

**Обзор судебной-арбитражной практики по спорам, связанным с защитой  
интеллектуальных прав**

В соответствии с планом мероприятий Седьмого арбитражного апелляционного суда на второе полугодие 2014 года отделом анализа, обобщения судебной практики, законодательства и статистики совместно с судьями Седьмого арбитражного апелляционного суда, изучена судебная практика разрешения споров, связанных с защитой интеллектуальных прав.

При подготовке обзора изучена судебная практика Седьмого арбитражного апелляционного суда, проведен анализ отмененных судебных актов апелляционного суда кассационной инстанцией – Судом по интеллектуальным правам (далее по тексту – СИП) за 10 месяцев 2014 года.

**ПРОИЗВЕДЕНИЯ**

- ✓ лицензиат может использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором

Общество с ограниченной ответственностью обратилось в арбитражный суд с иском к другому обществу с ограниченной ответственностью о взыскании компенсации за нарушение интеллектуальных прав<sup>1</sup>.

Из материалов дела следовало, что истцом в ряде торговых предприятий были приобретены поздравительные открытки с различными изображениями, производимые, согласно указанной на них информации, ответчиком. Указанное обстоятельство подтверждалось кассовыми чеками, а также письменными ответами о том, что поставщиком спорных открыток являлся именно ответчик.

Изображения, нанесенные на данные открытки, представляли собой очевидную переработку дизайнов (произведений), являющихся интеллектуальной собственностью ЮК Гринтингс Лимитед (Watermark Publishing Ltd.)

Права на использование данных дизайнов (произведений) для изготовления открыток на территории России Watermark Publishing Ltd. предоставило ZPR International Inc., которое, в свою очередь, предоставило их истцу на основании лицензионного договора.

В действиях ответчика по производству и распространению аналогичных поздравительных открыток истец усмотрел нарушение интеллектуальных прав, поскольку согласие на распространение открыток истец ответчику не предоставлял и какие-либо права на указанные дизайны (произведения) не передавал.

---

<sup>1</sup> Для информации: см. дело № А45-11444/2013.

Суд первой инстанции, удовлетворил иск, признав факт нарушения ответчиком исключительных прав истца доказанным, а размер требований обоснованным.

Апелляционная инстанция, отменяя решение суда первой инстанции и отказывая в иске, пришла к выводу об отсутствии у истца права на иск на основании следующего.

Из содержания лицензионного договора следовало, что истцу предоставлено право на использование оригинальных рисунков и композиций (дизайнов) для производства полиграфической продукции. При этом истцу предоставлены следующие права: 1) на воспроизводство дизайнов; 2) на распространение продукции с зафиксированными на ней дизайнами.

Таким образом, из буквального толкования условий договора в порядке статьи 431 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее по тексту – ГК РФ) следовало, что истец вправе использовать результат интеллектуальной деятельности только путем их воспроизводства и распространения.

В силу пункта 1 части 2 статьи 1259 ГК РФ к объектам авторских прав относятся производные произведения, то есть произведения, представляющие собой переработку другого произведения.

В соответствии с пунктом 31 Постановления Пленума ВС РФ № 5, Пленума ВАС РФ № 29 от 26 марта 2009 года «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» переработка произведения предполагает создание нового (производного) произведения на основе уже существующего.

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

Сторонами не оспаривалось, материалами дела подтверждалось, что ответчик производил и распространял переработанные дизайны открыток.

Между тем, договор не представлял истцу исключительного права на спорные дизайны в полном объеме, не содержал правомочий по соблюдению и защите прав авторов (правообладателя) в результате переработки дизайнов. Предоставленные истцу по договору права не связаны с переработкой произведений, касаются лишь воспроизводства и распространения дизайнов, не подвергшихся переработке.

СИП посчитал вывод апелляционного суда об отсутствии оснований для взыскания компенсации в пользу истца законным и обоснованным, указав следующее.

Ссылки заявителя кассационной жалобы на условия лицензионного договора с третьим лицом, предусматривающие правомочие лицензиата на защиту от третьих лиц прав на использование дизайна, в данном конкретном споре несостоятельны, поскольку права на переработку произведений ему не передавались. Из содержания договора также не следовало, что лицензиат был уполномочен на предъявление исков в защиту прав лицензиара, а не своих собственных. При этом иск о взыскании компенсации в пользу лицензиата заявлен в защиту прав последнего, а не лицензиара.

По тем же мотивам коллегией судей отклонен довод заявителя кассационной жалобы о полной исключительной лицензии на территории Российской Федерации на

дизайны (произведения), содержащиеся в актах приема-передачи к лицензионному договору, ввиду ограниченности прав истца по способам использования произведений дизайна.

#### Аудиовизуальные произведения

- ✓ установление правомерности перехода прав на произведения и прав на их защиту истцу при рассмотрении требований о взыскании компенсации за незаконное использование произведения

Некоммерческое партнерство по содействию защите прав на интеллектуальную собственность обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью о взыскании компенсации за нарушение исключительных авторских прав на персонажи мультипликационного сериала «Маша и Медведь»<sup>2</sup>.

Как следовало из материалов дела, на основании договоров об отчуждении исключительного права на аудиовизуальное произведение, заключенных между студией (правообладатель) и обществом «Маша и Медведь» (приобретатель), правообладатель передает приобретателю исключительное право на серии аудиовизуального произведения - сериала «Маша и Медведь».

Согласно договору доверительного управления исключительными правами, заключенному между обществом «Маша и Медведь» (учредитель) и некоммерческим партнерством (управляющий), учредитель передает управляющему в доверительное управление на определенный в договоре срок исключительные права на использование персонажей аудиовизуального произведения - мультипликационного сериала «Маша и Медведь».

В торговом павильоне ответчика представителем истца был приобретен товар, на котором, как посчитал истец, были размещены изображения персонажей мультипликационного сериала «Маша и Медведь».

Партнерство, полагая, что ответчиком нарушаются исключительные права на соответствующие персонажи мультипликационного сериала, принадлежащие обществу «Маша и Медведь» и находящиеся в управлении истца, обратилось в арбитражный суд.

Суды первой и апелляционной инстанции, удовлетворяя исковые требования, исходили из того, что общество «Маша и Медведь» является обладателем исключительных прав на аудиовизуальное произведение, в том числе на персонажи; договор доверительного управления рассматривался судами как договор управления правами на коллективной основе; факт продажи ответчиком товара с изображениями спорных персонажей подтвержден надлежащими доказательствами; исключительные права на аудиовизуальное произведение ответчику не передавались.

СИП пришел к выводу о наличии оснований для отмены судебных актов нижестоящих судов в силу следующего.

В соответствии со статьей 1257 ГК РФ автором произведения науки, литературы или искусства признается только гражданин, творческим трудом которого создано такое произведение.

---

<sup>2</sup> Для информации: см. дела № А45-12104/2013, № А27-9633/2013, № А45-15692/2013, № А45-13982/2013, № А27-18724/2013.

В силу пункта 2 статьи 1263 ГК РФ авторами аудиовизуального произведения являются: 1) режиссер-постановщик; 2) автор сценария; 3) композитор, являющийся автором музыкального произведения (с текстом или без текста), специально созданного для этого аудиовизуального произведения.

Права изготовителя аудиовизуального произведения, то есть лица, организовавшего создание такого произведения (продюсера), определяются в соответствии со статьей 1240 этого Кодекса.

Согласно пункту 1 статьи 1240 ГК РФ, лицо, организовавшее создание сложного объекта, включающего несколько охраняемых результатов интеллектуальной деятельности (кинофильма, иного аудиовизуального произведения, театрально-зрелищного представления, мультимедийного продукта, единой технологии), приобретает право использования указанных результатов на основании договоров об отчуждении исключительного права или лицензионных договоров, заключаемых таким лицом с обладателями исключительных прав на соответствующие результаты интеллектуальной деятельности. В случае, когда лицо, организовавшее создание сложного объекта, приобретает право использования результата интеллектуальной деятельности, специально созданного или создаваемого для включения в такой сложный объект, соответствующий договор считается договором об отчуждении исключительного права, если иное не предусмотрено соглашением сторон.

В приложениях к договорам об отчуждении исключительного права на аудиовизуальное произведение студия указана в качестве изготовителя соответствующего аудиовизуального произведения, в качестве режиссеров, сценаристов, композиторов и художников указаны различные физические лица.

Однако договоров об отчуждении исключительного права или лицензионных договоров, заключенных студией с указанными авторами, в материалы дела не представлено.

Таким образом, возникновение у студии, а затем и у общества «Маша и Медведь» исключительного права на спорное аудиовизуальное произведение не могло считаться доказанным.

