

В Арбитражный суд города Москвы
115225, г. Москва,
ул. Большая Тульская, д. 17

Истец: Продюсер
ОГРНИП [xxx]
ИНН [xxx]

Ответчик 1: Артист
ОГРНИП [xxx]
ИНН [xxx]

Ответчик 2: Организатор
ОГРН [xxx]
ИНН [xxx]
Место нахождения: [xxx]

Дело №: [xxx]

Судья: [xxx]

ОТЗЫВ НА ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

о выплате компенсации за нарушение исключительных прав
на произведения с текстом

В производстве Арбитражного суда города Москвы («Суд») находится дело № [xxx]¹ по иску Продюсера («Истец») как лицензиата по исключительной лицензии к Артисту («Ответчик 1») и Организатору («Ответчик 2») о солидарном взыскании компенсации в размере 2 400 000 рублей за нарушение исключительных прав на 10 музыкальных произведений с текстом («Спорные произведения») посредством их публичного исполнения.

Ответчик 2 не согласен с требованиями Истца, находит их безосновательными и не подлежащими удовлетворению ввиду того, что:

- (1) Истец не обладает правом на иск о выплате компенсации за нарушение исключительных прав на Спорные произведения (п. 2 ст. 1250, п. 3 ст. 1252, ст. 1254, пп. 1 ст. 1301 ГК РФ);
- (2) Спорный договор между Ответчиком 1 и Ответчиком 2 действителен; Ответчик 2 не вторгся в договорные отношения между Истцом и Ответчиком 1;
- (3) основания для солидарной ответственности Ответчика 1 и Ответчика 2 отсутствуют;
- (4) заявленный Истцом размер компенсации является необоснованным, чрезмерным и не отвечает требованиям соразмерности, разумности и справедливости (п. 3 ст. 1252 ГК РФ, пп. 1 ст. 1301 ГК РФ).

Ниже подробнее изложены фактические обстоятельства и правовая позиция Ответчика 2.

¹ Неизвестная информация обозначена в тексте документа следующим образом: [xxx]. Предположения Ответчика 2 также указаны в квадратных скобках курсивом, например: *[лицензионный]*.

1. ФАКТИЧЕСКИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ДЕЛА

[дд.мм.гггг] Ответчик 1 и Ответчик 2 заключили [лицензионный] договор («Спорный договор»), в соответствии с которым Ответчик 2 обязался организовать для Ответчика 1, как минимум, одно концертное выступление.

В соответствии со Спорным договором Ответчик 1 предоставил Ответчику 2 заверения о том, что:

- (1) Ответчик 1 является правообладателем Спорных произведений;
- (2) Исполнение Спорных произведений во исполнение Спорного договора не приведет к нарушению каких-либо прав третьих лиц.

Будучи добросовестным участником гражданского оборота и разумно полагаясь на предоставленные заверения, Ответчик 2 вступил в Спорный договор с Ответчиком 1.

[дд.мм.гггг] состоялся концерт, организованный Ответчиком 2, на котором Ответчик 1 исполнил Спорные произведения. В качестве встречного предоставления по Спорному договору Ответчик 2 выплатил Ответчику 1 [лицензионное] вознаграждение в размере 500 000 рублей.

[дд.мм.гггг] Истец обратился с иском о солидарном взыскании с Ответчика 1 и Ответчика 2 компенсации в размере 2 400 000 рублей за нарушение исключительных прав на Спорные произведения. Истец основывает свое требование на заключенном между ним и Ответчиком 1 продюсерском договоре, в соответствии с которым, по мнению Истца, Ответчик 1 предоставил ему «исключительные права» на Спорные произведения на определенный срок на условиях исключительной лицензии и обязался не использовать Спорные произведения без согласия Истца («Лицензионный договор»).

При этом сам факт включения вышеуказанных заверений в текст Спорного договора свидетельствует о том, что Ответчику 2 не было известно о факте заключения Лицензионного договора.

2. ПРАВОВАЯ ПОЗИЦИЯ

(1) Истец не обладает правом на иск о выплате компенсации за нарушение исключительных прав на Спорные произведения

В соответствии с п. 2 ст. 1250 ГК РФ предусмотренные ГК РФ способы защиты интеллектуальных прав могут применяться по требованию следующих заявителей:

- правообладателей;
- организаций по управлению правами на коллективной основе;
- иных лиц в случаях, установленных законом.

