

Арбитражный суд Владимирской области

СПРАВКА

**по результатам анализа и обобщения практики рассмотрения споров,
связанных с охраной интеллектуальной собственности, за 2015 год и
7 месяцев 2016 года**

I. Общие положения

Настоящая Справка подготовлена в соответствии с пунктом 3.02 раздела 3 плана работы Арбитражного суда Владимирской области на второе полугодие 2016 года.

Предметом настоящего исследования является судебная практика рассмотрения Арбитражным судом Владимирской области споров, связанных с охраной интеллектуальной собственности, за 2015 год и 7 месяцев 2016 года.

С 1 января 2008 года вступила в силу четвертая часть Гражданского кодекса Российской Федерации, основанная на концепции полной кодификации действующего гражданского законодательства об интеллектуальной собственности.

В течение последних восьми лет национальное законодательное регулирование правоотношений в сфере интеллектуальных прав претерпело значительные изменения: часть четвертая Гражданского кодекса Российской Федерации в настоящее время действует уже в семнадцатой редакции. Это обусловлено, прежде всего, продолжающейся тенденцией конвергенции правовых систем современности, в частности, 22 августа 2012 года Российская Федерация вступила во Всемирную торговую организацию и приняла на себя ряд обязательств, в том числе по обеспечению эффективной защиты интеллектуальных прав на своей территории.

В этих условиях арбитражные суды и суды общей юрисдикции столкнулись с ростом востребованности правовой конструкции защиты интеллектуальных прав.

В связи с постоянным увеличением количества споров в 2011 году был создан специализированный Суд по интеллектуальным правам, который начал свою деятельность с 3 июля 2013 года. Целью создания этого суда явилась необходимость совершенствования правосудия в сфере защиты интеллектуальных прав, повышения его эффективности и качества, а также обеспечения единообразия судебной практики.

В ведении Суда по интеллектуальным правам находятся все споры об оспаривании нормативных правовых актов всех уровней в сфере правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации. Кроме того, суд стоит на защите прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и простых граждан в области охраны результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий. В качестве суда кассационной инстанции Суд по интеллектуальным правам

осуществляет пересмотр судебных актов в области защиты интеллектуальных прав, вынесенных арбитражными судами первой и апелляционной инстанций, а также судебных актов, вынесенных Судом по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

Федеральным законом от 2 июля 2013 года № 187-ФЗ были внесены изменения в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам защиты интеллектуальных прав в информационно-телекоммуникационных сетях, в соответствии с которыми с 1 августа 2013 года к подсудности Московского городского суда была отнесена новая категория дел – гражданские дела, связанные с защитой исключительных прав на фильмы, в том числе кинофильмы, телефильмы, в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети «Интернет», и по которым им приняты предварительные обеспечительные меры в соответствии со статьей 144.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Споры, связанные с защитой интеллектуальной собственности, относящиеся к подведомственности арбитражных судов Российской Федерации, рассматриваются в рамках искового производства.

Специфика данной категории споров обусловлена тем, что они вытекают из гражданских правоотношений, объектом которых выступает совокупность исключительных прав юридического лица, индивидуального предпринимателя на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридического лица, индивидуализации продукции, выполняемых работ или услуг.

В рамках данной категории дел арбитражным судом разрешаются споры, связанные с защитой исключительных прав, в том числе путем возмещения убытков и взыскания компенсации.

Следует отметить, что количество дел, связанных с охраной интеллектуальной собственности, в сравнении с другими категориями споров, подведомственных арбитражному суду, по существу незначительно.

Так, статистические данные Арбитражного суда Владимирской области свидетельствуют о том, что за 2015 год и 7 месяцев 2016 года судом рассмотрено 139 дел по спорам, связанным с охраной интеллектуальной собственности, что составляет 0,72 % от общего количества рассмотренных судом дел за исследуемый период. При этом в 57 случаях заявленные требования удовлетворены, в 16 случаях заявленные требования удовлетворены частично, в 5 случаях в удовлетворении требований отказано, 1 дело передано по подсудности, в 6 случаях заявления оставлены без рассмотрения; по 54 делам производство прекращено, при этом по 18 делам – в связи с отказом истца от заявленных требований, по 33 делам – вследствие утверждения мирового соглашения, по 3 делам – в связи с неподведомственностью спора арбитражному суду.

По сравнению с аналогичным периодом 2013 – 2014 годов количество рассмотренных дел, связанных с охраной интеллектуальной собственности, уменьшилось на 37,6 %.

В апелляционном порядке обжаловано 18 решений суда, из них 15 оставлено без изменения, 1 решение отменено, 2 решения отменены в части

(от заявителей поступили отказы от части заявленных требований на стадии апелляционного производства).

В Суде по интеллектуальным правам обжаловано 5 решений суда, все решения оставлены без изменения.

В Верховном Суде Российской Федерации обжалован 1 судебный акт, определением Верховного Суда Российской Федерации отказано в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации.

Кроме того, арбитражным судом было рассмотрено 26 дел о привлечении к административной ответственности за незаконное использование товарного знака, из которых требования удовлетворены по 8 делам, отказано в удовлетворении требований по 14 делам, прекращены производства по заявлениям по 4 делам.

В апелляционном порядке обжаловано 1 решение суда, которое оставлено судом апелляционной инстанции без изменения.

В суде кассационной инстанции и в Верховном Суде Российской Федерации судебные акты указанной категории в исследуемый период не обжаловались.

При вынесении судебных актов по указанным делам судьи руководствуются нормами Гражданского кодекса Российской Федерации, положениями постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19.06.2006 № 15 «О вопросах, возникших у судов при рассмотрении гражданских дел, связанных с применением законодательства об авторском праве и смежных правах», совместного постановления Пленумов Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26 марта 2009 года № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», учитывают правоприменительную практику Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенную в информационном письме Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13 декабря 2007 года № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности», а также правоприменительную практику Верховного Суда Российской Федерации, изложенную в Обзоре судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденном Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23 сентября 2015 года.

В аналитической Справке отражена правовая позиция арбитражного суда по конкретным спорам, а в отдельных случаях она приведена с учетом мнения вышестоящих судебных инстанций.

II. Практика рассмотрения дел

Публичное исполнение фонограммы, опубликованной в коммерческих целях, а также ее сообщение в эфир или по кабелю допускается без разрешения обладателя исключительного права на фонограмму и обладателя исключительного права на зафиксированное в этой фонограмме исполнение, при условии выплаты им вознаграждения (дело № А11-10830/2014).