Право партнерства на обращение с иском в защиту исключительных прав общества «Маша и Медведь» на персонажи мультипликационного сериала нельзя считать подтвержденным. Недокazanность истцом принадлежности нарушенных прав и законных интересов является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении исковых требований.

Отменяя судебные акты нижестоящих инстанций по одному из дел<sup>3</sup> о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на персонажи детского мультипликационного сериала «Маша и медведь», СИП сделал вывод, что партнерство, являясь некоммерческой организацией, в силу статьи 1015 ГК РФ не могло быть доверительным управляющим и субъектом отношений по договору доверительного управления исключительными правами.

К тому же, согласно статье 168 ГК РФ в редакции, действующей на момент совершения договора доверительного управления, сделка, не соответствующая

---

<sup>3</sup> Для информации: см. дела № А45-12103/2013, № А67-6318/2013.

требованиям закона или иных правовых актов, ничтожна, если закон не устанавливает, что такая сделка оспорима, или не предусматривает иных последствий нарушения.

Таким образом, данный договор, при условии его квалификации в качестве договора доверительного управления исключительными правами, в силу пункта 1 статьи 167 ГК РФ не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с его недействительностью, и недействителен с момента его совершения.

СИП посчитал, что суд апелляционной инстанции, делая вывод о смешанной природе рассматриваемого договора, включающего элементы договора доверительного управления имуществом и договора о передаче полномочий по управлению правами, этот вывод не мотивировал. Вместе с тем, договор доверительного управления имуществом и договор о передаче полномочий по управлению правами - это два разных вида гражданско-правовых договора, регулируемых различными нормами ГК РФ: соответственно, нормами главы 53 и нормами статей 1242 и 1243 ГК РФ, и порождающих разные права и обязанности сторон договора.

Судами обеих инстанций не определена правовая природа договора, названного сторонами договором доверительного управления исключительными правами, вывод о смешанном характере договора сделан без анализа его условий.

По другому делу<sup>4</sup> о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на персонажи детского мультипликационного сериала «Маша и медведь», суд апелляционной инстанции оставил без изменения решение арбитражного суда, отклонив довод апеллянта о том, что истцом не доказано наличие исключительных прав на аудиовизуальное произведение у студии на основании следующего.

Как следовало из материалов дела, на основании лицензионного договора, К., обладатель исключительного права использования созданных им рисунков «Маша» и «Медведь», которые использовались при создании персонажей аудиовизуального произведения - анимационного произведения «Маша и Медведь» передал обществу «Маша и Медведь» право использования изображения данных персонажей.

На основании договоров об отчуждении исключительного права на аудиовизуальное произведение, заключенных между обществом «Маша и Медведь» (приобретатель) и студией (правообладатель), общество «Маша и Медведь» являлось обладателем исключительных прав на аудиовизуальное произведение.

Согласно приложениям к договорам об отчуждении исключительного права одновременно с передачей прав на аудиовизуальное произведение правообладатель передает приобретателю в полном объеме исключительные права на все юридически значимые охраняемые элементы аудиовизуального произведения (включая, но не ограничиваясь названием аудиовизуального произведения и его отдельных серий, графическим изображением, рисованными изображениями персонажей аудиовизуального произведения, их именами, текстом), независимо от того поименованы ли указанные элементы непосредственно в Приложениях.

В дальнейшем общество «Маша и Медведь» заключило с некоммерческим партнерством договор доверительного управления исключительными правами, по условиям которого учредитель передал управляющему в доверительное управление исключительные права на использование персонажей аудиовизуального произведения -

---

<sup>4</sup> Для информации: см. дело № А45-15016/2013.

мультипликационного сериала «Маша и Медведь», а управляющий обязался осуществлять управление этими исключительными правами в интересах учредителя.

В доверительное управление переданы права на: 1) воспроизведение персонажей аудиовизуального произведения - мультипликационного сериала, выраженное в какой-либо объективной форме, в том числе в письменной, устной форме, в форме изображения, в форме звуко- или видеозаписи, в объемно-пространственной форме; 2) распространение персонажей аудиовизуального произведения, выраженное в какой-либо объективной форме, в том числе в форме изображения, в форме звуко- или видеозаписи, в объемно-пространственной форме и другое, любым способом: продавать, сдавать в прокат и иным, не запрещенным законом способом; 3) переработку - создание производных от персонажей аудиовизуального произведения - мультипликационного сериала «Маша и Медведь».

Таким образом, истцом в материалы дела представлены необходимые доказательства, подтверждающие цепочку передачи прав на персонажи «Маша», «медведь» и др. от К. до общества «Маша и Медведь», а также договоры об отчуждении исключительного права, договор доверительного управления исключительными правами, показывающий передачу исключительных прав от общества «Маша и Медведь» к некоммерческому партнерству, которые никем не оспорены и не признаны недействительными.

СИП, отменяя судебные акты судов первой и апелляционной инстанций указал, что возникновение у студии, а затем и у общества «Маша и Медведь» исключительного права на спорное аудиовизуальное произведение в данном случае не могло считаться доказанным.

Лицензионные договоры о предоставлении права использования произведений изобразительного искусства между К. и студией и между К. и обществом «Маша и Медведь» не могли являться доказательством передачи исключительного права на персонажи аудиовизуального произведения, поскольку по данным договорам передано право использования только в отношении рисунков, представляющих собой статичные изображения персонажей, которые не тождественны изображениям, размещенным на приобретенном у ответчика товаре.

Между тем из буквального толкования положений подпункта 2 пункта 2 статьи 1270 ГК РФ следует, что такой способ использования произведения как распространение подразумевает отчуждение оригинала либо тождественных образцов произведения (его экземпляров).

При этом авторскому праву не известны понятия «сходство» или «сходство до степени смешения». Авторское право оперирует понятием «производное произведение», которое в силу подпункта 1 пункта 2 статьи 1259 ГК РФ представляет собой переработку другого произведения.

Следовательно, в рассматриваемом случае истец должен был доказать либо факт использования произведения, автором которого является К. путем реализации его точных копий либо факт создания или реализации ответчиком производного произведения (переработанного произведения).

При этом из приложений к договорам об отчуждении исключительного права на аудиовизуальное произведение усматривалось, что в качестве художника при создании сериала выступал не К., а иные физические лица.

Удостоверенное в нотариальном порядке заявление К. о передаче им исключительного права на данные персонажи обществу «Маша и Медведь» не могло быть признано допустимым доказательством указанных фактических обстоятельств в силу того, что законом установлены легальные основания для перехода исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности (статьи 1233, 1241 ГК РФ).

Вышеперечисленные обстоятельства свидетельствовали о неопределенности в отношении принадлежности исключительных прав на персонажи мультипликационного сериала.

В другом случае<sup>5</sup>, рассмотрев спор о нарушении исключительных прав на персонажи детского мультипликационного сериала «Маша и медведь», суд апелляционной инстанции на основании дополнительно представленных в материалы дела доказательств, пришел к выводу о возникновении у студии, а затем и у общества «Маша и Медведь» исключительного права на спорное аудиовизуальное произведение.

Так, право использования студией результатов интеллектуальной деятельности физических лиц, являющихся режиссерами, сценаристами, композиторами и художниками, подтверждено представленными в материалы дела доказательствами, а именно: трудовыми договорами, договорами авторского заказа, служебными заданиями на создание аудиовизуального произведения, актами приемки фильма, музыки, изображения, работ по разработке и созданию произведений графики и дизайна, договорами о выплате авторского вознаграждения за использование служебного произведения, актами сдачи-приемки, соглашениями о намерениях, лицензионными договорами о предоставлении права использования произведений.

Суд кассационной инстанции согласился с выводом апелляционного суда, указав, что при рассмотрении дела судом апелляционной инстанции были приобщены дополнительные доказательства, подтверждающие передачу авторами аудиовизуального произведения студии и наличие у нее исключительных прав на аудиовизуальное произведение в момент их отчуждения в пользу общества «Маша и Медведь».

#### Музыкальные произведения

Как следовало из материалов дела, между закрытым акционерным обществом и гражданином А. (исполнителем) заключены договоры на создание фонограмм, на запись исходного материала. В свою очередь, между закрытым акционерным обществом и другим акционерным обществом заключены договоры о передаче исключительных авторских прав, о передаче исключительных смежных прав, о предоставлении права использования объектов смежных прав на условиях исключительной и неисключительной лицензии.

Ссылаясь на то, что в торговой точке, принадлежащей обществу с ограниченной ответственностью, был реализован контрафактный диск, содержащий произведения исполнителя, чем нарушены переданные истцу по указанным договорам исключительные авторские и смежные права, закрытое акционерное общество обратилось в арбитражный

---

<sup>5</sup> Для информации: см. дело № А45-19974/2013.

суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью о взыскании компенсации за нарушение исключительных авторских прав на музыкальные произведения<sup>6</sup>.

Отказывая в удовлетворении иска, суд первой инстанции исходил из того, что документальное подтверждение контрафактности представленного диска истцом не подтверждено; представленные доказательства, безусловно, не подтверждают юридически значимые обстоятельства и не образуют единую цепь доказательств, позволяющих установить вину и утверждать о нарушении ответчиком исключительных прав истца. В частности, представленный обществом кассовый чек не содержал сведений о проданном товаре. Товарный чек (с указанием даты его выдачи, расшифровкой подписи продавца, продавшего данный диск), свидетельствующий, что ответчиком был реализован именно спорный компакт диск, в материалы дела не представлен. Видеозапись, содержащаяся на представленном истцом диске, сама по себе не подтверждает факт реализации именно ответчиком контрафактной продукции, поскольку не содержит информации о моменте совершения покупки спорного компакт-диска в торговом павильоне ответчика, пробитие кассового чека и момент передачи диска именно в торговой точке ответчика.

Апелляционный суд, повторно рассматривая дело, не согласился с выводами суда первой инстанции, отменил решение нижестоящего суда и удовлетворил исковые требования в полном объеме. Суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что истцом представлены достаточные доказательства реализации ответчиком контрафактного диска и виновного нарушения тем самым исключительных прав истца.

Суд кассационной инстанции поддержал вывод апелляционного суда о продаже спорного диска именно ответчиком, указав, что данный факт соответствует собранным по делу доказательствам.

В то же время постановление апелляционного суда отменил по следующим обстоятельствам.

Суд апелляционной инстанции, удовлетворяя требования истца о взыскании с ответчика компенсации за нарушение авторских прав, не учел, что в соответствии с нормами статей 1257 и 1258 ГК РФ автором произведения науки, литературы или искусства признается гражданин, творческим трудом которого оно создано. Лицо, указанное в качестве автора на оригинале или экземпляре произведения, считается его автором, если не доказано иное. Граждане, создавшие произведение совместным творческим трудом, признаются соавторами независимо от того, образует ли такое произведение неразрывное целое или состоит из частей, каждая из которых имеет самостоятельное значение. Произведение, созданное в соавторстве, используется соавторами совместно, если соглашением между ними не предусмотрено иное. В случае, когда такое произведение образует неразрывное целое, ни один из соавторов не вправе без достаточных оснований запретить использование такого произведения. Часть произведения, использование которой возможно независимо от других частей, то есть часть, имеющая самостоятельное значение, может быть использована ее автором по своему усмотрению, если соглашением между соавторами не предусмотрено иное.

В силу пункта 1 статьи 1259 к объектам авторских прав относятся, в том числе музыкальные произведения с текстом или без текста.

---

<sup>6</sup> Для информации: см. дело № А27-9133/2013.



По утверждению истца, изложенному в исковом заявлении, исключительные авторские права на музыкальные произведения приобретены у акционерного общества по договору.

Между тем истцом не учтено, что в приложении к указанному договору о передаче исключительных авторских прав гражданин А. указан в качестве лишь исполнителя (вокалиста), а в качестве авторов музыки и слов указаны иные лица. Однако договоров об отчуждении исключительных авторских прав, заключенных такими авторами с акционерным обществом в материалы дела не представлено.

Более того, согласно приложению к договору у некоторых произведений авторы слов и музыки не известны (слова и музыка народные). Несмотря на это, истец заявил соответствующие требования в отношении и этих произведений.

Таким образом, возникновение у закрытого акционерного общества, а затем и у другого акционерного общества исключительных авторских прав на музыкальные произведения не могло считаться доказанным. В то время как в соответствии с частью 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее по тексту – АПК РФ) заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов. Недоказанность истцом принадлежности нарушенных прав и законных интересов является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении исковых требований.

При рассмотрении другого спора<sup>7</sup> судами было установлено, что на основании лицензионных договоров, заключенных между обществом с ограниченной ответственностью и закрытым акционерным обществом, истцу переданы права использования музыкальных произведений и фонограмм музыкальных произведений.

Как указано истцом в обоснование исковых требований, в торговой точке ответчика был приобретен контрафактный диск, на котором содержались фонограммы музыкальных произведений.

Ссылаясь на отсутствие у ответчика прав на использование путем распространения указанных музыкальных произведений и фонограмм, истец обратился в суд с иском о взыскании с ответчика компенсации за незаконное использование музыкальных произведений и фонограмм, исключительные права на которые принадлежат истцу.

В подтверждение факта покупки указанного диска в материалы дела истцом представлены непосредственно приобретенный диск формата MP3, диск с видеозаписью осуществления покупки, а также копия кассового чека, содержащая соответствующие сведения о товаре и продавце.

Суд первой инстанции, отказывая в удовлетворении иска, пришел к выводу, что представленные доказательства не подтверждают юридически значимые обстоятельства и не образуют единую цепь доказательств, позволяющих установить вину и утверждать о нарушении исключительных прав истца именно ответчиком.

Суд апелляционной инстанции, пришел к выводу, что у суда первой инстанции отсутствовали правовые основания для отказа в удовлетворении требований истца, поскольку принадлежность истцу исключительных авторских и смежных прав на спорные

---

<sup>7</sup> Для информации: см. дело № А27-11534/2013.

музыкальные произведения и фонограммы, а также факт распространения диска, содержащего спорные фонограммы, подтверждены материалами дела.

СИП оставил постановление апелляционного суда без изменения, указав, что фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены апелляционным судом на основании полного, всестороннего и объективного исследования имеющихся в деле доказательств с учетом всех доводов участвующих в деле лиц, а окончательные выводы суда соответствуют представленным доказательствам, и основаны на правильном применении норм материального права и соблюдении норм процессуального права.

- ✓ способы защиты исключительных прав; обращение юридического лица с иском в суд не может являться основанием для взыскания с него компенсации за нарушение исключительного права

Общество с ограниченной ответственностью обратилось в арбитражный суд с иском к другому обществу с ограниченной ответственностью о взыскании компенсации за нарушение исключительных авторских и смежных прав на произведения<sup>8</sup>.

По мнению истца, ответчик незаконно использовал принадлежащие истцу исключительные авторские и смежные права, взыскивая компенсации со сторонних предпринимателей, о чем истцу стало известно после получения определения арбитражного суда.

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения апелляционным судом, в удовлетворении заявленных требований отказано.

Суд кассационной инстанции отменил судебные акты арбитражных судов и принял новый судебный акт.

В силу пункта 1 статьи 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными этим Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Согласно пункту 1 статьи 1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования:

1) о признании права - к лицу, которое отрицает или иным образом не признает право, нарушая тем самым интересы правообладателя;

2) о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним;

3) о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб;

4) об изъятии материального носителя в соответствии с пунктом 5 настоящей статьи - к его изготовителю, импортеру, хранителю, перевозчику, продавцу, иному распространителю, недобросовестному приобретателю;

5) о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя - к нарушителю исключительного права.

---

<sup>8</sup> Для информации: см. дело № А45-3664/2013.

Суд по интеллектуальным правам постановил, что обращение юридического лица с иском в суд не может являться основанием для взыскания с него компенсации за нарушение исключительного права. В данном случае обществом выбран неверный способ судебной защиты.

В случае несогласия с судебными актами лица, участвующие в деле, а также иные лица, вправе обжаловать их в порядке, предусмотренном процессуальным законодательством. В рамках дела истец не совершил надлежащих действий по обжалованию решения, приняв на себя риск наступления последствий (часть 2 статьи 9 АПК РФ).

Определением ВАС РФ в передаче дела в Президиум ВАС РФ отказано, поскольку суд сделал правильный вывод о том, что обращение ответчика в суд не может рассматриваться как нарушение исключительных авторских и смежных прав истцу, влекущее взыскание компенсации, истцом выбран неверный способ судебной защиты.

✓ срок исковой давности

Общество с ограниченной ответственностью (истец) обратилось в арбитражный суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью (ответчик) о признании исключительных авторских прав на произведения и исключительных смежных прав на фонограммы произведений и исполнений, а также о взыскании компенсации за нарушение исключительных авторских и смежных прав<sup>9</sup>.

Как следовало из материалов дела, истец являлся обладателем исключительных авторских прав на произведения на основании лицензионного договора от 01.12.2009 и исключительных смежных прав на фонограммы произведений, исключительных смежных прав на исполнения на основании договора отчуждения прав от 01.12.2009. До этого, 11.01.2009 истец и ЗАО «Классик Компани» подписали приложение к лицензионному договору и приложение к договору о передаче прав на произведения и фонограммы.

