

Тенденции судебной практики по спорам в сфере интеллектуальной собственности в свете нового постановления Президиума ВАС РФ № 15187/12

WWW.VEGASLEX.RU

АВГУСТ 2013



27 июля 2013 года на сайте Высшего арбитражного суда Российской Федерации размещено Постановление Президиума от 2 апреля 2013 года по делу № А42-5522/2011 по спору между ООО «Телеросс» и ОАО «Мурманские мультисервисные сети» о запрете использования сходных с товарными знаками «МОРЕ ТВ» и «ОКЕ@Н INTERNET» обозначений на товарах, которые каким-либо образом вводятся в оборот на территории РФ, выполнении работ, оказании услуг и взыскании компенсации за нарушение исключительных прав.

Точка в данном деле еще не поставлена (дело направлено на новое рассмотрение в арбитражный суд первой инстанции), однако уже сейчас данное постановление является ярким примером складывающихся в судебной практике тенденций разрешения споров в сфере интеллектуальной собственности, что – при наличии оговорки о возможности пересмотра аналогичных дел по новым обстоятельствам – придает ему дополнительную значимость.

ПРИМЕНЕНИЕ СТАТЬИ 10 ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Ответчик по данному делу в обоснование своего права использования спорных товарных знаков ссылался на заключенный между ним и истцом договор об отчуждении исключительного права на товарные знаки «МОРЕ ТВ» и «ОКЕ@Н INTERNET» на безвозмездной основе. Однако суды всех трех инстанций отклонили доводы ответчика на том основании, что договор отчуждения исключительного права был впоследствии признан решением суда ничтожной сделкой, поскольку не прошел процедуру обязательной государственной регистрации.

ВАС РФ в рассматриваемом Постановлении обратил внимание на то, что судами нижестоящих инстанций не были оценены предшествующие отношения сторон по поводу спорных товарных знаков, их намерения по передаче исключительных прав на данные товарные знаки, совместные действия по использованию спорных обозначений.

Как указал ВАС РФ, действия истца, посредством которых стало возможным использование ответчиком спорных товарных знаков, и последующее предъявление к ранее зависимому лицу требований в размере, превышающем годовую прибыль и стоимость его активов, могут свидетельствовать о злоупотреблении предоставленным истцу правом на судебную защиту. Тем самым, нарушение исключительных прав истца, по мнению Президиума, могло быть вызвано недобросовестными действиями самого истца или с намерением причинить вред ответчику.

Ссылка на ст. 10 ГК РФ как обоснование вынесенного судебного решения по спорам в сфере интеллектуальной собственности случай не уникальный, в рассматриваемом примерно в тот же период деле о нарушении прав на товарный знак «VACHERON CONSTANTIN» ВАС РФ со ссылкой на ст. 10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности и ст. 10 ГК РФ указал, что регистрация под другим классом МКТУ спорного товарного знака «VACHERON CONSTANTIN» представляет собой акт недобросовестной конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленности и торговых делах¹.

Тем самым, можно отметить, что постепенно в практике ВАС РФ складывается положительная тенденция использования ст. 10 ГК РФ как способа разрешения правовых коллизий при отсутствии соответствующего законодательного регулирования.

СРОКИ ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ

Вопрос о применении исковой давности по спорам в сфере интеллектуальной собственности возникал как в судах общей юрисдикции (Определение Московского городского суда от 06.04.2012 по делу № 33-9955, от 12.09.2012 по делу № 11-18357), так и в практике арбитражных судов (Постановление ФАС Московского округа от 30.05.2011 № КГ-А41/4373-11), однако впервые был вынесен на рассмотрение высшей судебной инстанцией.

При рассмотрении дела по товарным знакам «МОРЕ ТВ» и «ОКЕ@Н INTERNET» в суде первой инстанции, суд пришел к выводу, что на заявленные истцом требования сроки исковой давности не распространяются в силу абз. 2 ст. 208 ГК РФ, как на требования о защите нематериальных благ. Однако, по мнению ВАС РФ, данный вывод суда первой инстанции противоречит положениям ст. 1226 ГК РФ, в силу которой на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации) признаются интеллектуальные

¹ Постановление Президиума ВАС РФ от 24.04.2012 № 16912/11

права, которые включают исключительное право, являющееся имущественным правом, а в случаях, предусмотренных ГК РФ, также личные неимущественные права и иные права (право следования, право доступа и другие).

Поскольку, как указал ВАС РФ, законом не установлены иные правила исчисления исковой давности для требований о защите исключительных прав на товарный знак, применению подлежит общий срок исковой давности.

Дополнительно ВАС РФ обратил внимание на то, что дляящийся характер правонарушения не исключает возможности применения срока исковой давности в отношении тех периодов неправомерного использования товарного знака, которые находятся за пределами срока исковой давности.

