



23 июня 2023 года

№ 19

г.Ташкент

**О некоторых вопросах рассмотрения дел, связанных с
интеллектуальной собственностью**

В нашей стране уделяется большое внимание развитию сферы интеллектуальной собственности, надежной защите законных интересов авторов и других правообладателей.

Нормы, касающиеся стимулирования интеллектуальной собственности, также нашли свое отражение в Основном законе. В частности, ст. 53 Конституции Республики Узбекистан закреплено, что каждому гарантируется свобода научного, технического и художественного творчества, право на пользование достижениями культуры, а также охрана интеллектуальной собственности законом и забота государства о культурном, научном и техническом развитии общества.

Создание и внедрение эффективных механизмов охраны объектов интеллектуальной собственности при одновременном обеспечении их защиты и совершенствовании практики в этом направлении является требованием времени.

В связи с этим, в целях обеспечения правильного и единообразного применения судами законодательства при рассмотрении дел, связанных с интеллектуальной собственностью, на основании статьи 22 Закона Республики Узбекистан «О судах» Пленум Верховного суда Республики Узбекистан

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Разъяснить судам, что споры, возникающие в сфере интеллектуальной собственности, регулируются Конституцией Республики Узбекистан (далее по тексту Конституция), Всеобщей декларацией прав человека (принятой и опубликованной Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН № 217 А (III) от 10 декабря 1948 года), другими международными договорами Республики Узбекистан, Гражданским кодексом (далее ГК), законами «Об изобретениях, полезных моделях и промышленных образцах», «О селекционных достижениях», «О правовой охране топологий интегральных микросхем», «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения

товаров», «О географических указаниях», «О фирменных наименованиях», «Об авторском праве и смежных правах», «О конкуренции», «О науке и научной деятельности», «О телекоммуникациях» и иными нормативно-правовыми актами, регулирующими отношения в сфере интеллектуальной собственности.

Обратить внимание судов, что к международным договорам Республики Узбекистан в сфере интеллектуальной собственности относятся, в частности, следующие:

Конвенция «Об учреждении Всемирной организации интеллектуальной собственности» (Стокгольм, 14 июля 1967 г., с изменениями от 2 октября 1979 г.; Вступила в силу для Республики Узбекистан 25 декабря 1991 г.);

Парижская конвенция «По охране промышленной собственности» (Париж, 20 марта 1883 г., пересмотрена в Брюсселе 14 декабря 1900 г., Вашингтоне 2 июня 1911 г., Лондоне 2 июня 1934 г., Лиссабоне 31 октября 1958 г., Стокгольме 14 июля 1967 г. и дополнена 2 октября 1979 года. Республика Узбекистан участвует в настоящей Конвенции в качестве правопреемника с 25 декабря 1991 года);

Бернская конвенция «Об охране литературных и художественных произведений» (Париж, 24 июля 1886 г., изменена 28 сентября 1908 г., Берне 14 июля 1914 г., Брюсселе 26 июля 1928 г., Париже 27 июля 1952 г., Страсбурге 20 октября 1964 г., Мадриде 4 октября 1978 г.). Республика Узбекистан присоединилась к данной Конвенции на основании Постановления Олий Мажлиса Республики Узбекистан № 681-II от 27 августа 2004 г. «О присоединении к Бернской конвенции об охране литературных и художественных произведений»);

Договор «О патентном праве» (принят Дипломатической конференцией в Женеве 1 июня 2000 г. Республика Узбекистан присоединилась к данному Договору на основании Закона Республики Узбекистан от 15 марта 2006 года № ЗРУ-25 «О присоединении Республики Узбекистан к Соглашению о патентном праве, принятого Дипломатической конференцией в Женеве 1 июня 2000 года». Вступил в силу для Республики Узбекистан 19 июля 2006 г.);

Договор «О законах по товарным знакам» (Женева, 27 октября 1886 г. Республика Узбекистан присоединилась к данному Договору на основании Постановления Олий Мажлиса Республики Узбекистан от 1 мая 1998 г. № 630-I «О присоединении к Договору о законах по товарным знакам». Вступил в силу для Республики Узбекистан с 4 сентября 1998 года);

Международная конвенция «По охране новых сортов растений» (от 2 декабря 1961 г., пересмотрена 10 ноября 1972 г., 23 октября 1978 г. и 19 марта 1991 г. в Женеве. Данная Конвенция ратифицирована Постановлением Олий Мажлиса Республики Узбекистан от 27 августа 2004 года № 680-II «О присоединении к Международной конвенции по охране новых сортов растений»);

