



Исключительные права правообладателя на торгах: правоприменительная практика

июнь 2016

VEGAS LEX

В настоящем обзоре мы рассмотрим, когда требование об обладании исключительными правами может быть предъявлено к участнику торгов и какие возможности есть у правообладателя по защите исключительных прав в случае их нарушения в результате торгов.

I. Толкование норм Закона № 44-ФЗ¹ в части требования о наличии исключительных прав: если не предполагается приобретение прав на результаты интеллектуальной деятельности, декларация участника закупки об обладании правами не нужна

1. Требование в конкурсной документации об обладании исключительными правами допустимо даже в случае, если не предполагается приобретение прав на результаты интеллектуальной деятельности. Однако в таком случае участник закупки может не декларировать обладание исключительными правами.

■ **Вывод из практики:** из содержания нормы Закона № 44-ФЗ, устанавливающей требование об обладании исключительными правами, прямо следует, в каких случаях она подлежит применению; включение требования не вводит участников в заблуждение.

При этом предоставление декларации об обладании исключительными правами, в случае если не предполагается приобретение заказчиком прав на результаты интеллектуальной деятельности, не требуется.

Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 25.01.2016 № 09-11392/15 по делу № А07-8299/2015

Заказчиком в конкурсной документации было установлено следующее требование к участникам закупки: обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты.

Антимонопольный орган посчитал, что данное требование не должно содержаться в конкурсной документации, если предмет закупки не предусматривает передачу прав на интеллектуальную деятельность.

Разрешая спор, суд установил, что Закон № 44-ФЗ устанавливает требование об обладании участниками закупок исключительными правами, если такие права впоследствии переходят заказчику. Суд также установил, что в данном случае объектом закупки было выполнение работ по содержанию автомобильной дороги, что не предполагает приобретение заказчиком прав на результаты интеллектуальной деятельности. Тем не менее участник закупки предоставил декларацию об обладании исключительных прав. Учитывая изложенное, суд признал, что заявка участника не может трактоваться однозначно, так как подразумевает передачу исключительных прав заказчику, что противоречит объекту закупки (заявка в итоге была отклонена).

Суд при этом отклонил довод УФАС о том, что установление требования об обладании исключительных прав не требуется, если предмет закупки не предусматривает передачу таких прав. Суд указал, что из содержания нормы п. 8 ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ² следует, в каких случаях она подлежит применению, поэто-

¹ Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее – Закон № 44-ФЗ).

² Указанная норма закрепляет, что заказчик устанавливает единое требование к участникам закупки об обладании участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма.

му включение ее в состав требований к участникам закупки никак не вводит их в заблуждение.

- **Вывод из практики:** Установление в конкурсной документации требования об обладании исключительными правами соответствует закону, если в результате закупки не возникают и не передаются какие-либо исключительные права. В данном случае участник может просто не декларировать указанное требование.

Решение Кемеровского УФАС России от 29.07.2015 по делу № 296/3-2015

В УФАС поступила жалоба от участника электронного аукциона на положения аукционной документации. По мнению заявителя, документация аукциона не соответствует требованиям законодательства. В частности, требование о предоставлении декларации об обладании исключительными правами является необоснованным, так как объектом закупки не являются права на результаты интеллектуальной деятельности.

Рассмотрев жалобу, УФАС пришел к выводу о необоснованности довода жалобы заявителя. Антимонопольный орган отметил, что объектом закупки является выполнение работ. Таким образом, участник закупки вправе не представлять декларацию об обладании исключительными правами. Но при этом, по мнению УФАС, само наличие такого требования в документации соответствует законодательству, даже при условии, что объект закупки не предполагает наличие или передачу каких-либо исключительных прав.

2. Требование об обладании исключительными правами недопустимо в случае, если не предполагается приобретение прав на результаты интеллектуальной деятельности

- **Вывод из практики:** Требование об обладании участниками закупки ис-

ключительными правами является необоснованным, если это противоречит объекту самой закупки.

Решение Челябинского УФАС России от 12.11.2015 по делу № 762-ж/2015

Антимонопольный орган установил, что заказчик должен конкретизировать требования об обладании участниками закупки исключительными правами, если такие права подлежат передаче заказчику.

При отсутствии такой конкретизации наличие указанного требования не соответствует законодательству, так как в результате поставки заказчику не передают исключительные права на объект закупки. В итоге УФАС пришел к выводу о том, что заказчик указал ненадлежащую информацию в отношении требований к содержанию и составу заявки, чем нарушил положения п. 2 ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ.

II. Компенсация при нарушении исключительных прав в результате торгов: размер существенно снижается

- **Вывод из практики:** в случае обнаружения неправомерного использования товарного знака (даже в случае, если товары с таким знаком поставляются во исполнение государственного контракта) правообладатель вправе требовать возмещения убытков, а также обязаны прекратить использование товарного знака. В то же время при определении размера компенсации необходимо исходить, среди прочего, из стоимости государственного контракта ответчика, особой социальной значимости товара, сохранения баланса интересов и восстановления нарушенного права истца.

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 13.05.2015 № С01-360/2015 по делу № А45-12967/2014

В данном споре истец требовал признать действия ответчика по использованию товарных знаков нарушающими его исключительное право, запретить ответчику вводить в оборот товары, маркированные товарным знаком истца, а также взыскать 5 000 000 рублей компенсации за незаконное использование товарных знаков.

Суды установили, что ответчик ввез товары, маркированные товарными знаками истца, в рамках исполнения государственного контракта. Позднее товары были переданы одному из учреждений Министерства здравоохранения Российской Федерации. При этом ответчик не опровергал факта использования товарных знаков истца.