Суд первой инстанции признал, что с 11.01.2009 истец должен был узнать о предполагаемом нарушении своих прав ответчиком, а поскольку иск в суд заявлен 18.06.2012, посчитал срок исковой давности пропущенным. Суд апелляционной инстанции признал этот вывод обоснованным.

Суд по интеллектуальным правам не согласился с данными выводами по следующим основаниям.

В силу статьи 195 ГК РФ исковой давностью признается срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено. Исходя из указанной нормы под правом лица, подлежащим защите судом, следует понимать субъективное гражданское право конкретного лица (пункт 1 Постановления Пленума ВС РФ от 12.11.2001 № 15, Пленума ВАС РФ от 15.11.2001 № 18 «О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности»).

Обращаясь с иском о признании права и взыскании компенсации, истец ссылаясь на то, что ответчик незаконно использует принадлежащие истцу исключительные авторские и смежные права, взыскивая компенсации со сторонних предпринимателей, о чем истцу стало известно после получения определения арбитражного суда по другому делу. Таким

---

<sup>9</sup> Для информации: см. дело № А45-3664/2013.

образом, обстоятельством, подтверждающим нарушение прав истца, явилось обращение ответчика с иском в арбитражный суд о взыскании с нарушителей компенсации.

В силу пункта 1 статьи 200 ГК РФ течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права. Суд по интеллектуальным правам указал, что при подписании приложений к договорам истец не знал и не мог знать о нарушениях его права ответчиком. Факт подписания договоров с прежним правообладателем (ЗАО «Классик Компани») не могло считаться обстоятельством, свидетельствующим о нарушении прав истца ответчиком.

Оспаривание прав на произведения и фонограммы со стороны ответчика в рамках данного дела началось 13.10.2010, когда последний обратился с кассационной жалобой в федеральный арбитражный суд. С учетом обращения истца с данным иском 18.06.2012 не имелось оснований признавать пропущенным срок исковой давности.

## ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ

### ✓ назначение и проведение экспертизы

Общество с ограниченной ответственностью обратилось в арбитражный суд с заявлением к другому обществу с ограниченной ответственностью о защите нарушенных прав на использование запатентованных промышленных образцов<sup>10</sup>.

Отказывая в удовлетворении заявленных требований с учетом экспертного заключения, суды первой и апелляционной инстанций пришли к выводу, что отсутствовали доказательства использования обществом в своих изделиях всех признаков промышленных образцов, запатентованных истцом, в связи с чем, оснований для удовлетворения иска не имелось.

СИП отменил судебные акты, указав, что арбитражными судами в качестве единственного доказательства, подтверждающего отсутствие со стороны ответчика использования спорных промышленных образцов в изделиях, учтено лишь заключение патентно-технической экспертизы, которое не могло быть признано достоверным в силу того, что был нарушен порядок назначения и проведения экспертизы.

Проверка достоверности заключения эксперта складывается из нескольких аспектов: компетентен ли эксперт в решении вопросов, поставленных перед экспертным исследованием, не подлежит ли эксперт отводу по основаниям, указанным в АПК РФ, соблюдена ли процедура назначения и проведения экспертизы, соответствует ли заключение эксперта требованиям, предъявляемым законом.

Как следовало из материалов дела, определением суд первой инстанции поручил проведение экспертизы негосударственной организации, не указав при этом, каким именно экспертом должна быть проведена экспертиза, суд не выяснил профессиональные данные, квалификацию, стаж работы и опыт экспертов, наличие у специалистов организации специальных знаний, необходимых для разрешения поставленных на экспертизу вопросов.

Если необходимость в установлении указанных данных возникла в ходе судебного разбирательства, арбитражный суд может отложить судебное разбирательство на

---

<sup>10</sup> Для информации: см. дело № А45-1098/2013.

основании статьи 158 АПК РФ или объявить перерыв в судебном заседании в соответствии со статьей 163 АПК РФ.

Между тем, суд первой инстанции не выяснил необходимые сведения об экспертах. Не поставив на обсуждение сторон кандидатуры экспертов, суд лишил лиц, участвующих в деле, права на заявление отвода эксперту, предусмотренное частью 3 статьи 82 АПК РФ.

При этом на ходатайство истца о запросе дополнительных сведений об эксперте, арбитражным судом первой инстанции было сообщено, что исследование вопроса о компетенции эксперта и наличии профильного образования следовало проводить до принятия судом определения о назначении патентно-технической экспертизы.

Таким образом, при разрешении вопроса о поручении проведения экспертизы экспертному учреждению, суду первой инстанции следовало запросить в названном учреждении информацию об экспертах, которым может быть поручена соответствующая экспертиза, и после выяснения их квалификации, стажа опыта работы, наличия специальных знаний, согласования кандидатуры эксперта с представителями лиц, участвующих в деле, поручить ее проведение выбранному лицу.

Кроме того, по правилу части 1 статьи 84 АПК РФ комиссионный характер экспертизы определяется арбитражным судом. В определении арбитражного суда о назначении экспертизы не указано на комиссионный характер самой экспертизы. Вместе с тем из материалов дела следовало, что в результате проведения патентно-технической экспертизы составлено единое заключение, содержащее указание на проведение ее двумя экспертами, что свидетельствовало о комиссионном характере экспертизы.

Судом апелляционной инстанций не устранены названные недостатки, и истцу было отказано в удовлетворении ходатайства о назначении повторной экспертизы по делу.

## ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ

- ✓ назначение экспертизы, обеспечение доказательств

Индивидуальный предприниматель обратился в арбитражный суд с иском о возмещении убытков за нарушение исключительных прав патентообладателя<sup>11</sup>.

Отменяя судебные акты арбитражных судов первой и апелляционной инстанций, СИП пришел к выводу о том, что, поскольку арбитражный суд назначает экспертизу по ходатайству лица, участвующего в деле, или с согласия лиц, участвующих в деле, для разъяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных знаний, то вынесение определения об отклонении ходатайства о назначении экспертизы с указанием на то, что суд не находит оснований для его удовлетворения, поскольку фактически истец просит добыть доказательства в подтверждение заявленных требований, не может быть признано достаточно обоснованным, поскольку назначение экспертизы в данной ситуации является реализацией процессуальных прав истца по получению доказательств в подтверждение своей правовой позиции при отсутствии у него специальных познаний в области патентования. Доказательств того, что истец либо суд обладает такими познаниями, в материалах дела не имелось.

---

<sup>11</sup> Для информации: см. дело № А45-7805/2013.

Отказывая в удовлетворении заявления об обеспечении доказательств, суд первой инстанции сослался на то, что фактически истец просил суд добыть доказательства в подтверждение заявленных требований.

Суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой инстанции, указав, что возложение истцом обязанности на суд добыть доказательства в подтверждение заявленных требований истца в отсутствие доказательств невозможности получения этих доказательств самостоятельно, противоречит статье 9 АПК РФ.

СИП установил, что отказ суда в удовлетворении заявления об обеспечении доказательств в виде проведения осмотра информационных ресурсов, опубликованных в сети Интернет, лишил истца возможности в ходе судебного разбирательства доказать обоснованность и законность своих требований, что нарушило его права, предусмотренные статьей 72 АПК РФ.

Также, не учтен тот факт, что иной возможности представления указанных доказательств на стадии рассмотрения дела, в частности путем произведения осмотра и фиксации содержания сайтов в нотариальном порядке, у истца не имелось, поскольку нотариус не обеспечивает доказательств по делу, которое в момент обращения заинтересованных лиц к нотариусу находится в производстве суда или административного органа (статья 102 Основ законодательства о нотариате от 11.02.1993 № 4462-1).

Таким образом, судом первой инстанции не были использованы в достаточной и необходимой мере предусмотренные статьей 66 АПК РФ полномочия по оказанию содействия сторонам в истребовании и сборе доказательств. Суд апелляционной инстанции не исправил допущенные судом первой инстанции нарушения норм процессуального права.

✓ «конкуренция» патентов на полезную модель и промышленный образец

Общество с ограниченной ответственностью (истец) обратилось в арбитражный суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью (ответчик) об обязанности прекратить изготовление, применение, предложение о продаже, продажу или иное введение в гражданский оборот приборов приемно-контрольных охранно-пожарных, в которых использована полезная модель по патенту Российской Федерации<sup>12</sup>.

