

ГОРОДИССКИЙ И ПАРТНЁРЫ ПАТЕНТНЫЕ ПОВЕРЕННЫЕ И ЮРИСТЫ

[практикующие с 1959]

ООО "ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА
ГОРОДИССКИЙ И ПАРТНЁРЫ"
РОССИЯ 129090, МОСКВА
УЛ. Б. СПАССКАЯ 25, СТР. 3
ТЕЛ.: 7 (495) 937 6116 / 6109
ФАКС: 7 (495) 937 6104 / 6123
E-MAIL: PAT@GORODISSKY.RU
WWW.GORODISSKY.RU

ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ В СФЕРЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ (март 2012 года – октябрь 2012 года)

АВТОРСКОЕ ПРАВО

Постановление 18ААС от 17 июля 2012 года N 18АП-6291/2012

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, НП "Уральская ассоциация по защите авторских прав и интеллектуальной собственности" 27.12.2010 зарегистрирован и депонирован объект интеллектуальной собственности: слоган "**Быстрые деньги**", автором которого, по собственному заявлению, является Бузанов Сергей Николаевич, о чем выдано свидетельство N 1020/10.

В печатных изданиях ("Соседи", "Итоги", "Метро74 Копейск", "Финансы") в различные временные периоды 2010-2011 годов публиковалась реклама о выдаче займов населению, включающая в объеме размещаемой информации логотип "Евро "Быстрые деньги" КЭШ".

Считая, что ответчик, размещая указанную выше рекламу с нарушением принадлежащего истцу исключительного права на слоган "Быстрые деньги", ИП Бузанов С.Н. обратился в арбитражный суд с соответствующими исковыми требованиями.

Отказывая истцу в удовлетворении требований арбитражный суд первой инстанции указал, что указанная фраза не может быть отнесена к объектам авторских прав, детально регламентированных в ст. 1259 ГК РФ.

Произведение должно являться результатом творчества, чтобы быть охраняемым. Понятие

творчества не определяется в законодательстве, но считается, что в результате творческой деятельности создается все качественно новое и оригинальное, неповторимое и уникальное, в том числе произведения литературы, науки и искусства. Творческий характер произведения выражается в его новизне и оригинальности как по форме, так и по содержанию.

Условие творческого характера может относиться как к произведению в целом, так и к его частям, но не к отдельным лексическим, синтаксическим, фразеологическим или коммуникативным единицам и образованиям. Например, в литературном произведении используются в основном общеизвестные слова и фразы. В большинстве предложений невозможно усмотреть никакого творческого начала. Поэтому отдельные общеизвестные слова, фразы и даже отдельные предложения могут не отвечать условию творческого характера, а значит, не могут охраняться авторским правом как части произведения. Таким образом, отдельные элементы произведения не могут охраняться авторским правом, а само произведение в целом или в части, а также его название авторским правом охраняться могут.

Судом первой инстанции правомерно установлено, что словосочетание "Быстрые деньги" в русском языке широко употреблялось до 01.09.2010г. и употребляется в настоящее время различными субъектами гражданских прав, прежде всего, при осуществлении предпринимательской деятельности. **Содержание словосочетания "Быстрые деньги" не предусматривает наличия каких-либо интеллектуальных и творческих затрат для его создания, поскольку фраза "Быстрые деньги" активно и широко использовалась и используется не только в русском языке, но и других лингвистических системах. Кроме того, указанная фраза активно употреблялась в предпринимательской деятельности (до 01.09.2010г.) как на территории Российской Федерации, так и в мировом сообществе.**

Указанное подтверждается наличием печатного издания авторов Марка Виктора Хансена и Роберта Аллена "Быстрые деньги в медленные времена" (знак (С) 2009 года). Кроме того, судом первой инстанции правомерно установлено, что в объеме размещаемой в печатных изданиях ("Соседи", "Итоги", "Метро74Копейск", "Финансы") рекламной информации использовался логотип "Евро "Быстрые деньги" КЭШ", а не фраза "Быстрые деньги".

Исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства, суд первой инстанции пришел к верному выводу о том, что словосочетание "Быстрые деньги" не может быть отнесено к объектам авторских прав, детально регламентированных в ст. 1259 ГК РФ.

ПРАВО НА ТОВАРНЫЙ ЗНАК

Постановление Президиума ВАС РФ от 26 июня 2012 года N 17769/11

Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Оптимум-Карго" подало 21.01.2011г. в Балтийскую таможенную декларацию N 10216130/210111/0001183 для таможенного оформления товара "инструмент бензиномоторный ручной бытовой для применения в садово-огородном хозяйстве", поступившего на основании внешнеторгового контракта от 01.09.2011г. N 02/160/10, заключенного между обществом и компанией "Ningbo Future Import & Export Co., LTD" (КНР).

