

# 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 (апрель 2012 года – июнь 2012 года)

### АВТОРСКОЕ ПРАВО

---

#### Определение ВС РФ от 24 апреля 2012 г. N 45-В12-1

Судом установлено и подтверждается материалами дела, что М.В.А. является автором хореографических постановок к спектаклям: "За Исетью, за рекой", "Устьянцевская кадрильная пляска", "Крутихинские переборы", "Казачья круговая", "Ирбитская ярмарка", "Верхотурье - слобода ямщицкая", "Как на горе калина", "Как вечер моя милая", "Во поле, было поле", "Строптивая Матаня", "Первая любовь", "Уральский перепляс", "Барыня-Сударыня". С 15 декабря 2009 г. М.А.В. запретил исполнение своих произведений.

Разрешая дело по существу и удовлетворяя заявленные требования, суды первой и кассационной инстанций исходили из того, что исполняемые ОГУК "КО "Уральский хор", являются сложными объектами, положения абз. 2 ст. 1269 ГК Российской Федерации не применяются, поскольку их создателем является не ответчик, а истец М.А.В.

ОГУК "КО "Уральский хор" допущено нарушение исключительного права на произведение, принадлежащего М.В.А. Доказательств того, что ОГУК "КО "Уральский хор" получено разрешение автора на исполнение запрещенных произведений, ответчик не представил.

Между тем, Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации считает, что состоявшиеся судебные постановления вынесены с существенным нарушением норм материального права.

Разрешая спор, суд пришел к выводу, что **все произведения М.В.А. являются сложными объектами**. Данное обстоятельство отражено как в решении суда первой инстанции, так и в определениях кассационной и надзорной инстанций.

В судебном заседании М.В.А. также указывал, что произведения, в составе которых есть его хореография, являются сложными объектами. Между тем, в случае, **если хореографические постановки и вокально-хореографические произведения М.В.А. входят в состав сложного объекта, то в силу абз. 2 ст. 1269 ГК Российской Федерации истец не обладал правом их отзыва. Хореографические постановки и вокально-хореографические произведения сами по себе сложными объектами не являются, но могут входить в состав сложного объекта.**

Какие именно произведения, исполняемые ОГУК "КО "Уральский хор" и в которые включены произведения истца, являются сложными объектами, суд не установил, однако пришел к немотивированному выводу, что **интеллектуальные права на них как на сложные объекты принадлежат М.В.А., в связи с чем последний обладал правом запретить использование своих произведений.**

Допущенные судом первой и кассационной инстанций нарушения норм материального права являются существенными и непреодолимыми, в связи с чем могут быть исправлены только посредством отмены судебных постановлений.

## **ПРАВО НА ТОВАРНЫЙ ЗНАК**

---

### **Постановление Президиума ВАС РФ от 3 апреля 2012 г. № 16133/11**

Открытое акционерное общество «Объединенная компания», владеющее акциями завода общей номинальной стоимостью в размере 43,07 процента его уставного капитала, обратилось в Роспатент с возражением от 25.05.2010 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 338603.

Общество с ограниченной ответственностью «Рекона» является правообладателем объемного товарного знака в виде бутылки с винтовой пробкой и этикеткой со словесным элементом «КиНовский» с заглавными буквами «К» и «Н» (свидетельство № 338603), зарегистрированным 05.12.2007 с приоритетом от 26.06.2006 в отношении товаров 33-го класса МКТУ. Между открытым акционерным обществом «Московский винно-коньячный завод «КиН» и обществом заключен лицензионный договор от 24.04.2009 № 73 об использовании в том числе указанного товарного знака, в соответствии с которым завод берет на себя все расходы по рекламе и продвижению на

рынок товарного знака (эти расходы не должны быть менее 10 процентов суммы лицензионного вознаграждения – роялти) и уплачивает обществу 3 роялти за пользование товарным знаком, а общество предоставляет заводу неисключительную лицензию на право пользования товарным знаком.

При рассмотрении возражения Роспатент признал компанию заинтересованным лицом, установил, что формирование так называемого «КиНовского» стиля коньяков началось с 1998 года, а обозначение «КиН» в фирменном наименовании завода получило известность задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака, и пришел к выводу о неправомерной регистрации этого знака, поскольку содержащийся в нем словесный элемент «КИНОВСКИЙ» образован от различительной части фирменного наименования завода, которое является средством его индивидуализации и объектом исключительного права. Как указал Роспатент, общество не имеет никакого отношения к фирменному наименованию, поэтому товарный знак содержит недостоверную информацию, способную ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров.