Удовлетворяя исковые требования, суд первой инстанции исходил из того, что заключением судебной экспертизы установлен факт использования в производимых ответчиком приборах полезной модели истца; доводы ответчика об ошибочности выводов судебной экспертизы являются необоснованными; представленный ответчиком сертификат соответствия не мог являться доказательством, поскольку выдан на прибор, а предметом защиты и спора является корпус прибора; ссылка ответчика на приоритет патента на промышленный образец не имел правового значения, так как патентом на промышленный образец, в отличие от полезной модели, охраняется не устройство, а внешний вид изделия; правовая позиция, изложенная в пункте 9 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного Информационным письмом Президиума ВАС РФ от 13.12.2007 № 122, носит общий характер и подлежит учету не только в случае

<sup>12</sup> Для информации: см. дело № А45-4175/2013.

возникновения споров относительно таких объектов патентных прав, как изобретение и полезная модель.

Суд апелляционной инстанции, оставляя в силе решение суда первой инстанции, сослался на правильность содержащихся в нем выводов.

Суд кассационной инстанции в своем постановлении отметил противоречивость доводов кассационной жалобы по вопросу о наличии у ответчика, с одной стороны, права преждепользования на тождественное решение, а, с другой стороны, об отсутствии в выпускаемых им изделиях всех существенных признаков формулы полезной модели истца.

Вместе с тем, признал довод заявителя кассационной жалобы относительно того, что суд не учел наличие у ответчика исключительных прав на промышленный образец, защищенный патентом Российской Федерации, с более ранней датой приоритета, и запретил ему использовать прибор, в котором реализован указанный промышленный образец, обоснованным на основании следующего.

В силу пункта 1 статьи 1351 ГК РФ в качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству.

При этом к устройствам относят конструкции и изделия.

Под изделием понимается устройство, которому придан товарный вид. Следовательно, устройство является родовым понятием по отношению к изделию.

Согласно пункту 1 статьи 1352 ГК РФ, в качестве промышленного образца охраняется художественно-конструкторское решение изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства, определяющее его внешний вид.

К существенным признакам промышленного образца относятся признаки, определяющие эстетические и (или) эргономические особенности внешнего вида изделия, в частности форма, конфигурация, орнамент и сочетание цветов.

Таким образом, в изделии, являющемся промышленным образцом, могут содержаться элементы конструкторского решения, определяющие эргономические особенности этого изделия. С учетом этого корпус прибора может являться объектом правовой защиты как промышленный образец.

Исходя из разъяснений, данных в пункте 9 Информационного письма от 13.12.2007 № 122, при наличии двух патентов на полезную модель с одинаковыми либо эквивалентными признаками, приведенными в независимом пункте формулы, до признания в установленном порядке недействительным патента с более поздней датой приоритета действия обладателя данного патента по его использованию не могут быть расценены в качестве нарушения патента с более ранней датой приоритета.

Суды правильно указали, что вышеизложенная правовая позиция носит общий характер и подлежит учету не только в случае возникновения споров относительно таких объектов патентных прав, как изобретение и полезная модель. Следовательно, данная позиция применима и при ситуации, когда возникает «конкуренция» патентов на полезную модель и промышленный образец.

Помимо этого, по смыслу указанных разъяснений, наличие двух «конкурирующих» патентов на объекты патентных прав препятствует признанию нарушением действий одного из правообладателей по использованию исключительных прав на принадлежащий ему объект патентных прав, до тех пор, пока соответствующий патент не будет признан недействительным.

Для того, чтобы патенты были признаны «конкурирующими», необходимо установить, что в одном и том же объекте содержатся все признаки, включенные либо в формулу либо в перечень существенных признаков как одного, так и другого патента.

Из материалов настоящего дела усматривалось, что ответчику принадлежат исключительные права на промышленный образец «Прибор для систем безопасности» по патенту Российской Федерации.

Между тем судами не был рассмотрен и должным образом оценен довод ответчика об использовании им в приборах всех существенных признаков принадлежащего ему промышленного образца, нашедших отражение на изображениях изделия и приведенных в перечне существенных признаков промышленного образца (пункт 3 статьи 1358 ГК РФ).

В случае, если промышленный образец будет признан использованным в изделии, то запрет на изготовление, предложение к продаже, продажу таких изделий фактически будет означать запрет на использование ответчиком исключительных прав на промышленный образец, что противоречит сущности исключительного права, установленной пунктом 1 статьи 1358 ГК РФ.

## ФИРМЕННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ

- ✓ исключительная подсудность СИП

Общество с ограниченной ответственностью обратилось в арбитражный суд с иском о запрете использовать фирменное наименование.

Общество с ограниченной ответственностью заявило встречный иск о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, который определением арбитражного суда принят к производству. В удовлетворении встречного иска отказано<sup>13</sup>.

Постановлением апелляционного суда решение суда первой инстанции оставлено без изменения.

Отменяя судебные акты арбитражных судов, СИП указал, что суду следует рассмотреть вопрос о выделении в отдельное производство требования о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием и направлении его на рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам как суд первой инстанции, в соответствии с частью 4 статьи 34 АПК РФ, статьями 2 и 6 Федерального закона Российской Федерации от 08.12.2011 № 422-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с созданием в системе арбитражных судов Суда по интеллектуальным правам».

Таким образом, принимая к производству заявленные ответчиком требования как встречный иск и рассматривая их в порядке части 10 статьи 38 АПК РФ при отсутствии предусмотренных законом оснований для этого, суды нарушили нормы процессуального права – статьи 34 и 132 АПК РФ.

При новом рассмотрении дела суд первой инстанции выделил требование о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в отдельное производство и направил его для рассмотрения в Суд по интеллектуальным правам, после чего ответчиком заявлено ходатайство о приостановлении производства по делу о запрете

---

<sup>13</sup> Для информации: см. дело № А45-4302/2013.



использовать фирменное наименование на основании пункта 1 части 1 статьи 143 АПК РФ до рассмотрения выделенного требования Судом по интеллектуальным правам.

- ✓ способы защиты прав на фирменное наименование

Способы защиты прав на фирменное наименование предусмотрены статьей 1474 ГК РФ, в соответствии с которой юридическое лицо, нарушившее правила пункта 3 настоящей статьи, обязано по требованию правообладателя 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.

Не соглашаясь с выводами арбитражных судов<sup>14</sup>, СИП указал, что удовлетворяя требование истца об обязанности ответчика внести изменения в учредительные документы об исключении из своего фирменного наименования словесного обозначения, суды не учли, что такой способ защиты прав на фирменное наименование как средство индивидуализации юридического лица не предусмотрен законом.

Суд кассационной инстанции отметил, что требование о понуждении к изменению фирменного наименования может быть заявлено только органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц в случае, когда фирменное наименование юридического лица не соответствует требованиям пунктов 3 или 4 статьи 1473 ГК РФ.

Удовлетворяя требование о запрете ответчику использовать фирменное наименование на любых материальных носителях, которыми сопровождается выпуск продукции, выполнение работ и оказание услуг в области разработки, производства, реализации, обслуживания, ремонта подъемно-транспортного оборудования и грузозахватных приспособлений, в той числе на фирменной печати, документации, продукции, упаковке, этикетках, в рекламе, на вывесках, при издании методической литературы, в сети Интернет, при иных способах связи, суды также не учли, что такой способ защиты права предусмотрен законом для товарного знака, но не для фирменного наименования.

## ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

- ✓ установление юридического статуса истца на момент заключения договоров об отчуждении исключительных прав на товарные знаки

Компания Smeshariki GmbH обратилась в арбитражный суд с иском о взыскании компенсации за незаконное использование товарных знаков и нарушение исключительных авторских прав на персонажи мультипликационного сериала «Смешарики»<sup>15</sup>.

Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд первой инстанции исходил из того, что представленные истцом доказательства не подтверждают факт реализации

<sup>14</sup> Для информации: см. дело № А45-4302/2013.

<sup>15</sup> Для информации: см. дела № А27-9502/2013, № А27-9957/2013, № А27-9956/2013.

ответчиком контрафактной продукции, исключительные права на которые принадлежат истцу.

Отменяя решение суда первой инстанции и удовлетворяя заявленные требования, суд апелляционной пришел к выводу о доказанности факта распространения ответчиком диска. При этом суд указал на то, что персонажи, изображенные на полиграфии спорного диска, имитирующие персонажей анимационного сериала «Смешарики», сходны до степени смешения с принадлежащими истцу товарными знаками и персонажами.

СИП не согласился с выводами арбитражных судов и направил дело на новое рассмотрение, указав следующее.

Согласно представленным в материалы дела свидетельствам Российской Федерации с датой приоритета 18.07.2006, датой регистрации - 24.07.2009 правообладателем товарных знаков являлась Компания Smeshariki GmbH.