В процессе таможенного контроля было установлено, что в графе 31 названной декларации, а также на прилагаемых к ней документах, а именно: инвойсе от 11.01.2011г. N NOK11005, упаковочном листе от 11.01.2011г. N NOK11005, сертификате соответствия N РОСС DE.AB73.B04422, технической документации, имеется обозначение "**HUSHCVANA**", сходное до степени смешения с товарным знаком "**Husqvarna**", правообладателем которого является компания "Husqvarna AB" (свидетельства на товарный знак N 98, 93512, 93363) (далее - компания "Husqvarna AB", правообладатель).

Согласно сведениям, представленным представителем правообладателя, компания "Husqvarna AB" не давала разрешения обществу на использование товарного знака "**Husqvarna**".

По результатам административного расследования в отношении общества составлен протокол от 08.04.2011г. N 10216000-147/2011 об административном правонарушении, предусмотренном статьей 14.10 КоАП РФ. В соответствии с частью 3 статьи 23.1 КоАП РФ данный протокол и иные материалы административного дела направлены таможеней в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с заявлением о привлечении общества к административной ответственности.

Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 01.07.2011г. в удовлетворении заявленного требования отказано. Суд первой инстанции пришел к выводу о том, что использование обществом товарного знака, сходного до степени смешения с товарным знаком "**Husqvarna**", на товаросопроводительных документах не образует состав административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена статьей 14.10 КоАП РФ, и отказал таможене в удовлетворении заявления.

Президиум ВАС РФ считает, что оспариваемые судебные акты, в том числе решение первой инстанции, подлежат отмене по следующим основаниям. В пункте 8 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.02.2011 N 11 "О некоторых вопросах

применения Особенной части Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" указано, что **статья 14.10 КоАП РФ охватывает в числе прочих такие нарушения, как введение товара, на котором (а равно на этикетках, упаковке, документации которого) содержится незаконное воспроизведение средства индивидуализации, в гражданский оборот на территории Российской Федерации, а также ввоз на территорию Российской Федерации такого товара с целью его введения в гражданский оборот на территории Российской Федерации.** Наличие на документах, а именно: на инвойсе от 11.01.2011 N NOK11005, упаковочном листе от 11.01.2011 N NOK11005, сертификате соответствия N РОСС DE.AB73.B04422, технической документации, обозначения **"HUSHCVANA"** образует состав административного правонарушения, предусмотренного статьей 14.10 КоАП РФ.

Таким образом, наличие на товаросопроводительных документах, а именно: на инвойсе, упаковочном листе, сертификате соответствия, технической документации, обозначения, сходного до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком, образует состав административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена статьей 14.10 КоАП РФ.

Определение ВАС РФ от 17 сентября 2012 года N ВАС-9414/12

Судами установлено, что истец является обладателем исключительных прав на товарные знаки: **"Бараш"** N 384580 с приоритетом от 18.07.2006г., **"Ежик"** N 384581 с приоритетом от 18.07.2006г., **"Кар-Карыч"** N 321868 с приоритетом от 18.07.2006г., **"Копатыч"** N 321815 с приоритетом от 18.07.2006г., **"Крош"** N 321933 с приоритетом от 18.07.2006г., **"Лосяш"** N 321870 с приоритетом от 18.07.2006г., **"Нюша"** N 332559 с приоритетом от 18.07.2006г., **"Пин"** N 335001 с приоритетом от 18.07.2006г., **"Совунья"** N 321869 с приоритетом от 18.07.2006г. Указанные товарные знаки представляют собой художественные образы анимационного сериала **"Смешарики"** в сочетании с именем персонажа.

Реализация ответчиком без согласия правообладателя в принадлежащем предпринимателю торговом пункте закладок и магнитов с изображением персонажей анимационного сериала **"Смешарики"**, послужило основанием для обращения истца в суд с настоящим иском.

Суд апелляционной инстанции отменил решение суда первой инстанции и взыскал с предпринимателя 10 000 рублей компенсации, посчитав доказанным реализацию ответчиком контрафактного товара - трех закладок и трех магнитов. При определении размера компенсации в сумме 10 000 рублей суд апелляционной инстанции учитывал однократный характер нарушения,

незначительный объем продукции и отсутствие сведений о ранее допущенных ответчиком нарушениях. Суд кассационной инстанции поддержал позицию арбитражного апелляционного суда.