Как следовало из материалов дела и было установлено судом первой инстанции, общество «В» (истец) являлось организацией по управлению правами на коллективной основе, которой 06.08.2009 на основании приказов Росохранкультуры № 136 и № 137 была предоставлена государственная аккредитация на осуществление прав исполнителей и изготовителей фонограмм, получение вознаграждения за публичное исполнение, сообщение в эфир или по кабелю фонограмм, опубликованных в коммерческих целях.

Общество «В» являлось единственной аккредитованной организацией, уполномоченной на защиту прав неопределенного круга исполнителей и изготовителей фонограмм на получение вознаграждения за публичное исполнение фонограмм, опубликованных в коммерческих целях, а также их сообщение в эфир или по кабелю.

В соответствии с пунктом 5 статьи 1242 Гражданского кодекса Российской Федерации общество «В» вправе от имени исполнителей, изготовителей фонограмм или от своего имени предъявлять требования в суде в защиту нарушенного права исполнителей и изготовителей фонограмм. При этом истец действует без доверенности, подтверждая свое право на обращение в суд за защитой прав конкретного правообладателя свидетельством о государственной аккредитации.

В рамках проверки, проводимой представителем общества «В» в помещении кафе, принадлежащем обществу «Б», было выявлено публичное исполнение пяти фонограмм. Договор о выплате вознаграждения за публичное исполнение фонограмм, опубликованных в коммерческих целях, у общества «Б» с обществом «В» отсутствовал.

Данное обстоятельство послужило основанием для обращения общества «В» в арбитражный суд с иском о запрете обществу «Б» осуществлять публичное исполнение пяти фонограмм, опубликованных в коммерческих целях, без выплаты вознаграждения в пользу правообладателей; о взыскании для выплаты изготовителям фонограмм компенсации в размере 100 000 руб. за нарушение их исключительного права на вознаграждение за публичное исполнение фонограмм, опубликованных в коммерческих целях.

Пунктом 1 статьи 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что фонограммы являются результатами интеллектуальной деятельности, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 1304 Гражданского кодекса Российской Федерации фонограммами являются любые исключительно звуковые записи исполнений или иных звуков либо их отображений, за исключением звуковой записи, включенной в аудиовизуальное произведение.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1326 Гражданского кодекса Российской Федерации публичное исполнение фонограммы, опубликованной в коммерческих целях, а также ее сообщение в эфир или по кабелю допускается без разрешения обладателя исключительного права на фонограмму и обладателя исключительного права на зафиксированное в этой фонограмме исполнение, но с выплатой им вознаграждения.

При предъявлении требования о взыскании компенсации за нарушение исключительного права, доказыванию подлежит наличие прав правообладателя на фонограмму, а также факт незаконного использования указанной фонограммы.

Пунктом 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что вместо возмещения убытков истец вправе потребовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение права.

В соответствии со статьей 1311 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях нарушения исключительного права правообладатель вправе требовать от нарушителя выплаты компенсации в размере от 10 000 руб. до 5 000 000 руб.

Удовлетворяя исковые требования, суд первой инстанции указал на подтвержденность материалами дела наличия у общества «В» государственной аккредитации на осуществление прав исполнителей и изготовителей фонограмм на получение вознаграждения за публичное исполнение, сообщение в эфир либо по кабелю фонограмм, опубликованных в коммерческих целях, а также факта публичного исполнения фонограмм в помещениях принадлежащего ответчику кафе (видеозапись).

Арбитражный суд, исходя из характера нарушения, неправомерного публичного исполнения пяти фонограмм, а также исходя из принципов разумности и справедливости, соразмерности компенсации последствиям нарушения, посчитал возможным удовлетворить требования истца в заявленной сумме.

Первый арбитражный апелляционный суд оставил решение суда первой инстанции без изменения.

Использование без разрешения правообладателя сходных с его товарным знаком обозначений в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, является незаконным (дело № А11-9435/2014).

Из материалов дела следовало, что организация являлась правообладателем товарного знака «М», что подтверждалось свидетельством № 433579, выданным Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 27.08.2009, сроком действия до 27.08.2019.

12.07.2014 в торговой точке, принадлежащей индивидуальному предпринимателю, представителем организации был приобретен спортивный костюм, на котором воспроизведен логотип «М».

Организация обратилась в суд с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю с требованием о взыскании компенсации в размере 30 000 руб. за нарушение прав истца, выразившееся в хранении, предложении к продаже и продаже (реализации) спортивного костюма «М» с изображением, сходным до степени смешения с товарным знаком истца.

Арбитражный суд счел иск обоснованным и подлежащим удовлетворению, исходя из следующего.

Согласно подпункту 14 пункта 1 статьи 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации товарные знаки и знаки обслуживания относятся к результатам интеллектуальной деятельности и приравненным к ним средствам

индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана.

Согласно статье 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 названного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве.

В силу пункта 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

При рассмотрении дела судом было установлено и ответчиком не оспаривалось, что исключительные права на товарный знак «М» принадлежат истцу по свидетельству № 433579.

Изобразительное обозначение «М», нанесенное на товаре, реализованном ответчиком, полностью было тождественно товарному знаку «М», правообладателем которого являлся истец.

Доказательства, подтверждающие, что истец передал ответчику права на использование товарного знака «М», в материалы дела представлены не были.

Согласно пункту 1 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

На основании вышеизложенного суд первой инстанции пришел к выводу, что требование истца о взыскании компенсации в сумме 30 000 руб. подлежало удовлетворению в полном объеме, а вещественное доказательство – спортивный костюм, содержащий изображение логотипа «М», – уничтожению после вступления решения в законную силу и по истечении срока, установленного для его обжалования.

В судах апелляционной и кассационной инстанций решение суда первой инстанции не обжаловалось.

Удовлетворяя иски о взыскании компенсации, суд первой инстанции исходил из доказанности факта неправомерного использования ответчиком в хозяйственной деятельности программных продуктов, исключительные права на которые принадлежали истцу, и наличия оснований для взыскания компенсации в заявленной сумме (дело № А11-10437/2014).