Вместе с этим абз. 1 п. 3 ст. 1252 ГК РФ указывает, что с требованием о выплате компенсации за нарушение исключительного права вместо возмещения убытков в случаях, предусмотренных ГК РФ для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности («РИД») или средств индивидуализации («СИ»), вправе обращаться *правообладатель*.

С указанным согласуется положение ст. 1301 ГК РФ, в соответствии с которым такой способ защиты, как требование о выплате компенсации, вправе использовать «*автор или иной правообладатель*».

Следовательно, системное толкование п. 2 ст. 1250, абз. 1 п. 3 ст. 1252 и ст. 1301 приводит к тому, что такой способ защиты нарушенного исключительного права на РИД или СИ, как взыскание компенсации, может быть применен только по требованию правообладателя.

Тем не менее, ст. 1254 ГК РФ предусматривает возможность использования указанного способа защиты лицензиатом по исключительной лицензии. Однако, исходя из буквального содержания данной нормы, для удовлетворения требования лицензиата по исключительной лицензии о выплате компенсации необходимо наличие совокупности трех следующих условий:

- а) нарушение третьим лицом исключительного права на РИД или СИ;
- б) действие выданной исключительной лицензии в отношении указанных РИД или СИ;
- с) нарушение исключительного права должно затрагивать права лицензиата, полученные им на основании лицензионного договора.

Таким образом, положение ст. 1254 ГК РФ:

- по сравнению с п. 2 ст. 1250 ГК РФ: согласуется с данной нормой – лицензиат по исключительной лицензии подпадает под категорию «иных лиц в случаях, установленных законом»;
- по сравнению с абз. 1 п. 3 ст. 1252 и ст. 1301 ГК РФ: расширяет круг субъектов, обладающих активной легитимацией по иску о выплате компенсации, относя к ним, помимо правообладателей, лицензиата по исключительной лицензии.

Итого, требование о выплате компенсации может быть удовлетворено, если оно заявлено либо (i) правообладателем, либо (ii) лицензиатом по исключительной лицензии в случае одновременного наличия вышеуказанных условий *a), b) и c)*.

Однако по указанным ниже причинам Истец не подпадает ни в группу (i), ни в группу (ii), по причине чего он не является активно легитимированным на заявленный им иск.

(i) *Истец не является правообладателем Спорных произведений*

Согласно положению абз. 1 п. 1 ст. 1229 ГК РФ правообладателем являются либо гражданин, либо юридическое лицо, *обладающие исключительным правом* на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации.

Однако абз. 1 п. 1 ст. 1235 ГК РФ устанавливает, что по лицензионному договору *обладатель исключительного права* на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) *право использования* такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах.

Из совокупности приведенных норм абз. 1 п. 1 ст. 1229 и абз. 1 п. 1 ст. 1235 ГК РФ следует нехитрый, но основополагающий вывод: поскольку лицензиат обладает не

исключительным правом на РИД или СИ, а правом использования такого РИД или СИ, он не является правообладателем по смыслу части четвертой ГК РФ.

Без сомнений, обладатель права использования РИД или СИ является правообладателем в материально-правовом смысле, однако, такой субъект не выступает правообладателем именно по смыслу части четвертой ГК РФ (см. *Комментарий*², с. 51).

При этом исключительный характер выданной обладателем исключительного права лицензии не трансформирует предоставленное право использования РИД или СИ в исключительное право на такой объект интеллектуальных прав и, следовательно, не превращает лицензиата, получившего исключительную лицензию, в правообладателя. Однако, вопреки данному заключению, Истец, утверждая, что Ответчик 2 допустил «нарушение исключительных прав» на Спорные произведения, по всей видимости, считает себя обладающим исключительными правами на них (например, см. §§ 1, 5.1, 14.2, 29, 47, 57 *искового заявления*). Одновременно с этим Истец признает Ответчика 1 правообладателем Спорных произведения (например, см. §§ 3, 14.3, 24, 27 *искового заявления*), то есть также обладателем исключительных прав на них (абз. 1 п. 1 ст. 1229 ГК РФ).