Между тем, делая указанные выводы, суды не учли следующее. **Согласно пункту 43.3 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009г. N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации"** рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абзацем вторым статьи 1301, абзацем вторым статьи 1311, подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 или подпунктом 1 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ.

Взыскивая компенсацию в установленном статьями 1252 и 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации минимальном размере, суд не учел, что каждый из девяти товарных знаков является самостоятельным объектом исключительных прав, подлежащих защите.

Правообладатель требовал взыскания компенсации за каждый случай неправомерного размещения товарного знака, при этом суд вопрос о возможности взыскания компенсации за правонарушение в целом не рассматривал.

В результате неправильного исчисления компенсации за незаконное использование принадлежащих истцу товарных знаков, суды апелляционной и кассационной инстанций взыскали по настоящему делу компенсацию за нарушение исключительных прав в размере ниже низшего предела, установленного пунктом 1 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, что не соответствует разъяснениям, содержащимся в пункте 43.3 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009г. N 5/29.

Учитывая изложенное, дело подлежит направлению в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации для пересмотра постановлений судов апелляционной и кассационной инстанций в порядке надзора как нарушающих единообразие в толковании и применении арбитражными судами норм права в силу пункта 1 части 1 статьи 304 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

ПРАВО НА НОУ-ХАУ/НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ/НАЛОГИ

Постановление 9ААС от 10 июля 2012 года N 09АП-16565/2012-АК

Как следует из материалов дела, в налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость за 2009г. в разделе «Операции, не подлежащие налогообложению освобождаемые от налогообложения»; операции, не признаваемые объектом налогообложения» предприятие заявило реализацию прав на использование «Ноу-хау» патентов на основании лицензионных договоров от 01.12.2009г. № 236Л/09, от 01.07.2008г. № 779 в размере 16 654 016 руб.

В апелляционной жалобе инспекция указывает на то, что, доходы по предоставлению конструкторской, технической документации по договорам в спорный период не могут быть признаны как необлагаемый оборот в соответствии с п.п. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ, так как интеллектуальная деятельность по созданию конструкторской, технической документации (ноу-хау) не признана как нематериальные активы, а это является обязательным условием для подтверждения права налогоплательщика на включение ноу-хау в необлагаемый оборот. Заявитель не полностью уплатил НДС в размере 2.022.435 руб., в связи с чем ему доначислен штраф в сумме 404.487 руб. и пени.

Данные доводы являлись предметом исследования в суде первой инстанции и правомерно отклонены как не соответствующие законодательству РФ о налогах и сборах, поскольку **законодательство не связывает наличие права на применение льготы предусмотренной п.п.26 п. 2 ст. 149 НК РФ с положениями бухгалтерского учета о нематериальных активах.**

Исходя из буквального толкования п.п. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ, налогоплательщиком - ФГУП ТМКБ «Союз» соблюдены все условия необходимые для применения налоговой льготы (наличие ноу-хау соответствующего требованиям ГК РФ и наличие права на использование данных результатов интеллектуальной деятельности на основании лицензионного договора). Заявителем соблюдены все перечисленные условия и в последующие годы по данным ноу-хау получен доход, что подтверждено решением инспекции.

Учитывая, что Налоговый кодекс Российской Федерации не содержит определения объектов интеллектуальной собственности (ноу-хау), то в соответствии с нормой пункта 1 статьи 11 Налогового кодекса Российской Федерации для целей налогообложения используется значение этого понятия, определенное в других отраслях права (в данном случае - в гражданском законодательстве).

Исходя из буквального толкования подпункта 26 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации доходы, полученные по предоставлению конструкторской, технической документации (ноу-хау) по договорам от 01.07.2008г. №779, от 01.12.2009г. № 236Л/09, должны быть признаны как необлагаемые налогом на добавленную стоимость, так как являются видом «исключительных прав на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, программы для электронных вычислительных машин, базы данных, топологии интегральных микросхем, секреты производства (ноу-хау), а также прав на использование указанных результатов интеллектуальной деятельности на основании лицензионного договора.

Тот факт, что передаваемая по лицензионным договорам конструкторская и техническая документация по бухгалтерскому учету была оформлена не как нематериальные активы, не ставит под сомнение правильность квалификации указанных лицензионных договоров, предметом которых является передача «Ноу-хау».

ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ/ОДНОСТОРОННЕЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

Определение ВАС РФ от 24 августа 2012 года N ВАС-3103/11

Исследовав разделительный баланс и приложения к нему, суд кассационной инстанции признал, что в них отсутствуют конкретные сведения о передаче от объединенной компании "ОКСА" к обществу "Алкоа СМЗ" исключительных прав непосредственно по договору от 02.07.2001г. С учетом фактических обстоятельств, установленных названным решением, суд кассационной инстанции также признал недействительным в силу ничтожности подписанное сторонами соглашение N 1 от 30.12.2001г. к договору от 02.07.2001г. об изменении лицензиата, поскольку несоблюдение предусмотренной законом формы договора (обязательная регистрация в Роспатенте) влечет недействительность сделки. Поэтому общество "Алкоа СМЗ" не признано правопреемником лицензиата по спорному договору.

Вместе с тем судом кассационной инстанции не учтено следующее. **Пунктом 4 статьи 58 и статьей 59 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что при выделении из состава юридического лица одного или нескольких юридических лиц к каждому из них переходят права и обязанности реорганизованного юридического лица в соответствии с разделительным балансом, в котором должны содержаться положения о правопреемстве по всем обязательствам реорганизованного юридического лица в отношении всех его кредиторов и должников, включая и обязательства, оспариваемые сторонами.**

В постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 27.07.2011г. N 1995/11 изложена правовая позиция, согласно которой универсальное правопреемство означает, что к вновь созданному юридическому лицу переходят все права и обязанности реорганизованного юридического лица, в том числе и те права и обязанности, которые не признаются или оспариваются участниками гражданско-правовых отношений, а также те, которые на момент реорганизации не были выявлены. Иной подход приведет к бесспорному прекращению тех не попавших в передаточный акт (разделительный баланс) имущественных прав, которыми реорганизованное юридическое лицо на момент реорганизации по тем или иным причинам не смогло или не успело воспользоваться.

Ссылка суда кассационной инстанции на недействительность соглашения от 30.12.2001г. об изменении лицензиата вследствие отсутствия его регистрации в Роспатенте и недопустимость перехода исключительных прав на изобретение к другому лицу без заключения договора неправомерна.

В соответствии со статьей 1241 Гражданского кодекса Российской Федерации, действовавшей на дату принятия лицензиаром решения об одностороннем расторжении договора, **переход исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации к другому лицу без заключения договора с правообладателем допускается в случаях и по основаниям, которые установлены законом, в том числе в порядке универсального правопреемства (наследования, реорганизации юридического лица)** и при обращении взыскания на имущество правообладателя.

Как установлено судом, **юридические лица, образованные в результате реорганизации объединенной компании "ОКСА", не оспаривали переход прав и обязанностей лицензиата по договору от 02.07.2001г. к обществу "Алкоа СМЗ" в порядке универсального правопреемства, а лицензиар, принимая текущие отчисления (роялти) от общества "Алкоа СМЗ" и выставляя ему соответствующие счета, фактически признал истца лицензиатом по названному договору.**

Таким образом, при реорганизации объединенной компании "ОКСА" в форме выделения, произошло универсальное правопреемство, в силу которого к вновь возникшему юридическому лицу (истцу) перешел весь комплекс прав и обязанностей, в том числе исключительные права по договору от 02.07.2001г., которые не были упомянуты в утвержденном при такой реорганизации разделительном балансе.

Кроме того, согласно пунктам 12.3.1 и 12.3.2 договора от 02.07.2001г. лицензиар имеет право расторгнуть договор до истечения срока его действия, письменно известив об этом лицензиата

в случае, если лицензиат в течение шести месяцев не осуществляет текущие отчисления согласно пункту 7.1.3 договора, либо если лицензиат объявлен неплатежеспособным, вступает в период ликвидации или прекращает существование по каким-либо причинам, исключая случаи реорганизации или слияния. Ответчик не представил доказательств наличия указанных оснований для расторжения договора от 02.07.2001г.

При таких обстоятельствах суд кассационной инстанции необоснованно сделал вывод о правомерном одностороннем расторжении названного договора.

ПРАВО НА НАИМЕНОВАНИЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Определение ВАС РФ от 7 марта 2012 года N ВАС-1941/12

Судом установлено, что истец является обладателем исключительных прав на товарный знак "Здравствуй, песня" (свидетельство N 382249) в отношении товаров и услуг 09, 16, 41 классов МКТУ, с датой приоритета 27.03.2008г.

Ответчик N 1 зарегистрирован ИФНС по Ленинскому району г. Саранска 31.12.2004 под наименованием Автономная некоммерческая организация Вокально-инструментальный ансамбль "Здравствуй, песня" (АНО ВИА "Здравствуй, песня"). С учетом изменений, внесенных в его учредительные документы и зарегистрированных 30.01.2006г., его наименование изменено на Автономную некоммерческую организацию Концертная организация Вокально-инструментальный ансамбль "Здравствуй, песня" (АНО Концертная организация ВИА "Здравствуй, песня").