Протокол к Мадридскому соглашению «О международной регистрации знаков» (Мадрид, 27 июня 1989 года. Республика Узбекистан присоединилась к данному Протоколу на основании Закона Республики Узбекистан от 18 июля 2006 года № ЗРУ-40 «О присоединении Республики Узбекистан к Протоколу к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков (Мадрид, 27 июня 1989 г.)»);

Договор «О патентной кооперации» (Вашингтон, 19 июня 1970 г. Вступил в силу для Республики Узбекистан 25 декабря 1991 года);

Будапештский договор «О международном признании депонирования микроорганизмов для целей патентной процедуры» (Будапешт, 28 апреля 1977 г. Республика Узбекистан присоединилась к данному Договору на основании Постановления Олий Мажлиса Республики Узбекистан от 30 августа 2001 года № 277-II «О присоединении к Будапештскому договору о международном признании депонирования микроорганизмов для целей патентной процедуры». Вступил в силу для Республики Узбекистан 12 января 2002 г.);

Ниццкое соглашение «О Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков» (Ницца, 15 июня 1957 г. Республика Узбекистан присоединилась к данному Соглашению на основании Постановления Олий Мажлиса Республики Узбекистан от 30 августа 2001 года № 275-II «О присоединении к Ниццкому соглашению о Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков». Вступило в силу для Республики Узбекистан 12 января 2002 г.);

Страсбургское соглашение «О Международной патентной классификации» (Страсбург, 24 марта 1971 г. Республика Узбекистан присоединилась к данному Соглашению на основании Постановления Олий Мажлиса Республики Узбекистан от 30 августа 2001 г. № 276-II «О присоединении к Страсбургскому соглашению о Международной патентной классификации». Вступило в силу для Республики Узбекистан 12 октября 2002 г.);

Локарнское соглашение «Об учреждении Международной классификации промышленных образцов» (Локарно, 8 октября 1968 г. Республика Узбекистан присоединилась к данному Соглашению на основании Закона Республики Узбекистан от 14 марта 2006 года № ЗРУ-24 «О присоединении Республики Узбекистан к Локарнскому соглашению об учреждении Международной классификации промышленных образцов»);

«Договор Всемирной организации интеллектуальной собственности по авторскому праву» (Женева, 20 декабря 1996 года. Республика Узбекистан присоединилась к данному Соглашению на основании Закона Республики Узбекистан от 16 февраля 2019 года № ЗРУ-520 «О присоединении Республики Узбекистан к Договору Всемирной организации интеллектуальной собственности по авторскому праву

(Женева, 20 декабря 1996 г.)». Вступил в силу для Республики Узбекистан с 17 июля 2019 года);

«Договор Всемирной организации интеллектуальной собственности по исполнениям и фонограммам» (Женева, 20 декабря 1996 года. Республика Узбекистан присоединилась к данному Договору на основании Закона Республики Узбекистан от 16 февраля 2019 года № ЗРУ-519 «О присоединении Республики Узбекистан к Договору ВОИС по исполнениям и фонограммам (Женева, 20 декабря 1996 г.)». Вступил в силу для Республики Узбекистан 17 июля 2019 г.);

Конвенция «Об охране интересов производителей фонограмм от незаконного воспроизводства их фонограмм» (Женева, 29 октября 1971 г. Данная Конвенция ратифицирована Законом Республики Узбекистан от 26 декабря 2018 года № ЗРУ-511 «О присоединении Республики Узбекистан к Конвенции о защите интересов производителей фонограмм от незаконного тиражирования их фонограмм». Вступила в силу для Республики Узбекистан 25 апреля 2019 г.);

Марракешский договор «Об облегчении доступа слепых и лиц с нарушениями зрения или иными ограниченными способностями воспринимать печатную информацию к опубликованным произведениям» (Марракеш, 27 июня 2013 года. Республика Узбекистан присоединилась к данному Договору на основании Постановления Президента Республики Узбекистан от 12 января 2022 года № ПП-80 «О присоединении к Международному соглашению»);

другие международные договора.

2. Обратить внимание судов на то, что в соответствии со статьей 1031 ГК объекты интеллектуальной собственности подразделяются на три группы в зависимости от их конкретных признаков, и перечень объектов, входящих в эти группы, не является исчерпывающим (например, географические указатели – это объекты интеллектуальной собственности, отражающие частные признаки участников гражданско-правовых сделок, товаров, работ и услуг).