Согласно приложениям к свидетельствам на основании договоров об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров и/или услуг, произведена смена первоначального правообладателя товарных знаков ООО «Смешарики» на Компанию Smeshariki GmbH, о чем в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания внесены соответствующие записи.

Между тем, ни судом первой инстанции, ни судом апелляционной инстанции при рассмотрении дела не учтен тот факт, что согласно выписке из торгового реестра N 172758 от 15.11.2010, Компания Smeshariki GmbH с местом нахождения в г. Мюнхен зарегистрирована в качестве юридического лица 11.08.2009.

В соответствии с пунктом (1) § 11 Закона об обществах с ограниченной ответственностью Германии (Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung, 1892) моментом регистрации компании (GmbH) считается момент внесения записи в торговый реестр (Handelsregister), который ведется районным судом (Amtsgericht) по месту нахождения общества.

Документов, подтверждающих юридический статус компании на момент заключения договоров об отчуждении исключительных прав на товарные знаки, материалы дела не содержали.

Указанные обстоятельства не устанавливались ни судом первой инстанции, ни судом апелляционной инстанции.

Вместе с тем вопрос о наличии у лица исключительных прав на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации является обязательным при рассмотрении спора о привлечении лица, нарушившего такое право, к гражданско-правовой ответственности.

Без исследования судов остались и обстоятельства, связанные с наличием/отсутствием правоспособности компании по личному закону этого юридического лица (статья 1202 ГК РФ) до внесения соответствующей записи в торговый реестр.

Кроме того, удовлетворяя заявленные требования в части признания ответчика нарушителем исключительных авторских прав истца на персонажи мультипликационного сериала «Смешарики», суд апелляционной инстанции указал, что указанные права принадлежат истцу на основании лицензионного договора.

Так, согласно указанному договору лицензиар (Smeshariki Ltd./ООО «Смешарики») отчуждает лицензиату (Smeshariki GmbH - номер в торговом реестре 164063)

неограниченное по времени, содержанию и объему, а также свободное от передачи третьему лицу и охватывающее весь мир, передаваемое право неограниченного коммерческого использования событий, имен, названий, логотипов, фигур, изображений или всего остального, относящегося к мультипликационному сериалу «Смешарики», на основе использования данного сериала, его названия, логотипа и/или остальных элементов оформления, таких как изображения, происходящие события, сцены, разворачивающиеся действия сериала, фигуры сериала и их внешние и характерные им свойства, их имена, формы проявления и характеристики, музыки путем создания и реализации товаров всех видов, а также существующие мерчендайзинговые права.

Однако, как указано выше, в соответствии с представленными в материалы дела документами, истец зарегистрирован в Торговом реестре в качестве юридического лица 15.11.2010 за номером № 172758.

Доказательств, подтверждающих факт произведенного правопреемства от Smeshariki GmbH (номер в торговом реестре 164063) к Smeshariki GmbH (номер в торговом реестре 172758) и перехода к истцу прав и обязанностей лицензиата по указанному лицензионному договору ни суду первой инстанции, ни суду апелляционной инстанции не представлено. Указанные обстоятельства судами не исследовались и не получили надлежащей правовой оценки.

В другом случае<sup>16</sup>, отказывая в удовлетворении исковых требований о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на персонажи мультипликационного сериала «Смешарики», суд первой инстанции пришел к выводу об отсутствии доказательств, подтверждающих право истца на обращение в суд с требованием выплаты компенсации, а также исходил из недоказанности самого факта правонарушения.

Суд апелляционной инстанции выводы суда первой инстанции поддержал.

При исследовании условий лицензионного соглашения, судом апелляционной инстанции было установлено, что лицензиатом является компания Smeshariki GmbH, имеющая номер в торговом реестре 164063. При этом из копии выписки из торгового реестра следовало, что истец по настоящему делу имеет номер в торговом реестре 172758.

Для исследования данного обстоятельства судебное разбирательство откладывалось, истцу было предложено представить надлежащие доказательства для устранения неопределенности, в связи с чем последним были направлены в суд апелляционной инстанции письменные пояснения, в которых он указал на то, что компания Smeshariki GmbH действительно имеет номер в торговом реестре 172758, а в лицензионном договоре была допущена опечатка в части указания торгового номера 164063, за которым зарегистрирована другая компания.

Оценив представленное доказательство, суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что данное обстоятельство (опечатка в лицензионном договоре) должно подтверждаться иными доказательствами, нежели пояснения заинтересованной стороны по делу, а доказательства устранения данной опечатки путем подписания дополнительного соглашения, либо подтверждения факта опечатки со стороны лицензиара - ООО «Смешарики» истцом суду не представлено, несмотря на предоставленное для этого время.

---

<sup>16</sup> Для информации: см. дела № А27-10954/2013, А27-10837/2013, А27-9537/2013.

Суд кассационной инстанции согласился с выводами судов первой и апелляционной инстанций.

- ✓ размещение товарного знака в доменном имени

Суд кассационной инстанции не согласился с выводом суда первой инстанции о том, что доменное имя является дополнительным средством индивидуализации<sup>17</sup>.

Исчерпывающий перечень результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальная собственность) дается в статье 1255 ГК РФ. При этом в этом перечне отсутствует такой объект как доменное имя.

Указание в подпункте 5 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ на размещение товарного знака в доменном имени как на способ осуществления исключительного права на товарный знак не свидетельствует о предоставлении доменному имени статуса самостоятельного объекта интеллектуальной собственности, который пользуется правовой охраной.

- ✓ использование доменного имени тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком, является нарушением исключительного права на товарный знак

Общество с ограниченной ответственностью обратилось с иском к гражданину В. о запрете использовать в доменных именах bau-mix.ru, бау-микс.рф, bau-mix.su обозначение «bau-mix», сходное до степени смешения с фирменным наименованием и товарным знаком истца, взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак истца при администрировании доменных имен bau-mix.ru, бау-микс.рф, bau-mix.su.

Как следовало из материалов дела, общество являлось обладателем исключительных прав на комбинированный товарный знак со словесным элементом «BAU MIX» на основании свидетельства Российской Федерации с приоритетом от 07.06.2011 в отношении услуг 35, 39, 42 классов международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков. Кроме того истец являлся правообладателем фирменного наименования - ООО «Бау Микс».

Директором общества В. были зарегистрированы доменные имена: «bau-mix.ru» от 04.10.2010 (домен был делегирован с 14.11.2010), «бау-микс.рф» от 10.11.2010, «bau-mix.su» от 10.12.2010. Все доменные имена были зарегистрированы на имя физического лица - В.

Полагая, что в названных доменных именах использовано словесное обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком и фирменным наименованием истца, общество обратилось в арбитражный суд.

Принимая решение об отказе в удовлетворении заявленных требований, суд первой инстанции и суд апелляционной инстанции исходили из того, что со стороны ответчика отсутствовали действия недобросовестной конкуренции, так как доменные имена на В. зарегистрированы не только с согласия, но и по поручению общества. Кроме того, не имелось признаков недобросовестного использования такого имени: ответчик не

<sup>17</sup> Для информации: см. дело № А45-4302/2013.

осуществлял деятельность аналогичную деятельности истца, доменные имена зарегистрированы до регистрации истцом товарного знака. В настоящее время общество использует доменное имя также сходное до степени смешения с фирменным наименованием и товарным знаком, независимо от того, что две части «бау» и «микс» написаны слитно.

СИП не согласился с вышеизложенными выводами арбитражных судов, указав следующее.

Исходя из правовой позиции ВАС РФ, изложенной в Постановлениях Президиума от 11.11.2008 № 5560/08, от 18.05.2011 № 18012/10, оценивая действия администратора домена на предмет наличия в его действиях акта недобросовестной конкуренции, суд проверяет наличие или отсутствие трех критериев в совокупности: доменное имя идентично или сходно до степени смешения с товарным знаком третьего лица; у владельца доменного имени нет каких-либо законных прав и интересов в отношении доменного имени; доменное имя зарегистрировано и используется недобросовестно.

Суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о том, что фонетическое звучание фирменного наименования истца, товарного знака правообладателем которого он является, и доменных имен схожи до степени смешения.

Между тем ни суд первой инстанции, ни суд апелляционной инстанции не дали оценку доводу истца о нарушении принадлежащих ему исключительных прав на средства индивидуализации, а именно: фирменное наименование и товарный знак, действиями ответчика.

В обоснование своей позиции истец ссылался на то, что при регистрации доменных имен «bau-mix.ru», «bau-микс.рф», «bau-mix.su» В. не имел интерес для их использования в предпринимательской деятельности.

Судами не было установлено, что В. принадлежат какие-либо объекты интеллектуальной деятельности, включающие словесные обозначения сходные до степени смешения либо тождественные словесным обозначениям «BAU MIX» либо «БАУ-МИКС». Доказательств обратного ответчиком не представлено.

