Приложение

к информационной справке по вопросам, возникающим

при применении пункта 7 статьи 1259

Гражданского кодекса Российской Федерации (части произведения)

# 1. Дела, относящиеся к вопросу № 1:

## 1) Истец обратился в суд с требованиями о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на музыкальные произведения; на литературные произведения; на исполнения; на фонограммы, а также компенсации за использование произведений с удаленной информацией о правообладателе.

Суд первой инстанции удовлетворил исковые требования в полном объеме.

Суд апелляционной инстанции изменил решение: отказал в удовлетворении требования о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на литературные произведения, отметив следующее.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1259 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) к числу объектов авторского права относятся литературные произведения, а также музыкальные произведения с текстом или без текста.

Таким образом, музыкальные произведения с текстом являются самостоятельным объектом авторских прав.

Поскольку истец заявил требования о взыскании компенсации за музыкальные и литературные произведения, на основании имеющихся материалов дела суду необходимо выяснить, создавал автор музыкальное произведение с текстом в виде единого объекта либо отдельно создавались два самостоятельных произведения, которые впоследствии стали песней.

Оценив в порядке статьи 431 ГК РФ условия договора, на основании которого истец обосновывал наличие права на защиту, суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что истцу передана исключительная лицензия на единое музыкальное произведение, а не на два объекта интеллектуальных прав.

Суд апелляционной инстанции также установил отсутствие в материалах дела доказательств создания слов (стихов, литературного произведения) в отрыве от музыкального произведения и наоборот.

В абзаце пятом пункта 81 постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление № 10) разъяснено, что охрана и защита части произведения как самостоятельного результата интеллектуальной деятельности осуществляются лишь в случае, если такая часть используется в отрыве от всего произведения в целом. При этом совместное использование нескольких частей одного произведения образует один факт использования.

Суд по интеллектуальным правам поддержал данный вывод, оставил в силе постановление суда апелляционной инстанции *(постановление Суда по интеллектуальным правам от 24.09.2020 по делу № А40-210246/2019);*

## 2) Истец обратился в суд с требованием о взыскании компенсации за нарушение авторских прав на произведение (стихи), публично исполняемое ответчиком на концерте в составе музыкального произведения «Тынлачи, сандугач». Ответчик ссылался на наличие у него права на использование музыкального произведения на основании лицензионного договора, заключенного с автором музыки.

Решением суда первой инстанции, оставленным в силе судом апелляционной инстанции, исковые требования удовлетворены в полном объеме.

Суд первой инстанции пришел к тому выводу, что на основании статьи 1259 ГК РФ литературное произведение «Тынлачи, сандугач» является самостоятельным произведением, которое создано и обнародовано задолго до создания музыкального произведения и которое использовалось также при создании иных музыкальных произведений, что свидетельствует о самостоятельном характере спорного произведения. При этом доводы ответчика о создании автором музыки совместно с автором стихов самостоятельного произведения – песни с использованием в качестве текста спорного произведения с последующим предоставлением прав ответчику суд первой инстанции признал не соответствующим законодательству и судебной практике.

Исходя из правовой позиции Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в определении от 25.09.2012 № 5-КГ12-24, для возникновения соавторства должен быть использован совместный творческий вклад двух или более лиц при создании произведения.

Из материалов дела следовало, что в 1997 году спорное произведение было обнародовано в сборнике стихов автора, в свою очередь музыка на стихи была написана в 2009 году, т.е. значительно позже обнародования стихотворения и смерти автора, таким образом, договоренности о соавторстве не было. При этом в сборнике стихов 2012 года указывается также, что на эти стихи была написана музыка другим композитором, что подтверждает тот факт, что стихи являются самостоятельным произведением, которое написано гораздо раньше (в 1993 году) и на которое писалась музыка не одним композитором.

Поскольку спорное литературное произведение и музыкальное произведение третьего лица не только являются разными объектами авторских прав, но и созданы в разные периоды времени, автора стихов и автора музыки нельзя признать соавторами.

Суд кассационной инстанции согласился с перечисленными выводами и оставил акты судов нижестоящих инстанций в силе (*постановление Суда по интеллектуальным правам от 09.06.2017 по делу № А65-7070/2016*).

