

ГОРОДИССКИЙ И ПАРТНЁРЫ ПАТЕНТНЫЕ ПОВЕРЕННЫЕ И ЮРИСТЫ

[практикующие с 1959]

ООО "ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА
ГОРОДИССКИЙ И ПАРТНЁРЫ"
РОССИЯ 129090, МОСКВА
УЛ. Б. СПАСКАЯ 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 (ноябрь 2011 года – февраль 2012 года)

АВТОРСКОЕ ПРАВО

Постановление ФАС Московского округа от 2 февраля 2012 г. по делу N А40-51420/11-26-374

Издательство "ЭКСМО" **обладало исключительными правами на издание на русском языке и распространение произведений Роберта Шекли: "Обмен разумов" и "Паломничество на землю"**. Закрытое акционерное общество «РИМИС» издало тиражом 3000 экземпляров сборник произведений Р.Шекли. Среди 10 произведений, вошедших в сборник, были 2 указанных выше произведения. Издательство «ЭКСМО» обратилось в суд с иском к обществу "РИМИС" о взыскании компенсации за нарушение исключительных авторских прав, в сумме 900 000 рублей (двукратный размер стоимости контрафактных экземпляров).

Суды первой и апелляционной инстанции согласились с расчетом компенсации, произведенным истцом (двукратная стоимость одного экземпляра сборника – 150 руб., умноженная на общий тираж книги – 3 000 экз.).

ФАС Московского округа не согласился с присужденным размером компенсации. Суд кассационной инстанции учел, что изданная ответчиком книга является сборником, в состав которого вошли только два произведения Роберта Шекли, права на которые принадлежат истцу. Следовательно, в рассматриваемом случае, **подлежат защите права истца только на два произведения, а не на весь сборник, включающий в себя еще 8 произведений указанного автора.**

Согласно представленному ответчиком расчету компенсации размер взыскания за два произведения составляет 370 740 руб. При этом суд согласился с ответчиком в том, что доля стоимости этих двух произведений в общей стоимости книги может быть определена, исходя из доли объема этих произведений (145 стр.) в общем объеме книги (352 стр.). Следовательно двукратный размер стоимости контрафактных произведений может быть определен путем умножения определенной таким образом двукратной стоимости двух произведений на общий тираж сборника: (150 руб. / 352 стр. x 145 стр.) x 2 x 3 000 экз. Суд кассационной инстанции признал обоснованным произведенный ответчиком расчет компенсации, соразмерный допущенному нарушению и выполненный с учетом объема только тех произведений, правообладание которыми истцом документально подтверждено,.

ФАС МО постановил решение Арбитражного суда города Москвы от 19.08.2011 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 02.11.2011 по делу N А40-51420/11-26-374 изменить. Взыскать с общества "РИМИС" в пользу общества "Издательство "ЭКСМО" компенсацию в сумме 370 740 руб. и расходы по госпошлине 6 281 руб. 98 коп. В остальной части заявленного иска отказать.

ПАТЕНТНОЕ ПРАВО

Определение ВАС РФ от 3 ноября 2011 г. N ВАС-11025/11

Рассмотрен спор между ЗАО Научно-производственная компания "КОМБИОТЕХ" и компанией "Серум Инстительют оф Индия Лтд." о признании незаконным использования ответчиком без согласия патентообладателя изобретения, охраняемого патентом на изобретение, который является примером **спора об использовании изобретения с учетом «доктрины эквивалентов» и «доктрины эстоппель».**

Как усматривается из материалов дела, компания "КОМБИОТЕХ" является обладателем исключительных имущественных прав на изобретение - рекомбинантная вакцина для профилактики вирусного гепатита В, охраняемое по патенту РФ №2238105 с датой приоритета изобретения от 14.03.2003. Суд первой инстанции, отказывая в удовлетворении иска, исходил из того, что **новизна и изобретательский уровень изобретения по патенту истца определяется именно использованием ранее неизвестного штамма и правовая охрана по данному патенту не распространяется на иные вакцины, полученные с использованием других штаммов, относящихся к таксономическому виду *Pichia angusta* (*Hansenula Polymorpha*).** Суд

апелляционной инстанции не согласился с выводами суда первой инстанции. Суд кассационной инстанции поддержал выводы суда апелляционной инстанции.