Исходя из того, что реализация права администрирования домена зависит только от волеизъявления ответчика, суды пришли к неправомерному выводу о том, что действия ответчика по использованию в доменных именах фирменного наименования и товарного знака истца в силу пункта 2 статьи 10 ГК РФ не являются злоупотреблением правом и актом недобросовестной конкуренции по статье 10.bis Конвенции по охране промышленной собственности (заключена в Париже 20.03.1883, подписана СССР 12.10.1967).

Статья 10.bis Парижской конвенции содержит общий запрет недобросовестной конкуренции, под которой, как следует из параграфа 2 этой статьи, понимаются всякие акты, противоречащие честным обычаям в промышленных и торговых делах.

В силу пункта 1 статьи 5 ГК РФ обычаям признается сложившееся и широко применяемое в какой-либо области предпринимательской или иной деятельности, не предусмотренное законодательством правило поведения, независимо от того, зафиксировано ли оно в каком-либо документе.

Таким образом, согласно закону обычай распространяется не только на сферу предпринимательской деятельности, а также учитывая, что участниками споров в сети Интернет согласно обычаям международной торговли являются лица, не участвующие в

предпринимательской деятельности, акт недобросовестной конкуренции по использованию доменного имени (регистрации, администрированию, делегированию и другим действиям), тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком или иным средством индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, может быть осуществлен лицом, не являющимся непосредственным конкурентом на товарном рынке, а также лицом, не осуществляющим предпринимательской деятельности.

Кроме того судами при рассмотрении настоящего спора не учтена правовая позиция Президиума ВАС РФ, изложенная в Постановлении от 08.12.2009 № 9833/09, от 11.11.2008 № 5560/08, о том что действия лица по администрированию доменного имени, схожего до степени смешения с фирменным наименованием или товарным знаком других лиц, и не являющегося правообладателем таких средств индивидуализации, приводят к невозможности использования законным правообладателем своего фирменного наименования или товарного знака путем его указания в доменном имени, то есть к невозможности использовать объект интеллектуальной собственности в виде средства индивидуализации по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом, а именно в сети Интернет, поскольку сведения, размещенные на сайте способны ввести в заблуждение потребителя в отношении лица оказывающего услуги и осуществляющего деятельность.

Судами не дана правовая оценка действиям администратора доменных имен по использованию доменного имени в отношении товаров и услуг, однородных товарам и услугам, которым предоставлена правовая охрана товарного знака и не установлено оказание услуг однородных видам деятельности истца как правообладателя фирменного наименования.

- ✓ установление отсутствия сходства до степени смешения

Открытое акционерное общество «Газета Метро» обратилось в арбитражный суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Сибирь-Пресс Холдинг» о защите прав лицензиата на товарный знак<sup>18</sup>.

Как следовало из материалов дела, правообладателем исключительных прав на товарные знаки являлась компания «Метро Интернэшнл С.А.» (Metro International S.A.).

Между обществом «Газета Метро» и компанией «Метро Интернэшнл С.А.» заключено лицензионное соглашение.

В свою очередь общество «Сибирь-Пресс Холдинг» являлось учредителем и издателем средства массовой информации «Новосибирская Метро-газета». Указанное наименование использовалось при издании и распространении печатной и Интернет газеты «Новосибирская Метро-газета».

Ссылаясь на то, что ответчик незаконно использует товарный знак «Метро» в печатном издании газеты «Новосибирская Метро-газета» и в ее электронной версии, чем нарушает права и интересы лицензиата, общество «Газета Метро» обратилось в арбитражный суд.

Руководствуясь абзацем 6 пункта 14.4.2 и пунктом 14.4.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания,

<sup>18</sup> Для информации: см. дело № А45-10626/2013.

утвержденных Приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, суд первой инстанции пришел к выводу, что используемое ответчиком обозначение не сходно до степени смешения фонетически (по составу словесных элементов, составу гласных и согласных букв), семантически и визуально (композиционно, по цветовой гамме, графической манере).

Суд первой инстанции отметил, что рекламное обозначение товарного знака истца значительно отличается от используемого ООО «Сибирь-Пресс Холдинг», поскольку графическое написание слова «Metro», «metro», «metrotv» и цветное решение изображения, используемого ООО «Сибирь-Пресс Холдинг», не сходно до степени смешения с зарегистрированными товарными знаками истца. Более того данные обозначения являются комбинированными, поэтому при оценке степени их смешения значение имеет целостное восприятие товарного знака истца и рекламного обозначения ответчика, а не их отдельных элементов. Целостное восприятие этих обозначений позволяет сделать вывод о том, что они не тождественны и не сходны до степени смешения, что исключает возможность смешения у потребителей товарного знака истца и рекламного обозначения ответчика. Использование истцом буквы «O» в «metro», «metrotv» представляет собой эмблему (знак) земного шара и является оригинальным, в связи с чем также не может ввести потребителей в заблуждение. Кроме того, ООО «Сибирь-Пресс Холдинг» в обозначении, используемом для рекламы, применяет элементы своего фирменного наименования, в частности его оригинальный, отличающийся элемент – «Метро», который входит в состав слова «Метро-газета» и, в свою очередь, является частью фирменного наименования средства массовой информации «Новосибирская Метро-газета».

Суд апелляционной инстанции согласился с выводами, сделанными судом первой инстанции по результатам оценки доказательств, указал дополнительно на то, что истец не заявлял ходатайства о назначении экспертизы с целью определения наличия/отсутствия сходства до степени смешения товарных знаков с используемым ответчиком обозначением.

Суд кассационной инстанции отменил судебные акты арбитражных судов, указав, что судами не учтено следующее.

Согласно пункту 14.4.2.4 вышеназванных Правил при определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах (14.4.2.2), (14.4.2.3) настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

При установлении отсутствия сходства до степени смешения используемого ответчиком обозначения и противопоставленных товарных знаков суды уклонились от исследования вопроса о наличии в сравниваемых обозначениях тождественного (сходного) элемента, не проанализировали значимость положения этого элемента.

Как указано в пункте 4.2.1.3 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных Приказом Роспатента от 31.12.2009 № 197, в состав словесных обозначений могут входить как сильные, так и слабые элементы; при экспертизе словесных обозначений необходимо учитывать сходство именно сильных элементов.

Согласно пункту 4.2.4.1 Методических рекомендаций № 197 если словесное обозначение состоит из двух и более слов, экспертиза проводится как отдельно по каждому слову, так и по всему обозначению в целом.

Пунктом 4.2.4.2 Методических рекомендаций № 197 установлено, что если словесное обозначение состоит из охраноспособных и неохраноспособных элементов, то при экспертизе учитывается тождество и сходство именно охраноспособных элементов.

В соответствии с пунктом 6.3 названных рекомендаций при оценке сходства комбинированных обозначений определяется сходство как всего обозначения в целом, так и его составляющих элементов с учетом значимости положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Из содержания судебных актов не следовало, что сравнение проведено с учетом определения сильных/слабых, охраняемых/неохраняемых элементов, а также что сравнение осуществлялось в отношении составляющих элементов используемого ответчиком обозначения с учетом значимости положения, занимаемого тождественным элементом.

Делая вывод о том, что используемое ответчиком обозначение не сходно до степени смешения с товарными знаками, право использования которых передано истцу на основании исключительной лицензии, суды не учли правовую позицию, содержащуюся в Постановлении Президиума ВАС РФ от 18.06.2013 № 2050/13, согласно которой для признания сходства достаточно уже самой опасности, а не реальности смешения в глазах потребителя. Оценка доказательств (представленных истцом писем об ошибочном направлении рекламных материалов в конкурирующее издание, социологического опроса) осуществлена судами без учета этой позиции.

Кроме того, суды неправомерно, в нарушение положений пункта 1 статьи 1473 ГК РФ, признали право ответчика на фирменное наименование «Новосибирская Метро-газета», в то время как фирменным наименованием ответчика в силу указанной нормы права являлось ООО «Сибирь-Пресс Холдинг».

Если же принимать во внимание зарегистрированное название средства массовой информации, не являющееся фирменным наименованием по смыслу пункта 1 статьи 1473 ГК РФ, но защищаемое как зарегистрированное название средства массовой информации в силу положений Закона Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации», судам следовало исходить из содержания пункта 6 статьи 1252 ГК РФ и с учетом даты приоритета товарных знаков и даты регистрации средства массовой информации определить, право на какое средство индивидуализации возникло ранее.

✓ размер компенсации

Истцом предъявлена к взысканию компенсация за использование товарного знака в размере 2 000 000 рублей<sup>19</sup>.