# 2. Дела, относящиеся к вопросу № 2:

## 1) Истец обратился в суд с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента), принятого по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку на основании несоответствия его регистрации положениям пункта 3 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-I «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее – Закон о товарных знаках) (в настоящее время – подпункт 1 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ).

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменений постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам, решение Роспатента оставлено в силе.

Поданное в административный орган возражение было мотивировано тем, что ключевой элемент товарного знака – обозначение «КВН» тождественно названию охраняемого объекта авторского права, право на который возникло до даты подачи заявки на регистрацию спорного товарного знака у иного лица, нежели у правообладателя этого знака.

 Президиум Суда по интеллектуальным правам отметил, что при проверке соответствия регистрации товарного знака нормам пункта 3 статьи 7 Закона о товарных знаках (подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ) необходимо установить следующие обстоятельства:

охраноспособность произведения, существовавшего на дату подачи заявки на регистрацию товарного знака;

его известность в Российской Федерации на дату подачи заявки на регистрацию товарного знака;

тождественность обозначения, регистрируемого в качестве товарного знака, названию известного произведения;

восприятие потребителями товара, для индивидуализации которого заявлено на регистрацию обозначение, данного обозначения как названия конкретного произведения;

отсутствие согласия правообладателя такого произведения на регистрацию тождественного названию произведения товарного знака.

В отношении доводов кассационной жалобы о восприятии потребителями товара, для индивидуализации которого заявлено на регистрацию обозначение, этого обозначения как названия конкретного произведения, президиум Суда по интеллектуальным правам констатировал, что с учетом пункта 81 Постановления № 10 на название произведения как на часть произведения распространяется авторское право при наличии совокупности установленных в этом пункте Постановления условий.

Вместе с тем норма пункта 3 статьи 7 Закона о товарных знаках (подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ) не направлена на защиту названия произведения как объекта авторского права.

Само произведение должно обладать признаками объекта, подлежащего охране в соответствии с нормами, регулирующими правовой режим объектов авторского права; в отношении же его названия такое требование не установлено.

Аналогичная позиция изложена в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 09.10.2014 по делу № СИП-296/2013.

В связи с изложенным указание абзаца третьего пункта 81 Постановления № 10 о том, что должно приниматься во внимание (может ли быть признано название произведения самостоятельным результатом творческого труда автора и выражено ли оно в объективной форме), не учитывается применительно к пункту 3 статьи 7 Закона о товарных знаках и к подпункту 1 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ.

В отличие от перечисленного указание абзаца второго пункта 81 Постановления № 10 характеризует название произведения не как объект авторского права, а именно исходя из того, является ли конкретный элемент названием конкретного произведения. В связи с этим данное правило применяется и к пункту 3 статьи 7 Закона о товарных знаках, и к подпункту 1 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ.

Таким образом, для того, чтобы в целях применения упомянутой выше нормы признать использованным название конкретного произведения (при доказанности известности произведения), должны быть представлены доказательства его узнаваемости в товарном знаке применительно к адресной группе потребителей именно как названия конкретного произведения (*постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 21.02.2020 по делу № СИП-316/2019, аналогично в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 22.02.2018 по делу № СИП-544/2017, от 20.01.2020 по делу № СИП-310/2019, от 20.01.2020 по делу № СИП-311/2019, от 21.02.2020 по делу № СИП-316/2019, от 30.07.2021 по делу № СИП‑577/2020*);

## 2) Заявитель обратился в Суд по интеллектуальным правам с требованием о признании недействительным решения Роспатента, принятого по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку на основании несоответствия положениям подпункта 1 пункта 9 и пункта 10 статьи 1483 ГК РФ.

Решением суда первой инстанции решение Роспатента оставлено в силе.

Президиум Суда по интеллектуальным правам согласился с выводами суда первой инстанции.

Президиум Суда по интеллектуальным правам признал обоснованными выводы об отсутствии оснований для признания спорного товарного знака не соответствующим требованиям подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ.

В части доводов кассационной жалобы о несоответствии выводов суда первой инстанции, сделанных при проверке законности решения административного органа, положениям пункта 10 статьи 1483 ГК РФ президиум Суда по интеллектуальным правам отметил следующее.