Судами установлено, что спорный товарный знак содержит обозначение, образованное от различительной части фирменного наименования завода, которое получило широкую известность до даты приоритета этого товарного знака. В силу пункта 3 статьи 7 Закона о товарных знаках не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные, а в силу пункта 8 статьи 1483 Кодекса – сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием (отдельными элементами такого наименования). Исходя из названных положений, на момент обращения общества в Роспатент с заявлением о регистрации товарного знака имелись безусловные основания для отказа в такой регистрации. Несмотря на это, завод уклонялся от защиты своего права на фирменное наименование в силу заинтересованности руководства завода. Как следует из материалов дела, председатель совета директоров завода и единственный участник общества состоят в родственных отношениях, лицензионный договор от 24.04.2009 № 73 является сделкой с заинтересованностью, в дело не представлены доказательства одобрения сделки в установленном порядке или раскрытия информации о наличии заинтересованности. Кроме того, расходы завода на рекламу товарного знака общества, на улучшение качества и расширение ассортимента продукции, создание оригинальных технологий в области производства коньяка, которые способствуют увеличению стоимости спорного товарного знака общества, однако не приводят к росту капитализации завода, а также выплата заводом лицензионного вознаграждения обществу, свидетельствуют об

уменьшении акционерного капитала завода, включая уменьшение размера средств, за счет которых могут быть выплачены дивиденды акционерам завода. Данные обстоятельства свидетельствуют о нарушении прав и законных интересов завода и его акционеров. Несмотря на заведомо невыгодные условия лицензионного договора, правовые средства защиты интересов акционеров завода, предоставленные Законом об акционерных обществах, в данном случае не достигают цели в связи с сохранением за обществом товарного знака со всеми правами, предоставленными законом обществу как правообладателю. Нарушение интересов акционеров завода не может быть устранено путем подачи иска об оспаривании лицензионного договора, поскольку в силу неисключительной лицензии сохранение за обществом права на товарный знак позволяет ему свободно распоряжаться товарным знаком и передать его в пользование другим лицам, что повлечет за собой еще большие убытки для завода, учитывая, что объем производимой продукции под товарным знаком составляет почти 75 процентов общего объема продукции завода.

**Регистрация товарного знака на имя общества и последующее заключение лицензионного договора направлены на передачу обществу нематериального актива завода в обход корпоративных процедур, что не позволяет защитить интересы завода и его акционеров иными способами, кроме обращения в Роспатент с возражением против предоставления правовой охраны товарному знаку.** В связи с этим действия компании в качестве заинтересованного лица по защите общих интересов акционеров завода применительно к пункту 2 статьи 1513 Кодекса являются в сложившихся условиях правомерными и необходимыми.

Таким образом, обстоятельства дела подтверждают правильность выводов Роспатента и суда кассационной инстанции о наличии правовых оснований у компании для оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку в порядке, предусмотренном статьями 1512 и 1513 Кодекса.

#### **Определение ВАС РФ от 24 апреля 2012 г. № ВАС-5257/12**

ООО «Элемент-Трейд - Н. Тагил» обратилось в Арбитражный суд Свердловской области с заявлением о признании недействительным решения Инспекции Федеральной налоговой службы по Чкаловскому району города Екатеринбурга от 22.12.2010 № 12-09/89 в части доначисления налога на прибыль в сумме 29 207 710 рублей, начисления соответствующих сумм пеней и штрафа. Суд заявление удовлетворил, и последующие судебные инстанции оставили решение

суда без изменения. Судебная коллегия ВАС РФ не усмотрела оснований для их пересмотра в порядке надзора.

Основанием для доначисления спорной суммы налога на прибыль организаций за 2006 - 2008 годы послужил вывод инспекции о необоснованном отнесении обществом в состав внереализационных расходов для целей налогообложения прибыли суммы вознаграждения за использование товарного знака «Монетка» в размере 121 698 793 рублей по сублицензионному договору от 01.08.2006 № МК-С111R, заключенному с компанией «Ричманетрейддинг Лимитед» (Кипр), так как операции по переуступке товарного знака носили мнимый характер, их целью являлось получение обществом необоснованной налоговой выгоды в виде занижения налоговой базы путем отнесения на расходы сумм по уплате сублицензионных платежей.

Удовлетворяя заявление общества, суды, исследовав и оценив представленные доказательства, руководствуясь положениями статей 247, 252, подпунктом 37, пункта 1, статьи 264 Налогового кодекса Российской Федерации, сделали вывод, что **у инспекции отсутствовали правовые основания для доначисления обществу спорной суммы налога на прибыль организаций за 2006-2008 годы, поскольку общество документально подтвердило несение им затрат по уплате сублицензионных платежей, а инспекция не доказала совершение обществом операций, не обусловленных разумными экономическими причинами и целями делового характера.**

#### **Постановление ФАС МО от 17 мая 2012 г. по делу N А40-85393/11-5-546**

Гражданин Воля Жан-Жак обратился в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к ООО "Пари Элизе-Парфюм" о запрете использования товарного знака PARIS ELYSES, зарегистрированного 23.11.1993 в международном реестре товарных знаков за N 610133. Определением от 23.11.2011 Арбитражного суда города Москвы было удовлетворено ходатайство ответчика о приостановлении производства по делу до разрешения Судом Высшей Инстанции города Марселя дела N 10/11061, в рамках которого им оспаривается регистрация указанного товарного знака. Постановлением от 29.02.2012 Девятого арбитражного апелляционного суда определение от 23.11.2011 было отменено и в удовлетворении ходатайства отказано.