Из указанного, в частности, следует, что Истец не может определиться, за защитой каких именно принадлежащих ему и нарушенных, по его мнению, прав он обратился в Суд. В связи с этим Судом может быть обоснованно поставлен вопрос об отсутствии у Истца заинтересованности, необходимой для обращения в арбитражный суд (ч. 1 ст. 4 АПК РФ).

Независимо от этого, как показано выше, невозможность квалификации Истца в качестве правообладателя Спорных произведений приводит к выводу об отсутствии у него активной легитимации правообладателя на иск о выплате компенсации за нарушение исключительных прав на Спорные произведения.

- (ii) Совокупность условий а), b) и с), необходимая для надления лицензиата по исключительной лицензии правом на иск о выплате компенсации, в настоящем деле отсутствует

Как продемонстрировано выше, одним из обязательных условий, наличие совокупности которых в соответствии с нормой ст. 1254 ГК РФ необходимо для удовлетворения требования лицензиата по исключительной лицензии о выплате компенсации, выступает нарушение третьим лицом исключительного права на РИД или СИ (условие а) выше). Следовательно, деятельность ответчика по такому иску должна не только затрагивать право использования РИД или СИ, предоставленное истцу, но и нарушать исключительное право самого правообладателя такого РИД или СИ.

Данный вывод находит свое подтверждение и в правовой литературе:

«Лицензиат по исключительной лицензии наделяется правом защищать свои права, полученные на основании лицензионного договора и нарушенные в результате нарушения третьими лицами самого исключительного права, теми способами защиты, которые предусмотрены Кодексом для обладателя исключительного права» (Комментарий, с. 99).

² Здесь и далее «Комментарий» означает: Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (постатейный) / Отв. ред. Е.А. Павлова. – М.: ИЦЧП им. С.С. Алексеева при Президенте РФ, 2018.

Ссылка Истца на абз. 3 п. 79 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» («ПП ВС РФ N 10»; § 23 *искового заявления*) никаким образом не подтверждает доводы Истца, поскольку данное разъяснение указывает лишь на необходимость наличия нарушения права использования РИД или СИ, предоставленного лицензиату по исключительной лицензии, для удовлетворения иска последнего о выплате компенсации (условие *с*) выше). Однако ни это, ни какое-либо иное положение п. 79 ПП ВС РФ N 10 ничего не говорит об обязательности либо необязательности наличия одновременного нарушения исключительного права правообладателя РИД или СИ для удовлетворения такого иска лицензиата. Иными словами, ПП ВС РФ N 10 попросту не дает ответа на вопрос о том, должно ли исключительное право правообладателя быть одновременно нарушенным. Такое решение представляется обоснованным, ведь прямой ответ на этот вопрос и так содержится в законе, а именно в ст. 1254 ГК РФ.

Истец, очевидно, выгодно для себя умалчивает о том, наличествует ли в настоящем деле нарушение принадлежащих Ответчику 1 исключительных прав на Спорные произведения, то есть выполняется ли обязательное условие *а)* из ст. 1254 ГК РФ. Если признать, что Ответчик 2 одновременно с нарушением прав Истца нарушил и исключительные права Ответчика 1, процессуальная стратегия Истца была бы абсурдной, ведь тогда требование о солидарной выплате компенсации к Ответчику 1 было бы бесперспективным ввиду нарушения прав и самого Ответчика 1 действиями Ответчика 2, заявленная Истцом солидарность ответственности Ответчика 1 и Ответчика 2 пропала бы в силу того, что Ответчик 1 был бы ненадлежащим ответчиком (он мог бы выступить или не выступить соистцом, но никак не соответчиком по требованию о выплате компенсации).

Умалчивание Истца связано с тем, что ответ на поставленный вопрос о наличии нарушения Ответчиком 2 исключительных прав Ответчика 1 и, следовательно, выполнении условия *а)* из ст. 1254 был бы, разумеется, отрицательным – Ответчик 2 не нарушил принадлежащие Ответчику 1 исключительные права на Спорные произведения.