Согласно названной норме не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении однородных товаров обозначения, элементами которых являются охраняемые в соответствии с ГК РФ средства индивидуализации других лиц, сходные с ними до степени смешения обозначения, а также объекты, перечисленные в пункте 9 статьи 1483 данного Кодекса.

Нарушение положений пункта 10 статьи 1483 ГК РФ податель возражения мотивировал наличием в спорном товарном знаке изобразительных элементов (горизонтальных прямоугольных плашек, плашки в виде ромба, круглой рамки), являющихся сходными до степени смешения с фрагментами принадлежащего ему произведению искусства.

Президиум Суда по интеллектуальным правам обратил внимание на то, что суд первой инстанции обоснованно сделал вывод, опираясь на разъяснения из пункта 81 Постановления № 10: для того, чтобы в целях применения нормы пункта 10 статьи 1483 ГК РФ признать невозможной регистрацию товарного знака ввиду использования отдельных элементов конкретного произведения, должны быть представлены доказательства его узнаваемости в товарном знаке в отношении адресной группы потребителей именно как элементов конкретного произведения. Одного лишь указания заявителя на использование в спорном товарном знаке обществом простых геометрических фигур (прямоугольник, ромб, окружность) и их сочетания без предоставления доказательств того, что данные элементы обладают узнаваемостью как часть произведения изобразительного искусства, принадлежащего заявителю, является недостаточным, поскольку сами по себе такие геометрические фигуры в рассматриваемом случае не могут быть признаны объектом правовой охраны (*постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 12.11.2021 по делу № СИП-430/2021*).

# 3. Дела, относящиеся к вопросу № 4:

## 1) Если из актов судов нижестоящих инстанций не ясно, в защиту прав на какие объекты подано и рассмотрено исковое заявление, Суд по интеллектуальным правам отменяет судебные акты и направляет дело на новое рассмотрение.

Так, в одном деле из искового заявления следовало, что истец обратился в защиту принадлежащих ему исключительных прав на изображения образов персонажей.

Суд апелляционной инстанции установил, что истец обратился в защиту принадлежащих ему прав на произведения изобразительного искусства – рисунки. Однако из мотивировочной части обжалуемых судебных актов усматривалось, что судами первой и апелляционной инстанций сделаны выводы в отношении такого объекта интеллектуальной собственности, как персонажи, являющиеся частью анимационного сериала.

Изложенное позволило суду кассационной инстанции сделать вывод о том, что суды нижестоящих инстанций не смогли правильно установить объект интеллектуальной деятельности, в защиту которого подан иск, а соответственно, не рассмотрели спор исходя из тех оснований иска, которые были указаны в тексте искового заявления.

В результате допущенная судами первой и апелляционной инстанций ошибка привела к неверному определению круга обстоятельств, подлежащих установлению для правильного рассмотрения спора (*постановление Суда по интеллектуальным правам от 28.08.2020 по делу № А17-5940/2019*);

## 2) Персонаж как часть аудиовизуального произведения.

Истец предъявил требование о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на изображения образов пяти персонажей аудиовизуального произведения.

Решением суда первой инстанции исковые требования удовлетворены полностью. Изменяя решение суда первой инстанции, суд апелляционной инстанции констатировал, что изображения образов персонажей, в защиту прав на которые заявлен иск, не являются тождественными понятию произведения изобразительного искусства (например, рисунка). Исходя из буквального толкования уточненного искового заявления суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что исковые требования следовало рассматривать как иск о защите исключительного права на персонажи в качестве части аудиовизуального произведения (мультфильма «Три кота»).

Суд апелляционной инстанции установил, что истец является правообладателем аудиовизуального произведения «Три кота» в целом и, соответственно, обладателем исключительного права на персонажи мультипликационного фильма: «Коржик», «Компот», «Карамелька», «Мама», «Папа» – как части аудиовизуального произведения. Истец не представил мотивированные доводы для признания вышеназванных персонажей самостоятельными результатами интеллектуальной деятельности, а не частями аудиовизуального произведения.

Ввиду изложенного суд апелляционной инстанции применил позицию, изложенную в абзаце пятом пункта 81 Постановления № 10, и взыскал компенсацию за один факт нарушения исключительного права на аудиовизуальное произведение.