Являясь правообладателем исключительных прав на программы для электронных вычислительных машин (далее – ЭВМ), а именно «Microsoft

Windows 7 Ultimate», «Microsoft Windows 7 Профессиональная», «Microsoft Office Профессиональный плюс 2010», корпорация обратилась в арбитражный суд с иском к обществу о взыскании компенсации за незаконное использование вышеназванных исключительных прав.

Как усматривалось из материалов дела, судом общей юрисдикции был вынесен приговор по уголовному делу по обвинению гражданина С. в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 146, частью 1 статьи 273 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Приговором было установлено, что гражданин С., являясь главным системным администратором общества, незаконно производил копирование из сети Интернет и воспроизведение на жестком диске своего компьютера ряда компьютерных программ, в том числе «Microsoft Windows 7 Ultimate», «Microsoft Windows 7 Профессиональная», «Microsoft Office Профессиональный плюс 2010», с целью их дальнейшего использования в деятельности общества.

Тем самым гражданин С. нарушил исключительные права корпорации на использование программ для ЭВМ.

Гражданин С. был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 146 Уголовного кодекса Российской Федерации, частью 1 статьи 273 Уголовного кодекса Российской Федерации и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 15 000 руб. и ограничения свободы сроком на шесть месяцев. Приговор вступил в законную силу 02.09.2014.

Изложенные обстоятельства явились основанием для обращения истца в арбитражный суд с иском о взыскании денежной компенсации за незаконное использование программ для ЭВМ.

В соответствии со статьей 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации программы для ЭВМ являются результатами интеллектуальной деятельности. Интеллектуальная собственность охраняется законом.

В силу статьи 1261 Гражданского кодекса Российской Федерации авторские права на все виды программ для ЭВМ (в том числе на операционные системы и программные комплексы), которые могут быть выражены на любом языке и в любой форме, включая исходный текст и объектный код, охраняются также как авторские права на произведения литературы.

В силу статьи 5 Бернской конвенции об охране литературных и художественных произведений, участниками которой являются Российская Федерация и США, а также пункта 3 статьи 1256 Гражданского кодекса Российской Федерации произведениям, созданным в США, предоставляется такой же режим правовой охраны, как и российским объектам авторского права. В силу чего исключительные авторские права корпорации на программы для ЭВМ: «Microsoft Windows 7 Ultimate», «Microsoft Windows 7 Профессиональная», «Microsoft Office Профессиональный плюс 2010» не могут быть использованы иными лицами иначе, как на основании соглашения с правообладателем.

Согласно подпункту 3 пункта 1 статьи 1273 Гражданского кодекса Российской Федерации воспроизведение программных продуктов, кроме случаев, предусмотренных статьями 1280 Гражданского кодекса Российской Федерации, даже если такое воспроизведение осуществляется гражданином при

необходимости и исключительно в личных целях правомерно обнародованного произведения, без согласия автора или иного правообладателя не допускается.

Суд первой инстанции указал на то, что факт воспроизведения работником общества – гражданином С. на жестких дисках системных блоков компьютеров, находящихся в помещении общества, вышеназванных компьютерных программ, а также факт их дальнейшего использования работниками ответчика в деятельности общества был подтвержден материалами дела (в том числе приговором районного суда).

В нарушение статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации ответчиком не было представлено доказательств того, что корпорация передавала гражданину С. либо обществу права на использование названных произведений.

Таким образом, арбитражный суд пришел к выводу, что использование ответчиком в хозяйственной деятельности программных продуктов, исключительные права на которые принадлежали истцу, явилось нарушением исключительных прав последнего, в связи с чем удовлетворил иски требования и взыскал с общества компенсацию в заявленной сумме.

Суд апелляционной инстанции оставил решение суда первой инстанции без изменения.

За предоставленное право использования результата интеллектуальной деятельности лицензиат в рамках лицензионного договора обязан выплачивать лицензиару обусловленное договором вознаграждение, при этом выплата вознаграждения по лицензионному договору не поставлена в зависимость от фактического использования лицензиатом переданного по договору права использования произведений (дело № А11-11315/2014).

Из материалов дела следовало, что общество «Р», являясь аккредитованной в установленном законом порядке организацией, заключило с обществом «А» лицензионный договор на право публичного исполнения обнародованных произведений, входящих в репертуар общества «Р».

Общество «Р», являясь организацией по управлению правами на коллективной основе, в соответствии с лицензионным договором передало обществу «А» право на использование произведений. Договором был предусмотрен порядок и размер уплаты вознаграждения за использование указанного права.

В нарушение условий лицензионного договора общество «А» необоснованно отказалось от исполнения обязательства по выплате правообладателю предусмотренного лицензионным договором вознаграждения, что стало причиной образования задолженности в сумме 60 323 руб. и, как следствие, начисления пеней.

Общество «Р» обратилось в арбитражный суд с иском о взыскании с общества «А» авторского вознаграждения и соответствующих сумм пеней за нарушение сроков выплаты авторского вознаграждения.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1235 Гражданского кодекса Российской Федерации по лицензионному договору одна сторона – обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности (лицензиар)

предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата в предусмотренных договором пределах.

В силу пункта 5 статьи 1235 Гражданского кодекса Российской Федерации по лицензионному договору лицензиат обязуется уплатить лицензиару обусловленное договором вознаграждение, если договором не предусмотрено иное.

Принимая во внимание, что неисполнение обществом «А» обязанности по выплате авторского вознаграждения было подтверждено материалами дела и не было им оспорено, суд первой инстанции удовлетворил иски в полном объеме.

Не согласившись с принятым решением, общество «А» обратилось в апелляционный суд с жалобой.

В обоснование апелляционной жалобы общество «А» сослалось на неподтвержденность факта исполнения произведений, определенных лицензионным договором, а также на то, что сторонами не была установлена безусловная обязанность по выплате авторского вознаграждения независимо от исполнения либо неисполнения произведений ответчиком.

Суд апелляционной инстанции оставил решение суда первой инстанции без изменения, отклонив довод заявителя жалобы на отсутствие доказательств использования спорных произведений, пояснив следующее.

Обязанность по выплате пользователем в пользу общества «Р» суммы вознаграждения за публичное исполнение произведений не связана с их фактическим воспроизведением. Согласно условиям заключенного сторонами лицензионного договора пользователю предоставляется право на исполнение определенных произведений, при этом размер вознаграждения согласован сторонами без указания количественных характеристик подлежащих исполнению произведений.