ПРИМЕНЕНИЕ ПРИНЦИПА ВИНЫ ПРИ ЗАЩИТЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ПРАВ

Вопрос виновности лица, в отношении которого установлен факт неправомерного использования товарного знака, неоднократно поднимался в судебной практике.

ВАС РФ (совместно с Верховным судом Российской Федерации) однозначно высказал свою позицию в совместном постановлении Пленумов от 26.03.2009 № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой ГК РФ», определив, что отсутствие вины нарушителя не освобождает его от обязанности прекратить нарушение интеллектуальных прав и не исключает применение в отношении нарушителя мер, направленных на защиту таких прав. Ответственность за нарушение интеллектуальных прав (взыскание компенсации, возмещение убытков) наступает применительно к ст. 401 ГК РФ (т.е. *лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, несет ответственность за нарушение интеллектуальных прав и при отсутствии вины*).

Указанная позиция в полной мере нашла свое отражение в Постановлении ВАС РФ от 20.11.2012 № 8953/12 по иску к ЗАО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК» о нарушении исключительных прав на фотографическое произведение².

² Дело направлено на новое рассмотрение, однако ВАС РФ однозначно указал, что поскольку деятельность общества «ПЕРЕКРЕСТОК» является предпринимательской, то общество может быть привлечено к ответственности за нарушение исключительных прав и при отсутствии его вины.

В рассматриваемом Постановление Президиума № 15187/12 вопрос применения принципа вины отражен в несколько ином ракурсе.

Президиум посчитал, что **вина** ответчика в нарушении исключительных прав на спорные товарные знаки **должна учитываться**, в том числе, при применении меры ответственности, предусмотренной подп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ (взыскание компенсации в двукратном размере стоимости контрафактного товара).

Появление такой позиции представляется неслучайным в свете наметившейся в судебной практике тенденции к возможности снижения размера компенсации, предусмотренной пп. 2 п.4 ст. 1515 ГК РФ.

ВОЗМОЖНОСТЬ СНИЖЕНИЯ КОМПЕНСАЦИИ

На настоящий момент перед правоприменителями стоит следующий вопрос: может ли быть реализовано право суда снизить размер заявленной компенсации за нарушение исключительных прав.

Последние примеры судебной практики показывают, что суды склоняются к тому, что размер компенсации должен быть обоснован и отвечать требованиям разумности и справедливости.

В Постановлении Президиума ВАС РФ от 27.09.2011 № 3602/11 разъяснено, что статьей 1515 ГК РФ предусмотрены два типа компенсации, в равной мере применимых при нарушении исключительного права на товарный знак, и правообладатель вправе сделать выбор по собственному усмотрению. При этом размер компенсации, предусмотренной подп. 2 п. 4 этой статьи, ограничен пределами, установленными законодателем, признан им соразмерным последствиям правонарушения.

В Постановлении Президиума ВАС РФ от 26.06.2012 № 498/12 указано, что положения подп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ не предполагают возможность изменения суммы компенсации в зависимости от оценки судом степени ее соразмерности последствиям нарушения.

Вместе с тем, из Постановления Президиума ВАС РФ от 20.11.2012 № 8953/12 (*уже упоминавшееся дело «ПЕРЕКРЕСТОК»*) следует, что размер компенсации за неправомерное использование объекта интеллектуальной собственности должен определяться исходя из необходимости восстановления имущественного положения правообладателя. Это означает, что правообладатель должен быть поставлен в имущественное положение, в котором находился бы, если бы объект

интеллектуальной собственности использовался правомерно.

Аналогичная позиция отражена судом в Постановлении от 02.04.2013 № 16449/12, в котором ВАС РФ указал, что поскольку п. 4 ст. 1515 ГК РФ предусматривается одна мера гражданско-правовой ответственности – компенсация, взыскиваемая вместо убытков, которая лишь рассчитывается разными способами (пункты 1 и 2 ст. 1515), возможность снижения компенсации может быть распространена и на пп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ.

При рассмотрении дела по товарным знакам «МОРЕ ТВ» и «ОКЕ@Н INTERNET» Президиум указал, что судами нижестоящих инстанций не была дана оценка обстоятельствам, которые могли бы повлиять на определение размера подлежащей взысканию компенсации с учетом степени вины ответчика.

Тем самым, Постановление Президиума № 15187/12 поддерживает наметившуюся в судебной практике тенденцию возможности снижения размера подлежащей взысканию компенсации.

КОНТАКТЫ



АЛЕКСАНДРА
ВАСЮХНОВА

руководитель Группы
технологий и инвестиций

Vasukhnova@vegaslex.ru



ИРИНА
ГОНЧАРЕНКО

юрист Группы
технологий и инвестиций

Goncharenko@vegaslex.ru

Подробную информацию о продуктах и услугах VEGAS LEX можете узнать на www.vegaslex.ru.