Выводы суда апелляционной инстанции были поддержаны Судом по интеллектуальным правам (*постановление Суда по интеллектуальным правам от 07.09.2021 по делу № А28-12785/2020, аналогично в постановлениях Суда по интеллектуальным правам от 28.02.2020 по делу № А79-12943/2018, от 27.05.2020 по делу № А79-12534/2018*);

## 3) Произведение изобразительного искусства.

Истец предъявил требование о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на произведения изобразительного искусства – изображения пяти персонажей.

Суды первой и апелляционной инстанций удовлетворили требования в полном объеме. Суд по интеллектуальным правам оставил судебные акты без изменений.

Как следовало из искового заявления и из иных материалов дела, исковые требования предъявлены в защиту исключительного права истца на произведения изобразительного искусства – изображения персонажей «Малыш», «Роза», «Папа», «Мама», «Дед».

С учетом этого суды первой и апелляционной инстанций рассматривали не требования о защите исключительного права на произведения в целом, как утверждал ответчик, а о защите исключительного права на произведения изобразительного искусства, которые являются самостоятельными объектами авторского права.

В указанном случае содержащееся в пункте 81 Постановления № 10 разъяснение применению не подлежит, поскольку согласно представленным в материалы дела доказательствам исключительные права на изображения переданы истцу именно как права на отдельные произведения изобразительного искусства (*постановление Суда по интеллектуальным правам от 14.07.2021 по делу № А55-19360/2020, аналогично в постановлении Суда по интеллектуальным правам от 07.06.2021 по делу № А02-766/2020*);

## 4) Особенности определения нарушенного исключительного права.

Истец предъявил требование о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на изображения образов пяти персонажей.

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлением суда апелляционной инстанции, требования истца удовлетворены частично: с ответчика взыскана компенсация из расчета одного факта нарушения, а не пяти. Суд по интеллектуальным правам оставил судебные акты в силе.

Суды первой и апелляционной инстанций пришли к выводу о том, что истец не обосновал понятие «образ персонажа» в качестве самостоятельного произведения изобразительного искусства, подлежащего правовой охране, также не доказал наличие оснований для признания персонажей самостоятельным результатом творческого труда, а не частью аудиовизуального произведения.

Суды первой и апелляционной инстанций установили, что из условий заключенного истцом договора заказа производства с условием об отчуждении исключительного права следует, что в рамках исполнения данного договора истцу должно перейти исключительное право на оригинальное аудиовизуальное произведение – анимационный многосерийный фильм.

Суды первой и апелляционной инстанций также отметили, что именно фильм представляет собой объект авторского права, исключительное право на который должно быть передано истцу по акту приема-передачи, что изображение персонажей определяется в указанном договоре как элементы фильма (понятия и определения).

Суд по интеллектуальным правам дополнительно отметил, что на имеющейся в материалах дела фотографии контрафактного товара видно, что прилагаемая к товару картонная карточка представляет собой сцену из мультсериала. Данное обстоятельство свидетельствует об использовании отдельного кадра этого сериала, а не об использовании произведений изобразительного искусства, как полагал истец (*постановление Суда по интеллектуальным правам от 27.05.2020 по делу
№ А79-12534/2018*).

# 4. Дела, относящиеся к вопросу № 6:

## 1) Истец обратился с иском в суд о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на пять серий мультипликационного сериала «Маша и Медведь» как на пять самостоятельных аудиовизуальных произведений.

Суд первой инстанции частично удовлетворил исковые требования, признав нарушение прав истца на четыре аудиовизуальных произведения.

Суд апелляционной инстанции не согласился с выводом суда первой инстанции о том, что каждая серия мультипликационного сериала «Маша и Медведь» является самостоятельным аудиовизуальным произведением и нарушение права на ее часть является отдельным правонарушением, влекущим взыскание компенсации. При этом суд апелляционной инстанции указал, что мультипликационный сериал «Маша и Медведь» является сложным объектом авторского права, включающим в себя несколько результатов интеллектуальной деятельности и обладающим признаками единства, присущими аудиовизуальному произведению, такими как наличие единого творческого замысла, действующих лиц (основные персонажи «Маша» и «Медведь»), присутствие общей сюжетной линии, созданной сценарием.