3. Следует отметить, что Министерство юстиции Республики Узбекистан (далее – уполномоченный государственный орган), являясь уполномоченным государственным органом, реализующим единую государственную политику в сфере охраны и защиты прав на объекты интеллектуальной собственности, является правопреемником Агентства по интеллектуальной собственности по всем правам, обязательствам и договорам.

Применение процессуального законодательства

4. Разъяснить судам, что споры, связанные с интеллектуальной собственностью, имеют различную правовую природу, и эта правовая природа важна при разрешении вопроса о подведомственности споров.

Поэтому при разрешении вопроса о подведомственности споров судам следует определить правовую природу спора (публичный или частный) и состав лиц, участвующих в деле, исходя из требований ст.26 Кодекса Республики Узбекистан об административном судопроизводстве (далее по тексту КоАС), ст.27 Гражданского процессуального кодекса Республики Узбекистан (далее по тексту ГПК), ст.25 Экономического процессуального кодекса Республики Узбекистан (далее по тексту ЭПК).

Административные правонарушения и преступления, связанные с интеллектуальной собственностью, рассматриваются судами по уголовным делам в установленном порядке. При этом ущерб, причиненный обладателям интеллектуальной собственности в результате административного правонарушения или преступления, может быть разрешен судами по уголовным делам (ст.38 Кодекса об административной ответственности, ст.275 Уголовно-процессуального кодекса Республики Узбекистан).

5. Разъяснить, что требования касательно административных актов, действий (бездействия) административного органа по не рассмотрению заявлений о выдаче (регистрации) патентов (свидетельств) на объекты интеллектуальной собственности, отказу в выдаче патентов (свидетельств), продлению или отказу в продлении срока действия патентов (свидетельств), отказу в регистрации договоров о передаче другим лицам полностью или частично прав на объекты интеллектуальной собственности являются спорами, возникающими в сфере публично-правовых отношений и подведомственны административным судам.

Жалобы на решения Апелляционного совета уполномоченного государственного органа также подведомственны административным судам.

6. Обратить внимание судов, что в соответствии со ст.27 КоАС заявитель наряду с требованием о признании административного акта недействительным, действия (бездействия) должностного лица незаконным, вправе предъявить также требование о возмещении убытков, состоящих с этими требованиями в причинно-следственной связи.

В случае непредъявления заявителем требования о возмещении вреда, не лишает его права на обращение с данным требованием в суд по гражданским делам или экономический суд.

Требование о взыскании убытков, предусмотренных абзацем первым настоящего пункта, предъявленное в отдельном порядке, а также требования о взыскании не состоящих в причинно-следственной связи убытков или об их взыскании с иных лиц, не являющихся административными органами, рассматриваются судами по гражданским делам либо экономическими судами.

7. Суды должны учитывать, что требования о защите авторами и (или) правообладателями своих прав от любых нарушений участниками гражданско-правовых отношений, споры, вытекающие из лицензионного договора, договора о передаче другим лицам полностью или частично прав на объекты интеллектуальной собственности, и между авторами и (или) правообладателями, а также требования о взыскании ущерба, причиненного в результате использования объектов интеллектуальной собственности третьими лицами, о досрочном полном или частичном прекращении действия свидетельства на товарный знак разрешаются судами по гражданским делам или экономическими судами.

Дела о наследстве объектов интеллектуальной собственности и споры, связанные с некоторыми объектами интеллектуальной собственности, которые созданы в порядке выполнения служебных обязанностей или служебного задания (произведения, изобретения, полезные модели и промышленные образцы, селекционные достижения, топологии интегральных схем и т.д.), подведомственны судам по гражданским делам.

Исковое заявление уполномоченного государственного органа о взыскании штрафа с юридических лиц, нарушивших исключительные права в отношении некоторых объектов интеллектуальной собственности (изобретение, полезная модель, промышленные образцы, селекционное достижение, товарный знак, наименование места происхождения товара, фирменное наименование) подведомственно экономическим судам.

8. В ст.55 Конституции указано, что каждый имеет право на защиту своих прав и свобод всеми способами, не запрещенными законом. Каждому гарантирована судебная защита его прав и свобод, право обжалования в суд незаконных решений, действий и бездействия государственных органов и иных организаций, их должностных лиц.

В связи с этим обратить внимание судов, что если в законе и (или) в договоре не установлен обязательный порядок досудебного разрешения спора, нельзя возратить или отказать в принятии искового заявления (заявления), а если исковое заявление (заявление) принято к производству, то оно не может быть оставлено без рассмотрения или производство по нему прекращено на основании несоблюдения вышеприведенного порядка.

9. Разъяснить судам, что согласно ст.27 ГК несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет вправе самостоятельно защищать в суде свои права автора произведения науки, литературы или искусства, изобретения или иного охраняемого законом результата своей интеллектуальной деятельности.