В данном выпуске собран обзор последних законодательных изменений. К изложенному материалу следует относиться как к информации для сведения, а не как к профессиональной рекомендации.

VEGAS LEX рекомендует обратиться за профессиональной консультацией по любому вопросу.

© Юридическая фирма VEGAS LEX

VEGAS LEX – одна из ведущих российских юридических фирм, предоставляющая широкий спектр правовых услуг. Основанная в 1995 году, Фирма объединяет более 100 юристов, офисы в Москве, Волгограде, Краснодаре и ряд региональных партнеров.

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

- Взаимоотношения с государственными органами. Нормотворчество
- Вопросы конкуренции. Антимонопольное регулирование
- Отраслевое право. Топливно-энергетический комплекс
- Техническое регулирование
- Разрешение споров и досудебное урегулирование конфликтов. Медиация
- Проекты с иностранным элементом. Международный арбитраж. Международные сделки. Локализация
- ГЧП и инфраструктурные проекты
- Недвижимость. Земля. Строительство
- Корпоративные вопросы и M&A. Юридическая экспертиза
- Инвестиции. Проектное финансирование
- Инновационные проекты
- Комплаенс. Антикоррупционный комплайанс и противодействие корпоративному мошенничеству
- Международное налогообложение
- Налоговый консалтинг
- Ценные бумаги, листинг, секьюритизация
- Интеллектуальная собственность
- Отраслевое право. Экологическое право

ОТРАСЛИ ЭКОНОМИКИ:

- Авиация
- ЖКХ
- Информационные технологии
- Инфраструктура и ГЧП
- Машиностроение
- Металлургия
- Нанотехнологии
- Недвижимость
- Недропользование
- Пищевая промышленность
- Страхование
- Строительство
- Телекоммуникации
- Транспорт
- ТЭК
- Тяжелая и легкая промышленность
- Фармацевтика
- Финансы
- Химия и нефтехимия

ПРИЗНАНИЯ И НАГРАДЫ:

- European Legal Experts 2013
- Best Lawyers 2012
- International Financial Law Review 2013
 - ▶ Реструктуризация и банкротство
 - ▶ Слияния и поглощения
 - ▶ Проектное финансирование
- Chambers Europe 2013
 - ▶ Государственно-частное партнерство
 - ▶ Антимонопольные вопросы
 - ▶ Разрешение споров
- The Legal 500 Europe, Middle East&Africa 2012
 - ▶ Государственно-частное партнерство
 - ▶ Разрешение споров
 - ▶ Недвижимость
 - ▶ Корпоративная практика, M&A

- ▶ Налоги
- ▶ Энергетика
- ▶ и природные ресурсы
- Право.Ru-300, 2012
 - ▶ Антимонопольное право
 - ▶ Коммерческая недвижимость/строительство
 - ▶ Природные ресурсы/энергетика
 - ▶ Налоговое право
 - ▶ Арбитраж
 - ▶ Интеллектуальная собственность
 - ▶ Международный арбитраж
- PLC which lawyer? 2012
 - ▶ Антимонопольное право
 - ▶ Страхование

НАШИ КЛИЕНТЫ:

Внешэкономбанк, РусГидро, РОСНАНО, СИТРОНИКС, Газпром нефть, Газпром добыча Астрахань, Мосэнергосбыт, МРСК Центра, МРСК Волги, Белон, ФосАгро АГ, РОСНО, Ильюшин Финанс Ко, Русские фонды, РЕСО-Гарантия, Сан ИнБев, МТС, R-Quadrat, HOCHTIEF, MAN, British Airways, Rockwool, MTD Products

СОТРУДНИЧЕСТВО:

Министерство экономического развития РФ, Министерство транспорта РФ, Министерство регионального развития РФ, Федеральная антимонопольная служба РФ, Федеральная служба по тарифам РФ, Федеральная служба по финансовым рынкам РФ, комитеты Государственной Думы и Совета Федерации, ГК Внешэкономбанк, федеральные агентства (Росморречфлот, Росжелдор, Росавтодор, Госстрой), комитеты по собственности и защите конкуренции, ГЧП и инвестициям РСПП, Комиссия по защите прав инвесторов при НФА, Агентство Стратегических инициатив и т.д.

МОСКВА

Тел.: +7 (495) 933 08 00
Факс: +7 (495) 933 08 02
vegaslex@vegaslex.ru

ВОЛГОГРАД

Тел.: +7 (8442) 266 312/313/314/315
Факс: +7 (8442) 26 63 16
volgograd@vegaslex.ru

КРАСНОДАР

Тел.: +7 (861) 274 74 08
Факс: +7 (861) 274 74 09
krasnadar@vegaslex.ru