Суды также установили, что между истцом и ответчиком отсутствует какое-либо соглашение об использовании товарных знаков или знака, схожего до степени смешения, а значит, их использование является неправомерным.

Суд первой инстанции требования удовлетворил (действия ответчика признаны нарушающими исключительное право истца на товарные знаки, наложен запрет на ввод в гражданский оборот товаров с товарным знаком истца), снизив при этом размер компенсации до 1 000 000 рублей.

При определении размера компенсации суды исходили, среди прочего, из стоимости государственного контракта ответчика (33 млн рублей), особой медико-социальной значимости товара, использование которого предполагает гарантийное обслуживание и оказание консультационных услуг по оперативной установке, из сохранения баланса интересов и восстановления нарушенного права истца.

- **Вывод из практики:** Размер компенсации может быть снижен, если суд установит, что ответчик признал

нарушение и предпринял достаточные меры для предотвращения или прекращения нарушения. При этом неучастие самих правообладателей в аукционах может послужить одним из оснований снижения компенсации.

Постановление Восьмнадцатого арбитражного апелляционного суда от 25.02.2016 № 18АП-15298/2015, 18АП-15425/2015 по делу № А76-5078/2015

Примечание:

Данное дело в настоящее время находится на рассмотрении в Суде по интеллектуальным правам (Определение Суда по интеллектуальным правам от 25.05.2016 № С01-436/2016 по делу № А76-5078/2015)

В указанном деле истцы требовали запретить ответчику совершать любые действия по введению в гражданский оборот товаров с товарными знаками, исключительные права на которые принадлежат истцам. А также требовали выплатить каждому компенсацию в размере 1 000 000 рублей.

Суд первой инстанции удовлетворил требования истцов касательно наложения запретов на введение товаров в гражданский оборот, но снизил размер компенсации до 425–450 тысяч рублей каждому из истцов.

Истцы не согласились с таким размером компенсации и в указанной части обжаловали решение суда первой инстанции. В частности, истцы утверждали, что суд первой инстанции неверно установил характер нарушения. Свои требования соискатели обосновывали тем, что определенный ими размер компенсации соответствовал существенному характеру нарушения исключительных прав на товарный знак, согласно п. 4 ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Следует отметить, что ответчик не согласился с размером взысканной компен-

сации и потребовал его снижения. Свои требования ответчик обосновал тем, что при определении размера компенсации необходимо учитывать неумышленный характер действий, а также признание ответчиком факта нарушения.

Суды установили, что у ответчика отсутствовали какие-либо права на использование товарных знаков истцов. При отсутствии прав использования ответчик незаконно реализовывал бюджетным учреждениям товары, маркированные товарными знаками истцов.

Однако при определении размера компенсации суды приняли во внимание факт признания нарушений ответчиком и принятие им мер по установлению легальности происхождения товара, факт добровольного прекращения нарушения прав истцов. Суды не установили обстоятельств, свидетельствующих об ущемлении прав истцов действиями ответчика (например, у истцов была возможность самостоятельно участвовать в соответствующих электронных аукционах), а заключение государственного контракта с ответчиком, по мнению суда, не причинило убытков истцам.

- **Вывод из практики:** Компенсация не является штрафной санкцией по отношению к нарушителю исключительных прав правообладателя и должна быть соразмерна последствиям нарушения.

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 31.07.2015 № С01-787/2014 по делу № А40-47237/2013

В указанном деле решался вопрос о запрете использования ответчиком товарных знаков истцов, о взыскании компенсации за допущенные нарушения. В частности, истцы заявляли требования о взыскании 435 600 рублей и об изъятии

и уничтожении оборудования с товарными знаками истцов, а также о публикации решения суда о допущенном нарушении в "Вестнике МЧС России".

Суд установил, что права на товарные знаки были нарушены в результате открытого аукциона, по итогам которого победителем был объявлен ответчик. В результате с ним был заключен контракт на поставку оборудования (стоимость оборудования 108 тыс. рублей).

Суд пришел к выводу, что ответчиком без согласия истцов в реализованном товаре используются обозначения, сходные до степени смешения с товарными знаками истцов. По мнению суда, такие действия являются препятствием для истцов в использовании своих товарных знаков на российском рынке, а следовательно, требования о взыскании компенсации подлежат удовлетворению.

Суд установил, что ответчиком нарушены исключительные права истцов. В результате чего ответчику запрещено использовать товарные знаки правообладателей, взыскано 50 000 рублей компенсации. При этом истцы посчитали, что размер установленной компенсации не восстанавливает их имущественное положение и позволяет ответчику вновь нарушать их права.

Однако при определении размера компенсации суды исходили из характера и обстоятельств допущенного нарушения, принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Суд по интеллектуальным правам дополнительно отметил, что компенсация не является штрафной санкцией, что также подтверждает Президиум ВАС РФ в своем постановлении от 20.11.2012 № 8953/12.

Контакты



АЛЕКСАНДРА ВАСЮХНОВА

Партнер,
руководитель
Группы Технологий
и Инвестиций

vasukhnova@vegaslex.ru

Подробную информацию об услугах VEGAS LEX Вы можете узнать на сайте www.vegaslex.ru

Настоящая публикация носит исключительно информационный характер и не является письменной консультацией по правовым вопросам. При принятии решений в отношении конкретного спора необходимо обратиться за юридической помощью. VEGAS LEX не несет никакой ответственности за применение всех или отдельных рекомендаций, изложенных в настоящей редакции.