российской Федерации, муниципальным образованиям, применяются нормы, определяющие участие юридических лиц в отношениях,

регулируемых гражданским законодательством, если иное не вытекает из закона или особенностей данных субъектов.

Из указанных норм в их взаимосвязи следует, что Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования могут быть обладателями исключительного права на товарный знак.

59. Судам следует учитывать, что в силу пункта 1 статьи 1484 ГК РФ исключительное право использования товарного знака принадлежит лицу, на имя которого соответствующий товарный знак зарегистрирован (правообладателю). Следовательно, лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в его защите (даже в случае, если в суд представляются доказательства неправомерности регистрации товарного знака) до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительной в порядке, предусмотренном статьей 1512 ГК РФ, или прекращения регистрации товарного знака в порядке, предусмотренном статьей 1514 ГК РФ, *за исключением случаев, охватываемых статьей 10 ГК РФ (вариант: выделенное исключить).*

60. При рассмотрении дел о нарушении исключительного права на товарный знак судам надлежит учитывать, что ввоз на территорию Российской Федерации товара с нанесенным на него товарным знаком при отсутствии договора с правообладателем о передаче права использования товарного знака этим способом является самостоятельным нарушением. Лицо, осуществившее ввоз товара на территорию Российской Федерации, является нарушителем и в том случае, если оно само не наносило соответствующий товарный знак на товар, а также и тогда, когда оно приобрело товар у самого правообладателя, но не заключило договор о предоставлении ему права на ввоз товара на территорию Российской Федера-

ции.

61. Согласно подпункту 5 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ только правообладателем может быть осуществлено исключительное право на товарный знак путем его размещения в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации. При этом следует учитывать, что нарушением исключительного права является само по себе использование чужого товарного знака в доменном имени без согласия правообладателя в любом случае, вне зависимости от того, в каких целях используется соответствующий сайт.

Вариант последнего абзаца:

При этом следует учитывать, что использование чужого товарного знака в доменном имени без согласия правообладателя представляет собой нарушение, только если регистрация доменного имени, тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком, являлась злоупотреблением правом или актом недобросовестной конкуренции. Также необходимо иметь в виду, что доменное имя не подлежит правовой охране на основании положений части четвертой ГК РФ. Вместе с тем действия по нарушению прав на доменное имя и, в частности, регистрация товарного знака, тождественного или сходного до степени смешения с существующим доменным именем, могут являться злоупотреблением правом или быть признанными недобросовестной конкуренцией.

62. При рассмотрении судами дел об обжаловании решений Роспатента, вынесенных по результатам рассмотрения возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку, судам следует учитывать, в частности следующее.

62.1. В силу части 2 статьи 14 Федерального закона «О защите конкуренции» не допускается недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ или услуг.

Исходя из части 3 статьи 14 Федерального закона «О защите конкуренции», применяемой с учетом абзаца второго пункта 3 статьи 1513 ГК РФ, заинтересованным лицом (то есть лицом, чьи права нарушены актом недобросовестной конкуренции; *вариант: текст в скобках исключить*) может быть подано возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку в связи с тем, что действия по его государственной регистрации (но не по его использованию) признаны недобросовестной конкуренцией. Такое возражение подается с приложением к нему решения федерального антимонопольного органа о нарушении правообладателем положений части 2 статьи 14 Федерального закона «О защите конкуренции».

Роспатент, получив соответствующее возражение с приложенным к нему решением, признает недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку. При этом решение Роспатента о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку в связи с тем, что связанные с регистрацией товарного знака действия федеральным антимонопольным органом признаны недобросовестной конкуренцией, не может быть оспорено по причине отсутствия в действиях лица нарушений антимонопольного законодательства до оспаривания и отмены решения федерального антимонопольного органа.

62.2. На основании подпункта 6 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено

и признано недействительным полностью или частично и в том случае, если связанные с государственной регистрацией товарного знака действия правообладателя признаны в установленном порядке злоупотреблением правом.

Судам следует учитывать, что сам Роспатент не вправе в рамках своих полномочий признавать действия лиц по регистрации товарных знаков злоупотреблением правом. Злоупотребление правом должно быть установлено судом до обращения заинтересованного лица в палату по патентным спорам.

62.3. Суд на основании положений статьи 10 ГК РФ вправе по собственной инициативе с учетом имеющихся фактических обстоятельств признать в рамках рассмотрения дела об обжаловании решения Роспатента об отказе в признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку действия лица по регистрации товарного знака злоупотреблением правом или недобросовестной конкуренцией. В этом случае суд принимает решение об отмене решения Роспатента и обязанности Роспатент аннулировать регистрацию соответствующего товарного знака.

Право на коммерческое обозначение

63. В силу пункта 1 статьи 1538 ГК РФ юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность (в том числе некоммерческие организации, которым право на осуществление такой деятельности предоставлено в соответствии с законом их учредительными документами), а также индивидуальные предприниматели могут использовать для индивидуализации принадлежащих им торговых, промышленных и других предприятий

(статья 132 Кодекса) коммерческие обозначения, не являющиеся фирменными наименованиями и не подлежащие обязательному включению в учредительные документы и единый государственный реестр юридических лиц.

Исключительное право использования коммерческого обозначения на основании пункта 1 статьи 1539 ГК РФ принадлежит правообладателю, если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.

С учетом этого судам следует учитывать, что право на коммерческое обозначение не возникает ранее момента начала фактического использования такого обозначения для индивидуализации предприятия.

64. Согласно пункту 2 статьи 1540 ГК РФ исключительное право на коммерческое обозначение прекращается, если правообладатель не использует его непрерывно в течение года. При этом указанное право прекращается автоматически, в силу самого факта неиспользования коммерческого обозначения.