Общие вопросы

10. Под правовой охраной объектов интеллектуальной собственности понимается признание этих объектов в соответствии с законодательством и предоставление государством исключительных прав автору и (или) правообладателям, а также предоставление соответствующих возможностей для защиты интеллектуальной собственности.

Правовая охрана объектов интеллектуальной собственности возникает:

в связи с их созданием;

в результате предоставления правовой охраны уполномоченным государственным органом в случаях и порядке, предусмотренных ГК или иными законами (ст.1032 ГК).

Правовая охрана может возникать в соответствии с международными договорами Республики Узбекистан в случаях, предусмотренных законом (например, ст.ст.4 и 6 Закона «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», ст.4 Закона «О географических указаниях»).

11. Разъяснить судам, что правовая охрана следующих объектов интеллектуальной собственности возникает на основании фактов их создания:

произведения науки, литературы и искусства;

исполнения, фонограммы, передачи организаций эфирного или кабельного вещания;

программы для электронных вычислительных машин и базы данных;

нераскрытая информация, в том числе, секреты производства (ноу-хау).

Данные объекты считаются созданными с момента их выражения в устной, письменной или иной объективной форме, позволяющей принять их другими лицами, и с этого момента у автора и (или) правообладателя возникают личные неимущественные и (или) имущественные (исключительные) права, а также предоставляется правовая охрана.

Регистрация таких объектов (получение патента, свидетельства и т.д.) не требуется. Соответственно, следует обратить внимание судов на то, что, даже если в законодательстве содержится положение о добровольной регистрации данных объектов, несоблюдение его не препятствует реализации вышеуказанных прав, в силу технического характера регистрации.

В связи с этим суды при разрешении споров, возникающих из частноправовых или публично-правовых отношений, должны определять момент возникновения указанного права у автора или правообладателя.

12. Суды должны принять во внимание, что правовая охрана следующих видов объектов интеллектуальной собственности осуществляется на основе выданного охранного документа (свидетельства, патента и т.д.):

изобретения, полезные модели, промышленные образцы (на основании патентов);

селекционные достижения (на основании патента);

товарные знаки (на основании свидетельства или регистрации);

фирменные наименования (в результате внесения в реестр фирменных наименований);

наименование мест происхождения товаров (на основании свидетельства или регистрации);

географические указания (на основании свидетельства или регистрации).

Разъяснить судам, что использование третьими лицами общеизвестных слов в фирменных наименованиях своих товаров (услуг) не означает нарушения прав обладателя данного фирменного наименования.

При этом обратить внимание судов, что правовая охрана общеизвестного товарного знака (знака обслуживания) возникает на основании решения Апелляционного совета уполномоченного государственного органа, принятого в соответствии с законодательством.

13. Судам следует иметь в виду, что споры, возникающие в связи с правовой охраной нераскрытой информации, разрешаются с учетом особенностей, определенных главой 64 ГК, законами Республики Узбекистан «О коммерческой тайне» и «О государственной тайне».

14. Обратить внимание судов, что исключительное право на объекты интеллектуальной собственности является срочным, за исключением прав на нераскрытую информацию, фирменное наименование, общеизвестный товарный знак.

В связи с этим, при рассмотрении дел данной категории суды также должны определять, не истек ли срок правовой охраны.

15. Согласно законодательству, авторы результатов интеллектуальной деятельности имеют личные неимущественные и имущественные права на эти результаты (ст.1033 ГК).

В случаях, предусмотренных законодательством, имущественные права могут принадлежать другим лицам (например, служебное произведение), а личные неимущественные права – не существовать (например, фонограмма, эфирное или кабельное вещание).

16. Судам следует учитывать, что при рассмотрении споров, связанных с личными неимущественными правами, под личными неимущественными правами понимаются права, не имеющие имущественного содержания, определяющие творческий статус создателя (автора) объекта, направленные на укрепление и защиту прав,

вытекающих из этого статуса, бессрочные исключительные права, которые принадлежат только автору и не могут быть отчуждены.

Обратить внимание судов, что личные неимущественные права автора принадлежат ему независимо от видов, содержания и размера его имущественных прав, и такие права сохраняются даже в случае перехода имущественных прав другим лицам.

Поэтому сделки по переходу личных неимущественных прав другим лицам (например, когда автор отказывается от этого права по своей воле и передает его на основании соглашения или договора) являются ничтожными сделками в соответствии со статьей 116 ГК.