Заключив Спорный договор, Ответчик 1, очевидно, выразил свою волю на предоставление Ответчику 2 права использования Спорных произведений (п. 3 ст. 154 ГК РФ). Игнорирование такого волеизъявления Ответчика 1 привело бы к тому, что последний действовал бы противоречиво, дав согласие на нарушение принадлежащих ему самому исключительных прав.

Вместо разумно ожидаемого ответа на поставленный выше вопрос Истец выбрал путь пространственных рассуждений об оппортунизме Ответчика 2, что, по мнению Истца, приводит к недействительности Спорного договора. Ответ на такие рассуждения дан в разделе (2) ниже.

Тем не менее, подобные умозаключения со стороны Истца не приводят к исчезновению из ст. 1254 ГК РФ такого обязательного условия для удовлетворения иска лицензиата по исключительной лицензии о выплате компенсации, как сопутствующее нарушение исключительных прав правообладателя.

Представленное выше показывает, что условие *а)* в настоящем деле отсутствует; Ответчик 2 не нарушал исключительных прав Ответчика 1. В связи с этим не выполняется совокупность предусмотренных ст. 1254 ГК РФ необходимых условий, следовательно, Истец не обладает правом на иск на основе указанной статьи, а сам заявленный им иск подлежит отклонению.

(2) Спорный договор между Ответчиком 1 и Ответчиком 2 действителен; Ответчик 2 не вторгался в договорные отношения между Истцом и Ответчиком 1

В исковом заявлении Истец ссылается на ничтожность Спорного договора между Ответчиком 1 и Ответчиком 2 (§§ 14.3, 32–37 искового заявления). Ответчик 2 не согласен с этой позицией, так как Истец не доказал:

- (i) нарушение своего права или охраняемого законом интереса, влекущее ничтожность Спорного договора (п. 2 ст. 168 ГК РФ);
- (ii) необходимость применения последствий ничтожности Спорного договора (абз. 2 п. 3 ст. 166 ГК РФ).

Во-первых, Истец не доказал то, нарушение какого принадлежащего ему права влечет ничтожность Спорного договора между Ответчиком 1 и Ответчиком 2. Бремя доказывания ничтожности сделки лежит на том лице, которое об этом заявляет:

«В пункте 84 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» разъяснено: «Гражданский кодекс допускает предъявление исков о признании недействительной ничтожной сделки без заявления требования о применении последствий ее недействительности, если истец имеет законный интерес в признании такой сделки недействительной»

(постановление Суда по интеллектуальным правам от 04.06.2021 N C01-511/2021 по делу N A40-287013/2019).

Во-вторых, в исковом заявлении отсутствует обоснование необходимости применения последствий ничтожности Спорного договора. Если Суд придёт к выводу о том, что Истец обладает правом на иск, заявленный им к Ответчику 2, Спорный договор между Ответчиком 1 и Ответчиком 2 не препятствует Истцу в реализации его прав.

Также Истец ссылается на практику Суда по интеллектуальным правам, которая, по мнению Истца, поддерживает его доводы (§ 34 искового заявления). Однако в приведенном Истцом деле договор был признан недействительным ввиду последующего продолжения отношений между сторонами. Существует более позднее дело, в котором Суд по интеллектуальным правам уточнил свою позицию:

«При таких обстоятельствах Суд по интеллектуальным правам считает, что суды пришли к правильному выводу о том, что оснований для признания оспариваемых сделок недействительными и применения последствий недействительности сделок не имеется, так как сам факт нарушения муниципальным предприятием порядка проведения торгов не может являться основанием для признания этих торгов недействительными по иску лица, чьи имущественные права и интересы данными нарушениями не затрагиваются и не могут быть восстановлены при применении последствий недействительности заключенной на торгах сделки в виде возврата сторон в первоначальное положение, поскольку спорные договоры были исполнены сторонами»

(постановление Суда по интеллектуальным правам от 18.03.2021 N C01-1915/2020 по делу N A46-7743/2020).