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в пункте 13.7 совместного постановления Пленумов Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26 марта 2009 года № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление № 5/29), согласно которым по смыслу пункта 5 статьи 1235 Гражданского кодекса Российской Федерации в его взаимосвязи с пунктом 4 статьи 1237 Гражданского кодекса Российской Федерации вознаграждение по возмездному лицензионному договору уплачивается за предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

В связи с этим лицензиару не может быть отказано в удовлетворении требования о взыскании вознаграждения по мотиву неиспользования лицензиатом соответствующего результата или средства.

Таким образом, выплата вознаграждения по лицензионному договору не поставлена в зависимость от фактического использования лицензиатом переданного по договору права использования произведений.

Отказывая в удовлетворении иска, суд первой инстанции исходил из того, что требование истца о признании незаконным использования товарного знака

может являться основанием иска о защите нарушенного права на товарный знак, но не предметом иска (дело № А11-729/2015).

Индивидуальный предприниматель «Б» обратился в арбитражный суд с требованиями к обществу «Ш», обществу «И», обществу «С», индивидуальным предпринимателям «В», «Г», «О», «М», «С», «А» о признании неправомерным и нарушающим исключительные права индивидуального предпринимателя «Б» на товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 284927 использования обозначения «Крейсер» в качестве названия торгового центра с 30.01.2012 по 28.05.2015.

Как следовало из материалов дела и было установлено судом первой инстанции, индивидуальный предприниматель «Б» являлся правообладателем товарного знака «Крейсер/KREYSER» по свидетельству Российской Федерации № 284927 с датой приоритета 11.08.2003, зарегистрированного 24.03.2005 в отношении товаров 29, 30, 31, 32 и услуг 35 классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков, указанных в свидетельстве.

Посчитав, что ответчиками были нарушены исключительные права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 284927 при размещении вывески на здании торгового центра, предприниматель обратился в суд с соответствующим иском.

Отказывая в удовлетворении иска, суд первой инстанции исходил из того, что требование истца о признании незаконным использования товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 284927 может являться основанием иска о защите нарушенного права на товарный знак, но не предметом иска. Ни статья 12 Гражданского кодекса Российской Федерации, ни статьи 1250, 1252, 1253, 1515 главы четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации не предусматривают такой способ защиты права, как признание незаконными действий. Избрание истцом иного способа защиты права из числа предусмотренных в перечисленных выше правовых нормах в случае удовлетворения иска само по себе указало бы на незаконность действий ответчиков.

В рассматриваемом случае обстоятельства использования товарного знака не являлись юридическими фактами, которые могли быть установлены в порядке, предусмотренном главой 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Оставляя решение суда первой инстанции без изменения, суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой инстанции, указав при этом, что истцом выбран неверный способ защиты права.

Суд по интеллектуальным правам поддержал позицию суда первой и апелляционной инстанций.

Использование персонажей аудиовизуального произведения, в частности, распространение товара с нанесенными на них изображениями персонажей аудиовизуального произведения путем продажи без согласия правообладателя, является незаконным (дело № А11-1899/2014).

Некоммерческое партнерство по содействию защите прав на интеллектуальную собственность (далее – некоммерческое партнерство) обратилось в арбитражный суд с иском к индивидуальному предпринимателю о взыскании компенсации в сумме 20 000 руб. за нарушение исключительных прав на мультипликационный сериал «М и М», а именно: 10 000 руб. за нарушение прав на аудиовизуальное произведение «Один дома»; 10 000 руб. за нарушение прав на аудиовизуальное произведение «Дальний родственник».

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, судом были привлечены общество «М и М» и общество «А».

Как следовало из материалов дела, между обществом «М и М» (учредитель) и некоммерческим партнерством (управляющий) 23.03.2012 был заключен договор доверительного управления исключительными правами, согласно условиям которого некоммерческому партнерству переданы в доверительное управление на определенный в договоре срок исключительные права (право на воспроизведение, право на распространение, право на переработку) на использование персонажей аудиовизуального произведения – мультипликационного сериала «М и М», перечисленных в приложениях к договору.

Согласно условиям договора управляющий вправе совершать в отношении переданных ему в доверительное управление исключительных прав любые юридические и фактические действия в интересах учредителя, в том числе осуществлять защиту исключительных прав. При этом управляющий вправе проводить мероприятия по выявлению нарушений исключительных прав на персонажи аудиовизуального произведения – мультипликационного сериала «М и М»; предъявлять требования в арбитражных судах; совершать любые предусмотренные законодательством действия в целях защиты прав учредителя.

Судом было установлено, что 14.10.2013 в магазине, в котором индивидуальный предприниматель осуществлял свою предпринимательскую деятельность, истцом были приобретены товары – папка, на которой размещены три персонажа мультипликационного сериала «М и М», а также кошелек, на котором размещены два персонажа того же сериала.

Ссылаясь на отсутствие у индивидуального предпринимателя права на использование персонажей аудиовизуального произведения, некоммерческое партнерство обратилось в арбитражный суд с соответствующим иском за защитой исключительных имущественных прав общества «М и М».

На основании статьи 1255 Гражданского кодекса Российской Федерации автору в отношении его произведения принадлежат исключительные права на использование произведения.

В соответствии с пунктом 7 статьи 1259 Гражданского кодекса Российской Федерации авторские права распространяются на часть произведения, на его название, на персонаж произведения.

Согласно пункту 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации

(правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Гражданским кодексом Российской Федерации), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается этим Кодексом.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 1270 Гражданского кодекса Российской Федерации использованием произведения, независимо от того, совершаются ли соответствующие действия в целях извлечения прибыли или без таковой, считается, в частности, распространение произведения путем продажи или иного отчуждения его оригинала или экземпляров.

Удовлетворяя заявленные требования, суд первой инстанции исходил из того, что персонажи мультипликационного сериала «М и М» являлись объектами авторского права, права на эти объекты были переданы в управление партнерству; распространение ответчиком, не получившим разрешения правообладателя, товара, содержащего изображения персонажей названного произведения, являлось незаконным. Суд первой инстанции при визуальном сравнении изображения, размещенного на спорных товарах, с персонажами анимационного сериала «М и М» установил их сходство до степени смешения; признал документально подтвержденными факты предложения к продаже и продажи предпринимателем товаров с нанесенными на них изображениями названных персонажей (кассовый чек, видеосъемка, произведенная при приобретении продукции в упомянутой торговой точке, сам товар). Поскольку размер подлежащей взысканию компенсации был рассчитан исходя из минимальной суммы (10 000 руб.) за одно допущенное нарушение, суд пришел к выводу о наличии оснований для взыскания компенсации в сумме 20 000 руб.