Вместе с тем, судами апелляционной и кассационной инстанций не учтено следующее. Компания "КОМБИОТЕХ", обращаясь в Роспатент с заявками на выдачу патентов на рекомбинантную вакцину для профилактики вирусного гепатита В, а также на штаммы дрожжей, используемых при производстве данной вакцины, указывала на то, что **в изобретении используются новые, ранее не известные и не используемые другими производителями вакцин для профилактики вирусного гепатита В штаммы дрожжей, что и определяет новизну и изобретательский уровень изобретения.** Наличие новизны, то есть неизвестность продукта (вакцины) из сведений, входящих в уровень техники, подтверждено решениями Палаты по патентным спорам от 09.04.2010 и 23.12.2010, которыми отказано в удовлетворении возражений компании "Серум Инстительют оф Индия Лтд." против предоставления правовой охраны изобретению по патенту N 2238105. Вывод судов апелляционной и кассационной инстанций о том, что при производстве вакцины ответчика (производство которой началось за несколько лет до даты приоритета по патенту N 2238105) используется изобретение истца, то есть все признаки изобретения, противоречат решению Роспатента о регистрации изобретения и указанным решениям Палаты по патентным спорам, что нарушает принцип правовой определенности.

Президиум ВАС РФ 31.01.2012 постановил Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 11.01.2011 и постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 19.05.2011 по делу №А40-66073/09-51-579 Арбитражного суда города Москвы отменить. Решение Арбитражного суда города Москвы от 28.06.2010 по указанному делу оставить без изменения.

ПРАВО НА ТОВАРНЫЙ ЗНАК

Определение ВАС РФ от 14 декабря 2011 г. N ВАС-12436/11

Рассмотрен спор между ООО "Консорциум-ПИК" (далее - общество "Консорциум-ПИК") и ООО "ПИК-Фарма" (далее - общество "ПИК-Фарма"), с одной стороны, и Роспатентом, с другой стороны **о возможности регистрации в качестве товарного знака обозначения сходного с международным непатентуемым наименованием (МНН) лекарственного средства.**

«Консорциум-ПИК» и «ПИК-Фарма» подали в Роспатент возражение против регистрации товарного знака № 345444 "КАРНИТОН", поскольку, по мнению обществ, регистрация

обозначения КАРТИНОН, сходного с МНН «картинин», в качестве товарного знака противоречит требованию закона, согласно которому не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя; противоречащих общественным интересам, принципам гуманности и морали, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в частности, являющихся общепринятыми символами и терминами; характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта.

Роспатент отказал в удовлетворении возражения и оставил в силе правовую охрану товарного знака, посчитав, что нарушений требований закона при регистрации допущено не было, и сославшись на то, что обозначение «КАРТИНОН» является фантазийным и используется владельцем для маркировки биологически активной добавки к пище.

Суды первой и апелляционной инстанций согласились с выводами Роспатента и отказали в удовлетворении заявленных требований. Вместе с тем, судами не учтено, что на сорок шестом заседании Всемирной Ассамблеи Здравоохранения в мае 1993 года была принята резолюция WHA46/19 по международным непатентованным наименованиям, в которой на государства-участники ВОЗ был возложен ряд обязательств, в том числе по препятствованию использования международных непатентованных наименований лекарственных средств, либо производных от них названий, в составе товарных знаков. **Товарный знак "КАРНИТОН" очевидно является производным от международного непатентованного наименования "карнитин" (левокарнитин, ацетилкарнитин) и сходен с ним до степени смешения по фонетическим и визуальным признакам, ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.**

Принимая во внимание, что указанный товарный знак зарегистрирован для широкого круга товаров, в том числе фармацевтических препаратов, можно сделать вывод, что регистрация товарного знака "КАРНИТОН", сходного до степени смешения с международным непатентованным наименованием "карнитин", способна ввести потребителя в заблуждение относительно принадлежности соответствующего товара к лекарственным средствам.

Дело было направлено в Президиум ВАС РФ для пересмотра принятых по делу судебных актов, а 28 февраля 2012 г. Президиум ВАС РФ признал решение Роспатента об отказе в удовлетворении против предоставления правовой охраны товарному знаку «КАРТИНОН» № 345444 недействительным и обязал Роспатент аннулировать регистрацию указанного товарного знака.