С учетом изложенного суд апелляционной инстанции обратил внимание на то, что в рассматриваемом случае аудиовизуальное произведение «Маша и Медведь» представляет собой совокупность отдельных частей (серий), каждая из которых имеет свой сюжет, созданный в общей концепции и в замысле произведения (*пункт 5 Информационной справки, подготовленной по результатам обобщения судебной практики Суда по интеллектуальным правам в качестве суда кассационной инстанции с учетом практики Конституционного Суда Российской Федерации и Верховного Суда Российской Федерации по некоторых вопросам, возникающим при взыскании компенсации за нарушение авторских и смежных прав, утвержденной постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 05.04.2017 № СП-23/10 по результатам обсуждения с участием членов Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам; далее – Информационная справка о компенсации*);

## 2) В другом деле истец обратился в суд с требованием о взыскании компенсации за нарушение исключительного права путем сообщения в эфир одной серии аудиовизуального произведения «Балабол».

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении искового требования. Суд апелляционной инстанции удовлетворил указанное требование в полном объеме.

Суд кассационной инстанции отменил судебные акты и направил дело на новое рассмотрение, отметив следующее.

По общему правилу, аудиовизуальное произведение, коим в данномспоре является телевизионный сериал, представляет собой сложный объект авторского права, включающий в себя несколько результатов интеллектуальной деятельности и обладающий признаками единства, присущими аудиовизуальному произведению, такими как наличие единого творческого замысла, действующих лиц (основных персонажей), присутствие общей сюжетной линии, созданной сценарием.

Незаконное использование отдельных серий, эпизодов, кадров, персонажей аудиовизуального произведения в данной ситуации является нарушением исключительного права на аудиовизуальное произведение (сериал) в целом. Вместе с тем истец-правообладатель вправе принять меры к опровержению упомянутой презумпции отсутствия у отдельных частей (серий) аудиовизуального произведения охраноспособности в качестве самостоятельного объекта авторского права, а ответчик вправе оспаривать соответствующие доводы истца.

Наличие признаков, позволяющих считать названную истцом первую серию частью телевизионного сериала «Балабол», которая по своему характеру может быть признана самостоятельным результатом творческого труда, относится к бремени доказывания истца и подлежало установлению при рассмотрении дела по существу.

Заявляя иск о взыскании компенсации за нарушение ответчиком исключительного права на первую серию телевизионного сериала, истец не обосновал, является данная серия самостоятельным аудиовизуальным произведением или частью аудиовизуального произведения, представляющейся собой самостоятельный результат творческого труда.

В дополнении к отзыву ответчика на апелляционную жалобу содержался довод о том, что истец не представил доказательства того, что первая серия телевизионного сериала «Балабол» является самостоятельным объектом правовой охраны.

Однако в обжалуемом постановлении суд апелляционной инстанции не дал оценку этому доводу ответчика, не предложил истцу обосновать, почему первая серия телевизионного сериала может быть признана самостоятельным объектом правовой охраны, не мотивировал, в связи с чем истец счел, что в рассматриваемом случае возникло отдельное исключительное право на серию аудиовизуального произведения, которое подлежит защите.

Отсутствие такой оценки не позволяет определить объект авторского права, в отношении которого ответчик допустил нарушение, характер нарушения и, соответственно, размер компенсации, подлежащий взысканию на основании статьи 1301 ГК РФ, что свидетельствует о неправильном применении норм материального права, регулирующих отношения по охране интеллектуальной собственности, и о нарушении норм процессуального права, регламентирующих правила оценки судом доказательств и доводов лиц, участвующих в деле.

При этом в судебном заседании представитель истца не отрицал, что в дальнейшем его доверитель может подать иски о взыскании компенсации и за незаконное использование исключительных прав на другие серии телевизионного сериала «Балабол».

Кроме того, Суд по интеллектуальным правам обратил внимание на то, что резолютивная часть постановления суда апелляционной инстанции не содержит указания на объект интеллектуальных прав, на который взыскана компенсация за нарушение исключительного права, что в дальнейшем может повлечь за собой правовую неопределенность *(постановление Суда по интеллектуальным правам от 11.12.2020 по делу № А40-262160/2019)*.