Суды апелляционной и кассационной инстанций оставили решение суда первой инстанции без изменения.

Размещение нескольких товарных знаков на одном материальном носителе является нарушением прав на каждый товарный знак (дело № А11-8853/2014).

Суд первой инстанции удовлетворил требование общества «М и М» о взыскании с индивидуального предпринимателя 30 000 руб. за нарушение исключительных прав, а именно: 10 000 руб. за нарушение исключительных имущественных прав на средство индивидуализации – товарный знак № 388156; 10 000 руб. за нарушение исключительных имущественных прав на средство индивидуализации – товарный знак № 388157; 10 000 руб. за нарушение

исключительных имущественных прав на средство индивидуализации – товарный знак № 385800.

Как следовало из материалов дела и было установлено судом первой инстанции, общество «М и М» являлось правообладателем исключительного права на товарные знаки, представляющие собой изобразительный и словесный элементы, последний выполнен буквами русского алфавита «М и М» (свидетельство № 388156, выданное Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, срок действия до 19.01.2019), графическое изображение «Маши» (свидетельство № 388157, выданное Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, срок действия до 20.01.2019); графическое изображение «Медведя» (свидетельство № 385800, выданное Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, срок действия до 20.01.2019).

Данные свидетельства и приложения к ним распространяли свое действие, в числе прочих, в отношении товаров и услуг 25 класса МКТУ (одежда, обувь, головные уборы).

17.10.2013 в магазине, где осуществлял предпринимательскую деятельность ответчик, была приобретена футболка детская, на которой воспроизведены изображения, имитирующие обозначения, защищенные товарными знаками № 388156, № 388157, № 385800.

Указанный товар был реализован по договору розничной купли-продажи, в подтверждение чего истец представил видеозапись процесса контрольной закупки, а также кассовый чек.

Удовлетворяя исковые требования, суд первой инстанции исходил из доказанности факта нарушения ответчиком исключительных прав истца на указанные товарные знаки и наличия оснований для взыскания с ответчика компенсации в размере 30 000 руб.

При этом размер компенсации был определен судом исходя из расчета 10 000 руб. за незаконное использование каждого из трех товарных знаков, то есть в минимальном размере компенсации.

Суд апелляционной инстанции оставил решение суда первой инстанции без изменения.

Не согласившись с принятыми судебными актами, индивидуальный предприниматель обратился в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой.

В обоснование кассационной жалобы ответчик сослался на то, что расчет судами размера компенсации произведен в нарушение абзаца третьего пункта 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации и пункта 2 статьи 1270 Гражданского кодекса Российской Федерации. При этом ответчик указал на то, что им по одному договору розничной купли-продажи продан один товар, на котором размещены несколько персонажей сериала «М и М». Отметил, что использование части произведения (персонажа) означает нарушение исключительного права на само аудиовизуальное произведение, в связи с чем незаконное использование нескольких частей (персонажей) одного произведения составляет одно нарушение исключительного права на само произведение. Реализация товара, на котором размещены изображения нескольких персонажей

одного аудиовизуального произведения (детского мультипликационного сериала «М и М»), следовало рассматривать, по мнению ответчика, как одно правонарушение.

Суд кассационной инстанции поддержал позицию судов первой и апелляционной инстанций, отклонив довод заявителя кассационной жалобы как основанный на неверном понимании им норм материального права.

Кассационный суд, в частности, указал, что в данном деле иск был заявлен не о защите исключительного авторского права на персонажи, из чего исходил истец при заявлении рассматриваемого довода жалобы, а о защите исключительных прав на товарные знаки.

Согласно разъяснениям, содержащимся в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 27.11.2012 № 9414/12, размещение нескольких товарных знаков на одном материальном носителе является нарушением прав на каждый товарный знак.

Поскольку суды первой и апелляционной инстанций установили факт незаконной реализации ответчиком продукции с нанесенными на него тремя товарными знаками истца, они правомерно взыскали компенсацию в минимальном размере 30 000 руб.

Суд первой инстанции отказал истцу в удовлетворении исковых требований о взыскании компенсации за незаконное использование фонограмм произведений, поскольку им не был доказан факт реализации ответчиком контрафактного диска (дело № А11-12135/2014).

Судом первой инстанции было установлено, что на основании договора, заключенного 04.11.2002 между гражданином Н. (правообладатель) и компанией, правообладателем компании были переданы исключительные права на использование фонограмм двенадцати произведений.

В свою очередь, между обществом (лицензиатом) и компанией (лицензиаром) 31.05.2008 был заключен договор, по условиям которого обществу были переданы все исключительные смежные права, предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации на фонограммы тридцати двух произведений.

18.01.2013 в торговой точке был приобретен диск формата MP3, содержащий фонограммы тридцати двух произведений.

Полагая, что приобретенный диск является контрафактным, общество обратилось в арбитражный суд с иском к индивидуальному предпринимателю о взыскании компенсации в сумме 320 000 руб. за незаконное использование фонограмм тридцати двух произведений.

Пунктом 3 статьи 1228 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, созданный творческим трудом, первоначально возникает у его автора. Это право может быть передано автором другому лицу по договору, а также может перейти к другим лицам по иным основаниям, установленным законом.

Способы использования правообладателем его исключительного права на произведение определены в статье 1270 Гражданского кодекса Российской

Федерации. К ним, в частности, относятся воспроизведение и распространение произведения путем продажи или иного отчуждения его оригинала или экземпляров.

Физическое или юридическое лицо, которое использует охраняемый результат интеллектуальной деятельности без установленных законом оснований, является нарушителем авторских прав.

Согласно пункту 14 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19.06.2006 № 15 «О вопросах, возникших у судов при рассмотрении гражданских дел, связанных с применением законодательства об авторском праве и смежных правах» при разрешении вопроса о том, какой стороне надлежит доказывать обстоятельства, имеющие значение для дела о защите авторского права или смежных прав, суду необходимо учитывать, что ответчик обязан доказать выполнение им требований закона при использовании произведений и (или) объектов смежных прав. В противном случае физическое или юридическое лицо признается нарушителем авторского права и (или) смежных прав, и для него наступает гражданско-правовая ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Истец должен подтвердить факт принадлежности ему авторского права и (или) смежных прав или права на их защиту, а также факт использования данных прав ответчиком.