Постановление ФАС Московского округа от 29 декабря 2011 г. по делу N А40-12515/11-27-104

Рассмотрен спор о запрете ввоза на территорию Российской Федерации минеральной воды, маркированного товарным знаком "S.PELLEGRINO" (свидетельства №№ 426768, 478229), который является примером **спора о пресечении параллельного импорта с развернутыми доводами суда относительно запрета введения в гражданский оборот оригинальных товаров.**

Удовлетворяя требования истца, суд первой инстанции исходил из того, что требования истца о нарушении его исключительных прав ответчиком на использование товарного знака "S.PELLEGRINO" документально подтверждены, с чем согласился суд апелляционной инстанции. Суд кассационной инстанции не нашел оснований для отмены обжалуемых судебных актов и отметил, что **понятие "использование товарного знака" не может быть сведено лишь к индивидуализации товара без его введения в гражданский оборот, использования товарного знака на выставках, в документации, в рекламе товара, при импорте, продаже и иными способами, перечислить которые в полном объеме невозможно по причине достаточно широкого диапазона видов товарных знаков (графический, словесный, объемный, смешанный и т.д.).**

По мнению суда, действующее законодательство, а именно п. 1 ст. 1515 и п. 4 ст. 1252 ГК РФ, устанавливает наличие двух видов контрафактных материальных носителей: а) при создании неоригинального товара (материального носителя) с размещением на нем товарных знаков правообладателя без его согласия; б) при незаконном (контрафактном) использовании оригинального товара (материального носителя), которое приводит к нарушению исключительного права правообладателя - признание материального носителя контрафактным осуществляется в судебном порядке, что согласуется с правовой позицией Пленумов Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной п. 25 Постановления от 26.03.2009 N 5/29. Суд кассационной инстанции согласился с выводом суда апелляционной инстанции о том, что **общая норма ст. 1252 ГК РФ дает понятие контрафактного товара, являющегося оригинальным товаром, и предусматривает такой способ защиты прав, как изъятие из оборота и уничтожение контрафактной продукции.** Учитывая, что нарушением прав владельца товарного знака признается, в том числе несанкционированный ввоз товаров, обозначенных товарным знаком или сходным с ним до степени смешения обозначением, на территорию Российской Федерации, суд согласился с выводом апелляционного суда о том, что **спорный товар является контрафактным.**

ПРАВО НА ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ

Постановление ФАС Северо-Кавказского Округа от 9 февраля 2012 г. по делу N А32-9696/2011

Рассмотрен спор между Автономной некоммерческой организации "Центр судебных экспертиз", обратившейся в Арбитражный суд Краснодарского края с иском к автономной некоммерческой организации "Центр судебных экспертиз и оценки" о возложении на ответчика обязанности прекратить использование зарегистрированного фирменного наименования "центр судебных экспертиз" и внести в учредительные документы изменения, исключающие словосочетание "центр судебных экспертиз" из фирменного наименования.

Решением Арбитражного суда Краснодарского края, оставленным без изменения постановлением Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда, в удовлетворении исковых требований отказано. Суды пришли к выводу, что, **поскольку истец и ответчик являются некоммерческими организациями, наименование истца не может являться средством его индивидуализации как юридического лица в смысле положений части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, и на него не распространяется правовая охрана.**

Исходя из правовой позиции Конституционного суда Российской Федерации, выраженной в определении от 10.02.2009 N 244-О-О, при принятии части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации **федеральный законодатель пошел по пути закрепления исключительных прав на фирменное наименование, носящих имущественный характер, только за юридическими лицами, являющимися коммерческими организациями** (статья 1225, пункт 1 статьи 1473 Кодекса). Такой подход свидетельствует о том, что **на наименования некоммерческих организаций правила параграфа 1 главы 76 Кодекса не распространяются.**

ФАС Северо-Кавказского округа считает, что кассационная жалоба не подлежит удовлетворению.

ПРАВО НА КОММЕРЧЕСКОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ

Определение ВАС РФ от 10 января 2012 г. N ВАС-15732/11

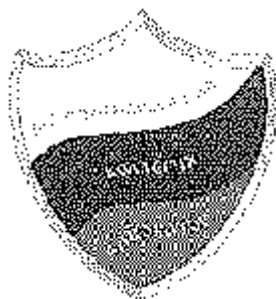
Рассмотрен спор между Межрегиональной коллегией адвокатов г. Москвы (далее - МКА г. Москвы) и Московской коллегией адвокатов "Единство-Солидарность" (далее - МКА "Единство-Солидарность"), который является примером **спора о признании (непризнании) права на коммерческое обозначение.**

Судом установлено, что 04.03.2010 МКА "Единство-Солидарность" в Роспатент подана заявка № 2010709135 на регистрацию следующего комбинированного товарного знака:



**Московская коллегия адвокатов
«ЕДИНСТВО-С»**

Исковые требования обоснованы наличием у истца исключительного права на использование служебного произведения изобразительного искусства, созданного членом МКА г. Москвы Илюшиным В.Н. в 1996 году, и использованием спорного обозначения длительное время в качестве следующего товарного знака (свидетельство № 154021), а в настоящее время в качестве коммерческого обозначения в связи с истечением 10-летнего срока охраны товарного знака:



Суд апелляционной инстанции, установив, что учредительными документами истца не предусмотрено право на занятие предпринимательской деятельностью, а также не представлены доказательства принадлежности ему торговых, промышленных или других предприятий, пришел к выводу о необоснованности доводов истца о защите прав на спорное обозначение как на коммерческое обозначение. Суд апелляционной инстанции признал, что у истца отсутствует исключительное право на спорное обозначение как на служебное произведение, поскольку Илюшин В.Н. (автор обозначения, используемого истцом), не состоял с МКА г. Москвы в трудовых отношениях. Суд кассационной инстанции поддержал выводы суда апелляционной инстанции.

Коллегия судей ВАС РФ сделала вывод об отсутствии оснований, предусмотренных статьей 304 АПК РФ, по которым дело может быть передано на рассмотрение в Президиум ВАС РФ.

НЕДОБРОСОВЕСТНАЯ КОНКУРЕНЦИЯ

Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 16 января 2012 г. по делу N А53-6008/2011

Рассмотрен спор между индивидуальным предпринимателем Т.В.Ерофеевским (далее – Предприниматель) и Управлением Федеральной антимонопольной службы по Ростовской области (далее – Территориальное управление) с участием в деле третьих лиц, не заявляющих самостоятельных оснований касательно предмета спора, а именно Организационного комитета XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи и Департамента по защите бренда АНО "Оргкомитет "Сочи 2014"" (далее - Департамент), который является **примером спора в сфере недобросовестной конкуренции.**

Территориальное управление возбудило в отношении Предпринимателя дело по признакам нарушения части 1 статьи 14 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" (далее - Закон N 135-ФЗ), поскольку в названии своего магазина "Олимпик футбол", расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, д. 87, Предприниматель использует олимпийскую символику и зарегистрированный товарный знак, правообладателем которого является Международный олимпийский комитет (далее - МОК) на основании международной регистрации № 1026243, без соответствующего договора на право использования олимпийской символики и товарного знака. Территориальное управление своим решением признало предпринимателя нарушившим положения Закона N 135-ФЗ и выдало предписание Предпринимателю прекратить незаконное использование обозначения "Олимпик" на вывеске в наименовании магазина "Олимпик футбол", а также на сайте www.footballpro.ru. Не согласившись с позицией Территориального управления, Предприниматель обратился за защитой нарушенных прав в арбитражный суд.

Арбитражный суд первой инстанции, а затем и апелляционной инстанции установили, что словесное обозначение "OLIMPIC" (транслитерация "ОЛИМПИК"), совмещенное с изображением пяти олимпийских колец, зарегистрировано в качестве товарного знака, правообладателем которого является МОК на основании международной регистрации от 11.03.2009 N 1026243 в отношении всех классов МКТУ. Суды также установили, что название магазина "Олимпик футбол", используемое с 2004 года, размещенное на вывеске магазина, принадлежащего

Предпринимателю, а также на сайте www.footballpro.ru, является комбинированным графическим словосочетанием, выполненным в зеленой цветовой гамме, и включает в себя сочетание двух слов в русской транслитерации "Олимпик" и "футбол", размещенных на элементе футбольного мяча, и определяет объект недвижимости - магазин спортивных товаров. Судебные инстанции в конечном итоге не усмотрели в действиях Предпринимателя акта недобросовестной конкуренции и разрешили вопрос о сходстве до степени смешения между словесными элементами "OLIMPIC" и "ОЛИМПИК", как с позиции рядового потребителя, так и с учетом заключения эксперта, согласно которому **использование словесного обозначения "Олимпик футбол" в названии магазина спортивных товаров не создает у потребителя ложного представления о причастности магазина к Олимпийским или Паралимпийским играм.**

Согласно заключению специализированной экспертной организации "Ростовский центр судебных экспертиз" **графические сочетания "Олимпик" и "OLIMPIC" не являются идентичными или сходными до степени смешения, поскольку в них используются буквенные символы разных языковых систем, которые отсылают к специфике семантики лексем, обозначаемых с помощью данных буквенных значений.**

Представленные в материалы дела доказательства, в том числе, указанное заключение специализированной экспертной организации "Ростовский центр судебных экспертиз" суды оценили в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, право на переоценку которых суду кассационной инстанции не предоставлено законом. В результате ФАС Северо-Кавказского округа оставил решение Арбитражного суда Ростовской области от 08.07.2011 и постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 11.10.2011 по делу N А53-6008/2011 без изменений, а кассационную жалобу без удовлетворения.

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>.