Истец неоднократно указывает в исковом заявлении на оппортунизм со стороны Ответчика 2, то есть на умысел в его действиях, если перейти на язык права. Тем не менее одним указанием на факт размещения информации о заключении Лицензионного договора в СМИ нельзя подтвердить умысел Ответчика 2. Со стороны Ответчика 2 отсутствовало намерение причинить Истцу вред (ч. 2 ст. 64 АПК РФ). Нормальный для гражданского оборота стандарт поведения потенциального лицензиата при заключении лицензионного договора – это задать вопрос потенциальному лицензиару о наличии либо отсутствии исключительной лицензии в отношении интересующего потенциального лицензиата РИД или СИ. Поскольку в Спорном договоре содержится заверение Ответчика 1 о том, что исполнение Спорных произведений не приведет к нарушению каких-либо прав третьих лиц, постольку Ответчик 2 полностью следовал стандарту поведения при заключении Спорного договора.

Кроме того, в соответствии с Лицензионным договором ответственность Ответчика 1 ограничена 60% его дохода, полученного от нарушения Лицензионного договора. Если признать Спорный договор недействительным, ответственность Ответчика 1 ввиду последующей реституции станет равной 0, так как каких-либо денежных средств он в итоге не получит.

Таким образом, Спорный договор действителен, а доводы Истца о его ничтожности не имеют под собой правового основания.

(3) Основания для солидарной ответственности Ответчика 1 и Ответчика 2 отсутствуют

Истец обосновывает солидарную ответственность Ответчика 1 и Ответчика 2 ссылкой на вторжение Ответчика 2 в договорные отношения между Истцом и Ответчиком 1. Вместе с этим Истец не учитывает относительность обязательства между ним и Ответчиком 1 (п. 3 ст. 308 ГК РФ). Кроме того, в российском праве отсутствует ответственность за интервенцию в чужие договорные отношения, поскольку лицо не может нарушить то право, которое нельзя ему противопоставить; в отношении Ответчика 2 такого права не существует.

Истец опирается на ст. 1080 ГК РФ (§ 92 искового заявления) для обоснования солидарной ответственности Ответчика 1 и Ответчика 2. Однако указанная статья ГК РФ применима в случаях причинения вреда, следовательно, она не охватывает настоящий случай, так как, по мнению Истца, имело место нарушение его исключительных прав, а не причинение вреда имуществу юридического лица (п. 1 ст. 1064 ГК РФ). В связи с этим необоснованной является и ссылка Истца на п. 9 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 N 49 (§ 92 искового заявления), так как в настоящем деле не стоит вопрос о возмещении вреда, причиненного имуществу.

Не подлежит применению и п. 71 ПП ВС РФ N 10 в настоящем деле, так как Ответчик 2 лишь пригласил Ответчика 1 выступить на концерте; Ответчик 2 не исполнял самостоятельно Спорные произведения. Следовательно, со стороны Ответчика 2 в принципе не было исполнения Спорных произведений, если анализировать его правоотношения с Ответчиком 1.

(4) Заявленный Истцом размер компенсации является необоснованным, чрезмерным и не отвечает требованиям соразмерности, разумности и справедливости

Необходимо учесть, что в Лицензионном договоре между Истцом и Ответчиком 1 установлена неустойка, которая одновременно является договорным ограничением ответственности (п. 1 ст. 400 ГК РФ), в размере 60% от вознаграждения Ответчика 1. Последний получил 500 000 рублей; размер его ответственности составляет 300 000 рублей. Требовать большего возмещения Истец не может ни с Ответчика 1, ни с Ответчика 2.

В ином случае Истец получит сверхкомпенсацию, что нарушает основополагающий принцип компенсаторности гражданско-правовой ответственности. С учетом характера предполагаемого Истцом правонарушения (исполнения Спорных произведений на одном концерте) общий размер ответственности Ответчика 2 в любом случае должен быть снижен до 300 000 рублей по правилам п. 3 ст. 1252 ГК РФ, если Суд придет к выводу о том, что Ответчик 2 нарушил права Истца.

На основании изложенного выше, руководствуясь ст. 131 АПК РФ,

ПРОШУ СУД:

Отказать Продюсеру в удовлетворении искового заявления к Организатору в полном объеме.

Приложения

1. Доверенность Организатора – [5] л.
2. Копия почтового отправления, подтверждающая направление копии отзыва участникам – 1 л.
3. [Лицензионный договор между Артистом и Организатором] – [10] л.

Представитель Организатора по доверенности

[Представитель 1]

(подпись)

19 марта 2023 г.