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении исковых требований, поскольку пришел к выводу о недоказанности истцом факта реализации контрафактного диска индивидуальным предпринимателем в связи с нижеследующим.

Суд первой инстанции указал на то, что права на использование фонограмм двенадцати произведений принадлежали обществу на основании лицензионного договора от 31.05.2008. В отношении остальных произведений отсутствовали доказательства принадлежности прав на них общества, поскольку, в свою очередь, не были представлены доказательства приобретения данных прав компании у правообладателя – гражданина Н.

Факт приобретения диска формата MP3 в торговой точке, в которой осуществлял предпринимательскую деятельность индивидуальный предприниматель, не подтверждался собранными по делу доказательствами.

Так из видеозаписи на лазерном диске, где был снят сам момент покупки контрафактного диска, невозможно было определить владельца торговой точки.

На определение арбитражного суда об истребовании доказательств собственником торгового центра был представлен договор аренды с индивидуальным предпринимателем и поэтажный план строения. Срок действия договора аренды был установлен сторонами с 17.02.2012 по 31.12.2012 и, по утверждению ответчика, далее не продлевался.

Также ни из договора, ни из поэтажного плана строения невозможно было определить, в каком месте находилась торговая точка индивидуального предпринимателя и сопоставить ее с местом совершения закупки диска, отраженного в видеозаписи.

Товарный чек был выписан продавцом от руки, печать либо штамп индивидуального предпринимателя на данном товарном чеке отсутствовали, кассовый чек не выдавался.

Наклейка на диске «индивидуальный предприниматель» (инициалы не были указаны) также не позволяли идентифицировать данного предпринимателя. Сам ответчик утверждал, что данный контрафактный диск он не продавал и торговая точка, в которой была совершена закупка, ему не принадлежала.

В судах апелляционной и кассационной инстанций судебный акт не обжаловался.

Продавец, осуществляющий деятельность, связанную с розничной торговлей, обязан убедиться в законности использования товарных знаков и не допускать продажи товара, маркированного товарными знаками без разрешения их правообладателей (дело № А11-5076/2014).

Студия анимационного кино «М» (далее – студия «М») обратилась в арбитражный суд с иском к индивидуальному предпринимателю о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на четыре товарных знака и один персонаж, выразившееся в реализации контрафактного товара (раскраска) с изображением, имитирующим персонажи мультипликационного сериала «Л» в сумме 50 000 руб., судебных издержек, а также процентов за пользование чужими денежными средствами на всю взыскиваемую сумму с момента вступления судебного акта в законную силу и до его фактического исполнения.

Арбитражный суд удовлетворил исковые требования в полном объеме.

Как следовало из материалов дела и было установлено судом первой инстанции, студия «М» являлась правообладателем исключительного права на товарные знаки, представляющие собой: изобразительный и словесный элементы, последний выполнен буквами русского алфавита «ЛУНТИК», графическое изображение «Лунтика»; графическое изображение «Муравья»; графическое изображение гусениц «Вупсеня и Пупсеня», что подтверждалось свидетельствами № 372760, № 372761, № 365981, № 364306, выданными Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам.

Данные свидетельства и приложения к ним распространяли свое действие, в числе прочих, в отношении товаров и услуг 16-го класса МКТУ (продукция печатная, в том числе альбомы, альманахи, блокноты, календари, картинки, картинки переводные, книги, книжки-комиксы, конверты, открытки, плакаты, проспекты, репродукции графические, тетради).

05.09.2012 в торговом магазине, в котором осуществлял предпринимательскую деятельность ответчик, была приобретена раскраска, на которой были воспроизведены изображения, имитирующие обозначения, защищенные товарными знаками № 372760, № 372761, № 365981, № 364306, а также персонажи детского мультипликационного сериала «Л», в частности, персонаж «Лунтик», что подтверждалось товарным чеком, а также видеозаписью приобретения товара.

Указывая на то, что данная раскраска имитирует вышеназванный объект авторских прав и сходна до степени смешения с товарными знаками истца, истец обратился в арбитражный суд с соответствующим иском.

Принимая во внимание, что истец являлся обладателем исключительных прав на персонаж и товарные знаки; факт продажи ответчиком раскраски с нарушением исключительных прав истца был подтвержден надлежащими доказательствами; право использования произведения и средства индивидуализации ответчику не передавалось; учитывая отсутствие доказательств производства ответчиком продукции (реализацию одного экземпляра товара) и характер допущенного нарушения, суд первой инстанции счел размер компенсации 50 000 руб. соразмерным допущенному ответчиком нарушению.

Не согласившись с принятым судебным актом, индивидуальный предприниматель обратился в апелляционный суд с жалобой. При этом заявитель указал, что не обладал информацией о незаконности продажи и прекратил реализацию продукции в добровольном порядке.

Суд апелляционной инстанции оставил решение суда первой инстанции без изменения и пояснил следующее.

Отсутствие вины нарушителя не освобождает его от обязанности прекратить нарушение интеллектуальных прав, а также не исключает применения в отношении нарушителя мер, направленных на защиту таких прав. Это положение подлежит применению к способам защиты соответствующих прав, не относящимся к мерам ответственности. Ответственность за нарушение интеллектуальных прав (взыскание компенсации, возмещение убытков) наступает применительно к статье 401 Гражданского кодекса Российской Федерации (пункт 23 Постановления № 5/29).

В соответствии с пунктом 3 статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации, если иное не предусмотрено законом или договором, лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.

Индивидуальный предприниматель осуществлял предпринимательскую деятельность, связанную с розничной торговлей. На нем лежала обязанность убедиться в законности использования товарных знаков и не допускать продажу товара, маркированного товарными знаками без разрешения их правообладателей. Вместе с тем ответчик не принял достаточных мер для проверки легальности продукции и законности использования товарного знака истца, хотя мог и должен был их предпринять.

Суд по интеллектуальным правам изменил решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции, запретив обществу использовать фирменное наименование истца для тех видов деятельности, при осуществлении которых ответчиком нарушаются права истца на спорный товарный знак (дело № А11-5155/2015).