17. Под имущественными правами автора понимаются его права на использование результатов своей интеллектуальной деятельности, на передачу права использования другим лицам или на предоставление разрешения на их использование.

Исходя из этого, обратить внимание судов на необходимость правильного определения круга лиц, заинтересованных в окончательном исходе дела.

18. Разъяснить судам, что независимо от того, передал ли автор свои имущественные права другим лицам или нет, он вправе обратиться в суд в целях защиты своих личных неимущественных прав от любых нарушений (например, неуказание имени автора при издании произведения издательством, приобретшим исключительные права на него, нарушение прав на охрану репутации, чести и достоинства автора).

19. Согласно законодательству, права на средства индивидуализации отличаются от прав на результаты интеллектуальной деятельности, и обладателям этих средств принадлежат только имущественные права (ст.1033 ГК).

20. На основании положений ст.1034 ГК разъяснить судам, что при переходе имущественных прав в полном объеме к другим лицам правообладатель отчуждает это право, и у третьих лиц возникают имущественные права на объект, а в случае частичной передачи за правообладателем сохраняется определенная часть этого права.

21. Обратить внимание, что договоры в отношении некоторых объектов интеллектуальной собственности (лицензионный договор, полная или частичная передача прав другому лицу), прямо предусмотренные законом, должны быть зарегистрированы в установленном порядке в уполномоченном государственном органе. Разъяснить судам, что при отсутствии такой процедуры, регистрация договора об интеллектуальной собственности (авторского договора, лицензионного договора об использовании фирменного наименования) не требуется.

22. Обратить внимание судов, что при переходе исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности к нескольким наследникам эти права не могут быть разделены между ними в виде процентов или частей. В этом случае использование исключительных прав осуществляется наследниками совместно.

23. Судам следует учитывать наличие в законодательстве исключений в отношении перехода имущественных прав от правообладателей к другим лицам в отношении некоторых объектов интеллектуальной собственности (например, не допускается передача другим лицам права пользования наименованием места происхождения товаров, географическими указаниями, совершение сделок об их отчуждении или разрешение на их использование по лицензии другому лицу).

24. Суды должны учитывать, что защита прав интеллектуальной собственности может осуществляться общими и специальными способами.

Общий способ определен в ст.11 ГК, в связи с чем обратить внимание судов на то, что все способы защиты гражданских прав, определенные настоящей статьей, применяются и к защите прав в отношении объектов интеллектуальной собственности.

Специальные способы установлены в ст.ст.1040 и 1107 ГК, и в зависимости от вида материальных объектов, которыми нарушены исключительные права, могут быть приняты следующие меры:

изъятие материальных объектов, с помощью которых нарушены исключительные права, и материальных объектов, созданных в результате такого нарушения;

обязательная публикация о допущенном нарушении, с включением в нее сведений о том, кому принадлежит нарушенное право;

уничтожение лицом, неправомерно использующим товарный знак, изготовленных изображений товарного знака, удаление с товара или его упаковки незаконно используемого товарного знака или обозначения, сходного с ним до степени смешения, при невозможности выполнить эти требования - уничтожение соответствующего товара.

Также допускается осуществление защиты прав на объекты интеллектуальной собственности иными специальными способами, предусмотренными законом.

25. Обратить внимание судов, что согласно ст.14 ГК если лицо, нарушившее право, получило вследствие этого доходы, лицо, право которого нарушено, вправе требовать возмещения наряду с другими убытками упущенной выгоды в размере не меньшем, чем такие доходы.

Авторское право

26. К объектам авторского права относятся литературные произведения (литературно-художественные, научные, учебные, публицистические и т.п.); драматические и сценарные произведения; музыкальные произведения с текстом и без текста; музыкально-драматические произведения; хореографические произведения и пантомимы; аудиовизуальные произведения; произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна и другие произведения изобразительного искусства; произведения декоративно-прикладного и сценографического искусства; произведения архитектуры, градостроительства и садово-паркового искусства; фотографические произведения и произведения, полученные способами, аналогичными фотографии; географические, геологические и другие карты, планы, эскизы и произведения, относящиеся к географии, топографии и другим наукам; программы для электронно-вычислительных машин (ЭВМ) всех видов, включая прикладные программы и операционные системы, а также иные произведения, соответствующие требованиям, установленным ст.1041 ГК (ст.1042 ГК).

Разъяснить судам, что физическое лицо, создавшее произведение своим творческим трудом, считается автором, а лица, оказавшие ему техническую поддержку (набор текста, корректура и т.д.), не признаются соавторами произведения.