Исследовав представленные сторонами доказательства, **суды пришли к обоснованному выводу о наличии у первого ответчика правовых оснований для использования обозначения "Здравствуй, песня" в составе своего наименования, поскольку в силу пункта 1 статьи 4 Федерального закона от 12.01.1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" некоммерческая организация, наименование которой зарегистрировано в установленном порядке, имеет исключительное право его использования. При этом судами учтено, что наименование ответчика N 1, а также его доменное имя, соответствующее указанному наименованию, зарегистрированы ранее даты приоритета товарного знака истца. Доказательства нарушения исключительных прав истца на товарный знак другими ответчиками суду не представлены.**

НЕ ПАТЕНТНЫЕ ПОВЕРЕННЫЕ

Решение ВАС РФ от 1 октября 2012 года N ВАС-6474/12

Высший Арбитражный Суд Российской Федерации рассмотрел дело по заявлению предпринимателя Яна Топола (г. Прага, Чешская Республика) о признании недействующими положений Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденных Приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 22.04.2003г. №56.

Заявитель, являясь гражданином Чешской Республики, зарегистрирован на ее территории в качестве предпринимателя, постоянно там проживает и ведет коммерческую деятельность. При этом предприниматель ведет коммерческую деятельность и на территории Российской Федерации, в том числе, связанную с наличием у него патентов на изобретения, товарный знак, охраняемые в Российской Федерации, а также заявок на изобретения и полезные модели для патентования в России и действующими в России лицензионными договорами в отношении изобретений, в связи с чем на него распространяется национальный режим при ведении дел с патентным ведомством.

Национальный режим (пункт 1 статьи 1247 Гражданского кодекса Российской Федерации) предусматривает ведение дел с федеральным органом исполнительной власти в сфере интеллектуальной собственности как через патентных поверенных, так и самостоятельно или через иных представителей, в том числе адвокатов.

Однако положения абзацев 6, 7, 8 пункта 2.1 Правил не предусматривают иную возможность ведения дел с федеральным органом исполнительной власти в области интеллектуальной собственности для граждан, постоянно проживающих за пределами Российской Федерации, и иностранных юридических лиц, как только через патентных поверенных, в том числе в тех случаях, когда иной порядок установлен международными договорами Российской Федерации, поэтому в этой части данные положения не соответствуют статье 1247 Гражданского кодекса.

Оспариваемыми положениями нормативного правового акта в части абзацев 6, 7, 8 пункта 2.1. Правил нарушаются положения норм международного права¹, не допускающих дискриминацию

¹ Российская Федерация и Чешская Республика связаны Соглашением о партнерстве и сотрудничестве, учреждающим партнерство между Российской Федерацией, с одной стороны, и Европейскими сообществами и их государствами - членами, с другой стороны 1994 года (далее - Соглашение Россия - ЕС). Данный международный договор был ратифицирован Российской Федерацией Федеральным законом от № 135-ФЗ. Чешская Республика

прав иностранных граждан на защиту их индивидуальных прав в области охраны интеллектуальной собственности, пункта 2 статьи 1247 Гражданского кодекса, а также права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, что является основанием для признания их недействующими.

Высший Арбитражный Суд Российской Федерации признал недействующими положения абзацев 6 и 7 пункта 2.1 Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденных Приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 22.04.2003г. № 56 в части слов «за исключением физических лиц, постоянно проживающих за пределами Российской Федерации и иностранных юридических лиц», абзаца 8 пункта 2.1 Правил как несоответствующими статье 1247 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Таким образом, отменено правило, согласно которому физические лица, постоянно проживающие за пределами Российской Федерации, и иностранные юридические лица могли совершать действия, связанные с подачей возражений и заявлений, в том числе участвовать в заседаниях коллегий Палаты по патентным спорам Роспатента, только через патентных поверенных.

За дополнительной информацией просим обращаться в московский офис юридической фирмы «Городисский и Партнеры», адрес: Российская Федерация, 129090, Москва, ул. Большая Спасская, 25, стр.3; телефон: +7 (495) 937-6116/6109; факс: +7 (495) 937-6104/6123; электронная почта: pat@gorodissky.ru; сайт: <http://www.gorodissky.ru>.

является государством- участником Европейского Союза (далее - ЕС) и является стороной Соглашения на основании Протокола от 27.04.2004, следовательно, на нее также распространяются положения данного документа.