Компания обратилась в арбитражный суд с исковым заявлением к обществу «Р» об обязанности ответчика прекратить использовать обозначение «Ф» в своем фирменном наименовании любым способом, изменить фирменное наименование и о взыскании с ответчика компенсации за незаконное использование товарного знака «Ф» в составе фирменного наименования в размере 4 568 494 руб.

Решением арбитражного суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлением Первого арбитражного апелляционного суда, исковые требования были удовлетворены.

Суд первой инстанции, удовлетворяя заявленные требования, исходил из того, что исключительное право истца на товарный знак возникло ранее регистрации ответчика с оспариваемым фирменным наименованием.

При этом судом было установлено сходство до степени смешения фирменного наименования ответчика с товарным знаком истца, поскольку в данном случае имелось полное вхождение словесного элемента товарного знака в спорное фирменное наименование.

Суд исходил из того, что словесный элемент «Ф» оспариваемого фирменного наименования являлся наиболее значимым, доминирующим, поскольку занимал начальное положение в соответствующем словосочетании, являлся оригинальным элементом, который не носил описательного характера.

Также суд пришел к вводу об осуществлении истцом и ответчиком однородной деятельности.

Суд апелляционной инстанции поддержал выводы суда первой инстанции.

Не согласившись с указанными судебными актами, общество «Р» обратилось в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой.

Суд кассационной инстанции согласился с выводами судов первой и апелляционной инстанций относительно установленного сходства до степени смешения фирменного наименования ответчика с товарным знаком истца.

Кассационный суд также счел, что суды первой и апелляционной инстанций правильно установили факт нарушения прав истца на спорный товарный знак и взыскали установленную законом компенсацию за нарушение прав на товарный знак.

Вместе с тем Суд по интеллектуальным правам указал, что суды неправоммерно удовлетворили требование истца об обязанности общества «Р» прекратить использовать в составе своего фирменного наименования сочетание букв «Ф» путем исключения данного буквосочетания из фирменного наименования общества «Р», в отношении любых видов деятельности, тем самым нарушив положения пункта 6 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Поскольку было установлено при осуществлении каких видов деятельности ответчик, используя фирменное наименование, нарушает права истца (производство и ввод в гражданский оборот радиаторов), то Суд по интеллектуальным правам счел возможным в названной части обжалуемые судебные акты изменить, не передавая в этой части дело на новое рассмотрение, и обязать общество «Р» прекратить использовать в составе своего фирменного наименования сочетание букв «Ф» только для тех видов деятельности, при осуществлении которых ответчиком нарушаются права истца на спорный

товарный знак, а именно: производство и введение в гражданский оборот радиаторов.

Определением Верховного Суда Российской Федерации отказано в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации.

Вопрос о сходстве до степени смешения двух словесных обозначений, применяемых на товарах истца и ответчика, может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя (дело № А11-6243/2015).

Общество «С» (истец) являлось правообладателем исключительного права на товарные знаки, представляющие собой изобразительный и словесный элементы, последний выполнен буквами русского алфавита «Клинское» (свидетельства № 215020, № 212092, № 352567, выданные Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам).

Товарные знаки № 215020, № 212092, № 352567 распространяли свое действие в отношении товаров и услуг по классам МКТУ 32, 42 (пиво, реализация пива).

В свою очередь, общество «К» (ответчик) выпустило и распространило продукцию – сухарики пшеничные и классические «Клинские снеки», на упаковке которых название «Клинские снеки» было нанесено прописными буквами белого цвета, обрамленных контуром желтого цвета на фоне зеленого элемента неправильной формы.

Посчитав, что ответчик незаконно использует изображение, сходное до степени смешения с товарным знаком истца, общество «С» обратилось в арбитражный суд с иском к обществу «К» об обязанности ответчика прекратить использование обозначений, сходных до степени смешения с товарными знаками «Клинское»; об изъятии из оборота и уничтожении продукции, содержащей обозначения, сходные до степени смешения с товарными знаками «Клинское» № 215020, № 212092, № 352567; о взыскании с ответчика компенсации в двукратном размере стоимости права использования товарного знака в размере 22 374 750 руб.

Рассмотрев материалы дела, суд первой инстанции установил следующее.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации правообладатель вправе требовать изъятия из оборота и уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых размещены незаконно используемый товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение.

Вопрос о сходстве до степени смешения является вопросом факта и может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует (пункт 13 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 № 122).

Согласно пункту 14.4.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 5 марта 2003 года, зарегистрированных в Минюсте России 25 марта 2003 года, регистрационный № 4322, введенных в действие с 10 мая 2003 года (далее – Правила), обозначение считается сходным до степени смешения с другим

обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Суд первой инстанции указал на то, что анализ фонетического, семантического сходства словесного обозначения «Клинские снеки» и словесного элемента «Клинское», свидетельствовал о сходности до степени смешения указанных словесных обозначений.

Сравнивая словесные обозначения «Клинское» и «Клинские снеки» суд исходил из того, что товарный знак «Клинское», принадлежащий истцу, в отношении пива обладает существенной различительной способностью. Это один из наиболее популярных пивных брендов России с достаточно большой долей рынка и узнаваемостью среди потребителей. В результате использования истцом на рынке в течение нескольких лет (с 1999 года) данный товарный знак приобрел достаточную различительную способность в отношении пива. На усиление различительной способности влияет наличие у истца серии товарных знаков с указанным словесным элементом.

При сравнении графического начертания и решения изображений товарного знака «Клинское» № 215020 с изображением обозначения «Клинские снеки», которое ответчик использовал на упаковке своей продукции, судом были выявлены следующие черты сходства: использование сходного шрифта – название «Клинские снеки» написано заглавными буквами белого цвета шрифтом, полностью сходным по начертанию с шрифтом, используемым истцом в графическом изображении товарного знака «Клинское» № 215020; использование аналогичной цветовой гаммы и цветового сочетания: ответчиком использован темно-зеленый фон, белый шрифт букв и желтое очертание контура букв, что полностью совпадает с цветовой гаммой графического изображения товарного знака истца «Клинское» № 215020, в которой используются аналогичные сочетания белого, темно-зеленого, оливково-желтого, темно-желтого, желтого цветов; использование аналогичной графической схемы: на упаковке продукции ответчика название «Клинские Снеки» нанесено прописными буквами белого цвета, обрамленных контуром желтого цвета, на фоне темно-зеленого элемента неправильной формы (прямоугольник со скругленными углами), выделенного рамкой желтого цвета. Налицо явное заимствование графической схемы с графического изображения товарного знака истца «Клинское» № 215020.