27. Личные неимущественные права, перечисленные в ст.1051 ГК и ст.18 Закона «Об авторском праве и смежных правах» (право признаваться автором, право на авторское имя, право на обнародование, право на отзыв произведения, право на защиту репутации автора) неприкосновенны.

Судам следует учитывать, что личные неимущественные права автора не передаются по наследству. Однако, наследники автора или лицо, которому автор доверил защиту своих личных неимущественных прав, а также уполномоченный государственный орган в случае отсутствия наследников, вправе без каких-либо ограничений защищать эти права автора.

28. Следует обратить внимание на то, что согласно ст.1056 ГК и ст.19 Закона «Об авторском праве и смежных правах», в случае нарушения имущественных прав автора, они могут быть защищены автором и (или) правообладателем, их наследниками, организацией, управляющей имущественными правами на коллективной основе, а также уполномоченным государственным органом.

29. Суды должны учитывать, что авторское право распространяется как на обнародованные, так и на необнародованные произведения.

Под обнародованием произведения понимается осуществленное с согласия автора действие, которое впервые делает произведение

доступным для всеобщего сведения путем его опубликования, публичного показа, публичного исполнения, передачи в эфир или иным способом.

Соответственно, необходимо иметь в виду, что независимо от того, являются ли объекты авторского права выпущенными (обнародованными, опубликованными) или не выпущенными в свет произведениями, они подлежат охране авторским правом.

Обратить внимание судов, что автор вправе отказаться (право на отзыв произведения) от ранее принятого решения об обнародовании, при условии возмещения лицам, получившим право на использование произведения, причиненного таким решением ущерба, включая упущенную выгоду.

Авторское право распространяется не только на произведение в целом, но и на его часть, если эта часть произведения является результатом творческой деятельности и может быть использована самостоятельно.

30. В соответствии со ст.1041 ГК, поскольку авторское право распространяется не на идеи, принципы, методы, процессы, системы, способы или концепции, а на форму их выражения, то для того, чтобы они стали объектом правовой охраны, произведение должно существовать объективно (например, сама идея создания картины не делает эту идею объектом охраны).

При этом выражение произведения в той или иной объективной форме находит отражение, как правило, в форме материального предмета (например, книги, статуи и т. д.). Соответственно, то, что научные, научно-публицистические произведения называются «концепцией», «системой», не означает, что они не являются объектом авторства.

Произведение может быть в письменной, устной, аудио - или видеозаписи, изобразительной, объемно-пространственной, электронной и других формах (например, произведение, созданное с помощью компьютерных программ или файлы, размещенные в социальных сетях).

31. Разъяснить судам, что исключительное право автора на объект остается за автором и в случае перехода права собственности на созданный материальный объект к другому лицу, то есть переход права собственности на материальный объект (например, книга, скульптуры, картины, рисунки), в котором выражено произведение, другому лицу не означает переход авторских прав этому лицу. В этом случае суды должны исходить из требований ст. 1038 ГК.

32. Суды при рассмотрении споров касательно авторских прав должны различать форму или форму и содержание произведений, являющихся объектами авторского права (например, музыкальные произведения – музыкальные ноты, произведения изобразительного искусства – линии, цвета). При этом разъяснить, что авторским правом охраняются только элементы формы или формы и содержания

произведения вместе взятые, а элемент содержания сам по себе законом не охраняется.

33. В связи с тем, что в большинстве случаев для определения формы или формы и содержания произведения требуются специальные знания, суды при разрешении дел данной категории по необходимости должны получать мнение специалиста, обладающего специальными знаниями, или назначить экспертизу для определения формы или формы и содержания произведения.

Например, при возникновении спора о взаимном сходстве музыки, определяется идентичность формы и звучания (ноты и их расположение) обоих музыкальных произведений.

34. Согласно законодательству, под производными произведениями понимаются переводы, разработки, аннотации, рефераты, рецензии, комментарии, инсценировки, аранжировки, упрощения и иные обработки произведений науки, литературы и искусства.

Такие произведения создаются в результате обработки произведений науки, литературы, искусства, являющихся результатами творческой деятельности другого автора, или произведений народного творчества, а также в результате их перевода, собирания и иного способа обобщения.

При рассмотрении судами споров о производных произведениях, если производное произведение создано в результате переработки другого произведения, следует выяснить, соблюдались ли права на переработанное произведение. При этом соблюдением прав на переработанное произведение считается письменное согласие автора и (или) правообладателя либо заключение авторского договора.

35. Автору производного произведения принадлежат авторские права на переработку произведения науки, литературы и искусства, выполненную указанным автором. Авторское право на производное произведение регулируется ст.1048 ГК, ст.13 Закона «Об авторском праве и смежных правах».