Суд первой инстанции, удовлетворяя требования истца, указал, что данный размер компенсации представляется суду разумным и справедливым, поскольку действия ответчика за пять лет были фактически направлены на уменьшение рынка сбыта продукции истца. Доказательств обратного ответчиком не представлено.

Суд апелляционной инстанции поддержал выводы арбитражного суда. Размер компенсации, взысканной судом, заявителем в апелляционной жалобе не оспорен. Указывая в дополнительных письменных объяснениях на несоразмерность суммы

<sup>19</sup> Для информации: см. дело № А45-4302/2013.



компенсации последствиям установленного нарушения, ответчика какие-либо доказательства в обоснование такой несоразмерности не представил. При рассмотрении дела в арбитражном суде первой инстанции возражения относительно размера компенсации и соответствующее обоснование таким возражениям ответчиком не приводились (часть 3.1 статьи 70, статья 268 АПК РФ).

СИП отменил судебные акты арбитражных судов. Удовлетворяя требование о взыскании компенсации 2000000 руб., суд первой инстанции не указал, в чем конкретно состояло нарушение, за которое следовало взыскать такую компенсацию, ограничившись лишь сравнением спорных обозначений по фонетическому признаку и сославшись на то, что истец не должен доказывать факт введения потребителя в заблуждение. Кроме того, в нарушение части 4 статьи 170 АПК РФ суд не мотивировал размер взыскиваемой компенсации с учетом критериев, рекомендованных к применению в пункте 43.3 Постановления Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 26.03.2009 № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации».

✓ право выбора способа компенсации

Открытое акционерное общество обратилось в арбитражный суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак<sup>20</sup>.

Решением арбитражного суда в удовлетворении иска отказано в полном объеме.

Отменяя решение суда первой инстанции и принимая решение о частичном удовлетворении заявленного требования, суд апелляционной инстанции исходил из того, что факт незаконного использования ответчиком товарного знака, правообладателем которого является истец, подтвержден материалами дела. При этом суд апелляционной инстанции, применив нормы пункта 1 части 4 статьи 1515 ГК РФ, уменьшил размер взыскиваемой с ответчика компенсации до 10 000 руб.

Отменяя постановление апелляционного суда, СИП указал следующее.

Пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ установлено, что правообладатель вправе требовать от нарушителя выплаты компенсации за каждый случай неправомерного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо за допущенное правонарушение в целом.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных ГК РФ, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Правообладатель вправе требовать от нарушителя выплаты компенсации за каждый случай неправомерного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо за допущенное правонарушение в целом.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

---

<sup>20</sup> Для информации: см. дело № А45-9775/2013.

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Обращаясь с настоящим иском, истец определил размер компенсации, руководствуясь подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, а именно просил взыскать с ответчика компенсацию за незаконное использование товарного знака в двукратном размере стоимости товаров, в отношении которых представлен сертификат качества, на котором размещен товарный знак истца, в то время как суд апелляционной инстанции взыскал с ответчика минимальный размер компенсации, предусмотренный пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ, то есть установленный подпунктом 1 пункта 4 названной статьи.

Из разъяснений, содержащихся в пункте 43.3 совместного Постановления Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 26.03.2009 № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», следует, что, рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного в том числе подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Президиум ВАС РФ в постановлении от 27.09.2011 № 3602/11 разъяснил, что пунктом 4 статьи 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 подпунктом 2 пункта 4 этой статьи, ограничен пределами, установленными законодателем, признан им соразмерным последствиям правонарушения.

В развитие приведенных правовых позиций Президиум ВАС РФ в Постановлении от 20.11.2012 № 8953/12 указал, что размер компенсации за неправомерное использование объекта интеллектуальной собственности должен определяться исходя из необходимости восстановления имущественного положения правообладателя. Это означает, что он должен быть поставлен в имущественное положение, в котором находился бы, если бы объект интеллектуальной собственности использовался правомерно. Поэтому при определении размера компенсации следует учитывать возможность привлечения к ответственности правообладателем всех известных нарушителей его права.

Согласно правовой позиции, изложенной в Постановлении Президиума ВАС РФ от 02.04.2013 № 16449/12, поскольку пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ предусматривается одна мера гражданско-правовой ответственности - компенсация, взыскиваемая вместо убытков, которая лишь рассчитывается разными способами (пункты 1 и 2 названной статьи), выработанные в упомянутом постановлении подходы применимы и к практике взыскания компенсации, рассчитанной согласно подпункту 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ.

Суд при соответствующем обосновании не лишен возможности взыскать сумму такой компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием.

Как следовало из материалов дела, в суде апелляционной инстанции истец не уточнял способ выплаты компенсации.

Между тем, при принятии решения о взыскании с ответчика компенсации в размере 10 000 руб., судом апелляционной инстанции не учтено, что право выбора способа компенсации принадлежит именно правообладателю, в связи с чем, изменение исковых требований по собственной инициативе, основано на неправильном применении норм пункта 4 статьи 1515 ГК РФ и статьи 49 АПК РФ<sup>21</sup>.

- ✓ ответственность за нарушение интеллектуальных прав при доказанности отсутствия вины нарушителя

Открытое акционерное общество обратилось в арбитражный суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак<sup>22</sup>.

Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суд первой инстанции исходил из того, что истцом не доказан факт нарушения ответчиком его исключительных прав на товарный знак, в частности, не представлено доказательств того, что ответчиком совершались какие-либо конкретные действия по использованию товарного знака путем его размещения на сертификате качества, продаже товара с данным сертификатом, а также по изготовлению и заверению сертификата, переданного ответчику контрагентом. При таких обстоятельствах суд пришел к выводу о недоказанности вины ответчика в нарушении исключительных прав истца по использованию товарного знака и невозможности привлечения его к ответственности в виде взыскания компенсации.

Суд апелляционной инстанции отменил решение арбитражного суда, руководствуясь следующим.

Тот факт, что ответчик непосредственно не размещал на документации товарный знак истца, а распространил документацию, переданную ему контрагентом, не исключает наличие нарушения с его стороны исключительных прав.

Вместе с тем, следует учитывать, что ответчик не совершал каких-либо действий, связанных с воспроизведением и размещением спорного товарного знака. Ответчик также не являлся получателем металлопроката, выступая одним из участников цепочки хозяйственных операций по продаже металлопроката конечному покупателю.

Ответчик, являясь фактически посредником в продаже металлопродукции, при направлении спорного сертификата качества исходило из принципа надлежащего исполнения обязательств, а также принципа добросовестности своего контрагента. Доказательств того, что ответчик знал или должен был знать о подложности представленного ему сертификата качества, в материалах дела не имелось.

---

<sup>21</sup> Следует отметить, что законом предусмотрено взыскание компенсации вместо убытков за нарушение исключительных прав на товарный знак и не предусмотрено взыскание компенсации вместо убытков в случае нарушения исключительных прав на фирменное наименование.

<sup>22</sup> Для информации: см. дело № А45-9775/2013.

Обстоятельства, свидетельствующие об осведомленности ответчика о том, что в распространяемом им сертификате качества товарный знак размещен без надлежащего разрешения правообладателя, из материалов дела также не следовало.

Вместе с тем, деятельность общества являлась предпринимательской и осуществлялась с учетом рисков и возможных негативных последствий, ей присущих. Следовательно, общество могло быть привлечено к ответственности за нарушение интеллектуальных прав применительно к пункту 3 статьи 1250 ГК РФ и пункту 23 Постановления Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 26.03.2009 № 5/29 также при отсутствии его вины.

Указанная правовая позиция сформулирована в Постановлении Президиума ВАС РФ от 20.11.2012 № 8953/12.

В настоящем деле установлено лицо, передавшее ответчику сертификат качества с незаконно размещенным на нем товарным знаком. Истцу в ходе рассмотрения дела были известны все обстоятельства получения и направления ответчиком спорного сертификата качества. Однако истцом требования о выплате компенсации к контрагенту ответчика не заявлялись; из апелляционной жалобы следовало, что истец считает единственным ответственным за нарушение исключительных прав лицом ответчика.

При таких обстоятельствах с учетом степени виновности ответчика в нарушении исключительных прав истца и остающейся у истца возможности привлечения к ответственности непосредственного изготовителя подложного сертификата качества, суд апелляционной инстанции посчитал возможным взыскать с ответчика минимальный размер компенсации, предусмотренный пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ.

Суд кассационной инстанции, отменяя постановление апелляционного суда и направляя дело на новое рассмотрение, подчеркнул, что право выбора способа компенсации принадлежит именно правообладателю, в связи с чем, изменение исковых требований по собственной инициативе основано на неправильном применении норм права.