При установлении однородности товаров судом в соответствии с пунктом 45 Правил приняты во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации.

При исследовании однородности товара – пива (класс 32), услуг по обеспечению пищевыми продуктами и напитками (класс 42) и перечисленных пищевых продуктов, выпускаемых ответчиком, входящих в класс 29 МКТУ, суд сделал вывод, что традиционность применения в качестве пивных закусок этих пищевых продуктов (сухарики и снеки), условия их сбыта (совместная продажа пива и пивных закусок), общий для них круг потребителей свидетельствуют об однородности сравниваемых товаров и услуг.

Таким образом, сравниваемые объекты позволяли ассоциировать один с другим и сделать вывод об их сходстве до степени смешения.

Поэтому суд пришел к выводу, что использование спорных товарных знаков, содержащих словесный элемент «Клинские», создавал реальную угрозу смешения товарных знаков.

Арбитражный суд удовлетворил иски частично, обязав общество «К» прекратить использовать обозначения, сходные до степени смешения с товарными знаками «Клинское» № 215020, № 212092, № 352567, изъять из оборота и уничтожить продукцию, содержащую обозначения, сходные до степени смешения с товарными знаками «Клинское» № 215020, № 212092, № 352567. Суд взыскал с общества «К» в пользу общества «С» компенсацию за нарушение исключительных прав в сумме 10 721 040 руб. В удовлетворении требования общества «С» к обществу «К» о взыскании компенсации в остальной части было отказано.

Первый апелляционный суд оставил решение суда первой инстанции без изменения.

Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, реализовавшие товар, содержащий незаконное воспроизведение чужого товарного знака, могут быть привлечены к административной ответственности, предусмотренной частью 2 статьи 14.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Из материалов дела следовало, что должностным лицом управления был выявлен факт незаконного использования индивидуальным предпринимателем зарегистрированного товарного знака «Chanel» при продаже в магазине четырех женских кошельков и женской сумки.

Указанная продукция была изъята административным органом.

Управление поручило независимому эксперту организовать проведение идентификации изъятых образцов с легальной продукцией импортного производства с целью предоставления сведений о наличии (отсутствии) признаков контрафактности продукции.

Согласно заключению эксперта представленная на исследование продукция имела признаки несоответствия оригинальной продукции, содержала незаконное воспроизведение товарного знака «Chanel», сходного до степени смешения, и являлась контрафактной; была произведена не на производственных мощностях правообладателей, без соблюдения требований к маркировке, качеству изделий и используемым материалам. Реализация указанной продукции производилась с нарушением прав правообладателя.

Усмотрев в действиях предпринимателя признаки состава административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 14.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ), управление составило протокол об административном правонарушении и обратилось в арбитражный суд с заявлением о привлечении индивидуального предпринимателя к административной ответственности.

Арбитражный суд счел заявление управления подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены

товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

Предложение к продаже, продажа, хранение, ввоз товаров и иное введение в хозяйственный оборот товаров с товарным знаком или сходным с ним до степени смешения обозначением, используемых без разрешения его владельца, является нарушением прав на товарный знак.

Согласно части 2 статьи 14.10 КоАП РФ производство в целях сбыта либо реализация товара, содержащего незаконное воспроизведение чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 14.33 настоящего Кодекса, если указанные действия не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере трехкратного размера стоимости товара, явившегося предметом административного правонарушения, но не менее пятидесяти тысяч рублей с конфискацией предметов, содержащих незаконное воспроизведение товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара, а также материалов и оборудования, используемых для их производства, и иных орудий совершения административного правонарушения.

Судом первой инстанции было установлено, что правообладателем товарного знака «Chanel» являлась компания «Ш». Указанная компания каких-либо соглашений с индивидуальным предпринимателем на использование указанного товарного знака или на введение товара с этим товарным знаком в гражданский оборот на территории Российской Федерации не заключала. Доказательств обратного предпринимателем в материалы дела представлено не было.

Указанные обстоятельства свидетельствовали о наличии события административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 14.10 КоАП РФ.

Вина индивидуального предпринимателя в совершении административного правонарушения подтверждалась материалами дела, поскольку, осуществляя предпринимательскую деятельность, предприниматель должен был осознавать необходимость соблюдения всех требований действующего законодательства о товарных знаках и мог предвидеть последствия их нарушения.

Таким образом, в действиях индивидуального предпринимателя имелся состав административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 14.10 КоАП РФ.

III. Выводы по результатам обобщения

Анализ практики дел, связанных с охраной интеллектуальной собственности, показал, что значительный объем в названной категории составляют дела о взыскании правообладателем компенсации за нарушение исключительных авторских прав и прав на средства индивидуализации – товарные знаки. В большинстве случаев исковые требования арбитражным судом были удовлетворены.

Не менее значимую часть рассмотренных дел указанной категории составляют дела по искам о взыскании вознаграждения за публичное использование фонограмм, опубликованных в коммерческих целях.

Проведенный анализ показал, что судебная практика Арбитражного суда Владимирской области по рассмотрению дел, связанных с охраной интеллектуальной собственности, в целом единообразна, соответствует подходам, выработанным Верховным Судом Российской Федерации, Высшим Арбитражным Судом Российской Федерации, и практике Суда по интеллектуальным правам, Первого арбитражного апелляционного суда.

В соответствии с пунктом 3.02 раздела 3 плана работы Арбитражного суда Владимирской области на второе полугодие 2016 года необходимо представить данную Справку на рассмотрение Президиума арбитражного суда и предложить Президиуму в случае ее одобрения подробно обсудить указанную Справку на оперативных совещаниях судебных коллегий и (или) оперативных совещаниях входящих в них судебных составов, а также рассмотреть вопрос о целесообразности направления Справки в Верховный Суд Российской Федерации.

Заместитель председателя арбитражного суда	И.В. Васильев
Заместитель председателя арбитражного суда	Л.Н. Евсеева
Председатель первого судебного состава	И.Ю. Холмина
Председатель второго судебного состава	М.Ю. Кочешкова
Председатель третьего судебного состава	И.С. Гребнева
И.о. начальника отдела анализа и обобщения судебной практики, учета законодательства	О.Э. Райтер-Рожкова