36. Сборники (энциклопедии, антологии, базы данных) и другие произведения, представляющие собой по подбору или расположению материалов результат творческого труда, являются составными произведениями.

Автору (составителю) составного произведения принадлежат авторские права на подбор или размещение произведенных указанным автором материалов, представляющих собой результат творческого труда.

При рассмотрении судами споров касательно составных произведений, если составное произведение создано на основе других произведений, следует установить соблюдены ли права на каждое из произведений, входящих в составное произведение. При этом, соблюдением прав на произведения, входящие в составное произведение, считается письменное согласие соответствующего автора и (или) правообладателя либо заключение авторского договора.

37. Обратить внимание судов на возможность ограничения исключительных прав автора и иных лиц на использование произведения в случаях, предусмотренных в ст.1060 ГК, ст.ст.25-33 Закона «Об авторском праве и смежные права» или других законах.

Соответственно, обратить внимание на необходимость получения судами мнения специалиста или назначения экспертизы в целях правильного установления факта нанесения ущерба нормальному использованию произведения и необоснованного ущемления законных интересов автора.

38. Учитывая срочный характер имущественных прав автора, суды должны применять такие сроки на основании главы 60 (ст.1065) ГК и Закона «Об авторском праве и смежных правах» (ст.35).

39. На основании требований ст.1062 ГК разъяснить судам, что если произведение создано в процессе работы или с использованием имущества работодателя, но создано не в рамках выполнения служебных обязанностей или в порядке служебного поручения, оно не считается служебным произведением.

Товарный знак (знак обслуживания)

40. Разъяснить, что требование владельца товарного знака относительно защиты права на товарный знак не может быть отклонено на основании доказательств второй стороны касательно незаконности его регистрации, пока свидетельство на этот товарный знак не признано недействительным или срок его действия не окончен (не прекращен).

41. Суды при разрешении дел о досрочном прекращении действия свидетельства на товарный знак в связи с неиспользованием товарного знака, должны проверить использование товарного знака в соответствии с требованиями ст.27 Закона “О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров”. В данном случае, при определении причин неиспользования товарного знака должны быть приняты во внимание обстоятельства, не зависящие от правообладателя, или злоупотребление правом и другие.

При рассмотрении дел о досрочном прекращении действия свидетельства на товарный знак спор разрешается в пределах исковых требований путем проверки факта использования каждого товара или услуги в классе (классах) и (или) рубрике (рубриках).

Разъяснить судам, что применение товарного знака на этикетках, упаковках товаров, находящихся в гражданском обороте, в документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот, и в доменном имени также может быть признано использованием товарного знака.

42. Разъяснить, что использование товарного знака третьими лицами со дня подачи заявки на его регистрацию уполномоченному государственному органу до дня его государственной регистрации не считается нарушением прав заявителя на знак, за исключением случаев недобросовестной конкуренции.

43. При рассмотрении дел о нарушении прав на товарный знак и прекращении незаконного использования доменного имени в качестве меры по обеспечению иска Администратору может быть запрещено совершать любые действия, направленные на аннулирование доменного имени, в том числе, передачу прав на управление доменным именем другому лицу, смену регистратора и другие действия.

44. Разъяснить судам, что тождественность товарных знаков, степень сходства и влияющие на его охраноспособность другие признаки определяются на основании ст.10 Закона «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» и «Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания», зарегистрированных Министерством юстиции Республики Узбекистан от 29 июля 2009 года за № 1988.

При наличии соответствующих доказательств суд при определении противоречий между товарным знаком и спорным обозначением может принять во внимание следующее:

использование товарного знака правообладателем для видов товаров (услуг) класса (классов), указанных в свидетельстве на товарный знак;

объем (территория) и продолжительность использования товарного знака правообладателем;

узнаваемость товарного знака, степень ее известности и популярности;

степень удовлетворенности потребителей товаром (в зависимости от категории товаров и их цены).

При определении смешения могут быть приняты во внимание доказательства явного смешения представленного лицами, участвующими в деле, знака и товарного знака, в том числе, могут быть учтены проведенные опросы среди потребителей касательно соответствующих товаров.

45. Судам принять во внимание, что, согласно ст.1107¹ ГК, если товар с обозначением товарным знаком был введен правообладателем в гражданский оборот законным путем, то осуществление последующего оборота данного товара не считается нарушением исключительных прав правообладателя.

Право на промышленную собственность

46. Обратить внимание судов, что права на промышленную собственность охраняются только в случае выдачи патента в соответствии со ст.1082 ГК.

47. Суды при рассмотрении споров об авторстве (соавторстве) изобретения, полезной модели или промышленного образца должны определять характер участия каждого лица, претендующего на авторство, в создании технических решений, художественно-конструкторских решений.

Если единое (одно) техническое решение или художественно-конструкторское решение создано в результате творческого труда нескольких лиц, то они признаются авторами данного объекта интеллектуальной собственности.

В соавторстве не имеет значения выполнение работы вместе или по отдельности, а также степень творческого вклада. Главным является наличие такого вклада.

48. Разъяснить судам, что для того, чтобы лицо считалось автором (соавтором) изобретения, полезной модели или промышленного образца, оно должно своим творческим трудом участвовать в создании объекта промышленной собственности. Под созданием обозначается творческая деятельность.

Соответственно, обратить внимание на то, что лица, не внесшие личного творческого вклада в создание изобретения, полезной модели или промышленного образца, а лишь оказавшие автору техническую, организационную или материальную поддержку либо содействовавшие в оформлении и использовании прав на объект промышленной собственности, авторами не признаются.

49. При оспаривании отказа в выдаче патента на объекты промышленной собственности, проверка условий патентоспособности осуществляется на основании ст.ст.6-8 Закона «Об изобретениях, полезных моделях и промышленных образцах» и иных актов законодательства.

50. Согласно законодательству, если несколько лиц самостоятельно создали объект промышленной собственности, право на получение патента принадлежит лицу, впервые подавшему заявку на выдачу патента в уполномоченный государственный орган.

Если патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец получен в результате противоправного заимствования, то автор (соавтор) имеет право оспаривать выдачу патента либо потребовать передачи ему патента, как патентообладателю, в суде по гражданским делам.

В связи с этим, при рассмотрении таких споров необходимо установить, кто является автором изобретения, полезной модели или промышленного образца, имеет ли место факт противоправного заимствования (например, кража, обман, принуждение, запугивание и т.д.).

Лицо может доказать принадлежность объекта промышленной собственности рукописными копиями, свидетельствующими об их создании, иными доказательствами, подтверждающими его первое создание и (или) его использование.

51. Разъяснить судам, что если в продукте (изделии) использовалось каждое обозначение, включенное в независимый пункт формулы изобретения, полезной модели или связанное с ним обозначение, то этот продукт (изделие) считается изготовленным с использованием запатентованного изобретения, полезной модели, а способ, охраняемый патентом на изобретение – примененным.

52. Разъяснить судам, что если имеются два патента с разными датами приоритета, выданные на одинаковые изобретения, полезные модели и промышленные образцы или на изобретения, отличающиеся только эквивалентными обозначениями, то действия патентообладателя по использованию патента с более поздней датой приоритета не рассматривается как нарушение патента с более ранней датой приоритета до тех пор, пока патент с более поздней датой приоритета не будет признан недействительным.

53. Согласно законодательству, любое юридическое или физическое лицо, которое до установленной даты приоритета объекта промышленной собственности использовало созданное независимо от его автора тождественное решение или сделало необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее его безвозмездное использование без расширения объема производства.

В связи с этим под расширением объема производства понимается количественное изменение объема последующего произведенного продукта (штуки, килограммы, метры и другие) по сравнению с объемом использования до даты приоритета объекта промышленной собственности, а также расширение объема выпуска в других формах.

Любое расширение объема использования запатентованного объекта промышленной собственности лицом, первоначально использующим его, создает необходимость получения разрешения патентообладателя.

Право преждепользования возникает по основаниям, установленным законодательством.

54. При возникновении спора между работником и работодателем по поводу создания определенного изобретения, полезной модели или промышленного образца в связи с выполнением служебных обязанностей или конкретного служебного поручения, полученного от работодателя, суды должны учитывать содержание трудовых обязанностей работника, наличие или отсутствие конкретного поручения, полученного от работодателя.

Заключительные положения

55. Суды в результате рассмотрения споров, возникающих в сфере интеллектуальной собственности, должны реагировать на каждый случай нарушения законодательства.

56. Суд Республики Каракалпакстан, суды областей и города Ташкента, Административный суд Республики Каракалпакстан, административные суды областей и города Ташкента должны регулярно обобщать судебную практику по применению законодательства в сфере интеллектуальной собственности и принимать меры по недопущению судебных ошибок при рассмотрении дел данной категории.

**Председатель Верховного суда
Республики Узбекистан**

Б. Исламов

**Секретарь Пленума,
судья Верховного суда**

Н. Хакимова