Суд апелляционной инстанции исходил из того, что длительность рассмотрения дела иностранным судом может привести к нарушению разумных сроков рассмотрения настоящего дела. Кроме того, решение иностранного суда, которое будет принято в будущем, при соответствующих условиях может являться основанием для пересмотра судебного акта по настоящему делу по новым или вновь открывшимся обстоятельствам. Кроме того, апелляционный

суд сослался на то, что приостановление производства по делу по основаниям, предусмотренным статьей 144 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, является правом суда, а не его обязанностью.

Суд кассационной инстанции пришел к следующим выводам. **В соответствии с пунктом 5 статьи 144 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд вправе приостановить производство по делу в случае рассмотрения международным судом, судом иностранного государства другого дела, решение по которому может иметь значение для рассмотрения данного дела. Как правильно указал суд апелляционной инстанции, указанной нормой предусмотрено право, а не обязанность суда, приостановить производство по делу при рассмотрении международным судом другого дела, решение по которому может иметь значение для рассмотрения данного дела. При этом возможность применения такого права не произвольна, а обусловлена анализом и оценкой обстоятельств каждого конкретного дела.**

**Лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в его защите (даже в случае, если в суд представляются доказательства неправомерности регистрации товарного знака) до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительной в порядке, предусмотренном статьей 1512 Гражданского кодекса Российской Федерации, или прекращения правовой охраны товарного знака в порядке, установленном статьей 1514 Кодекса. Вместе с тем суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации, если по материалам дела, исходя из конкретных фактических обстоятельств, действия по государственной регистрации соответствующего товарного знака могут быть квалифицированы как злоупотребление правом.**

С учетом изложенного разъяснения, суд кассационной инстанции приходит к выводу о том, что постановление суда апелляционной инстанции принято при правильном применении норм материального и процессуального права, в связи с чем основания для его отмены отсутствуют.

#### **Постановление ФАС Северо-Западного округа от 7 июня 2012 г. по делу N A56-1784/2011**

Кассационная инстанция поддержала решение Апелляционного суда первой инстанции о невозможности визуального смешения словесных элементов "TOP-TEN forMen" и "NIVEA" "FOR MEN" при наличии сходства только в цветовой гамме. Продукция, выпускаемая компанией "Байерсдорф АГ", имеет товарный знак "NIVEA". Словесный элемент "FOR MEN", изображенный на упаковке, указывает на целевое предназначение товара и правовой охраны не имеет. Продукция

компании "РубеллаБьюти АД" имеет товарный знак - DEVA, "TOP-TEN MEN'S COSMETIC LINE" и словесный элемент "TOP-TEN forMen".

При этом, суд отметил, что **единственное наличие сходства в цветовой гамме (темно-синий цвет упаковки) при отсутствии иных схожих элементов, имеющих правовую охрану, не может являться основанием для признания маркировки сходной до степени смешения с охраняемым товарным знаком, поскольку на маркировке указаны различные словесные элементы, занимающие доминирующее положение на этикетке (упаковке).**

#### **Определение ВАС РФ от 7 июня 2012 г. N ВАС-3127/12**

По результатам проведенного административного расследования таможенной установлено, что на момент ввоза товара общество - правообладатель товарного знака - не заключало лицензионных договоров с предпринимателем на предоставление права использования товарного знака "МЕТЕОР". Должностным лицом таможни в отношении предпринимателя составлен протокол от 24.03.2011 об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена статьей 14.10 КоАП РФ, за незаконное использование чужого товарного знака "МЕТЕОР", и в арбитражный суд направлено заявление о привлечении предпринимателя к административной ответственности.

Удовлетворяя заявление таможни, суд указал, что **подача предпринимателем декларации на товары и ее регистрация таможенной является моментом совершения административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена статьей 14.10 КоАП РФ.** При этом, последующее заключение предпринимателем и правообладателем товарного знака письменного соглашения от 21.03.2011 о предоставлении права на импорт товара (велосипедов под торговой маркой "МЕТЕОР"), а также наличие заявлений общества об отсутствии претензий к предпринимателю, не имеет значения для установления события правонарушения, совершенного 18.02.2011, когда товар ввезен на территорию Российской Федерации и предпринимателем подана декларация на товары.

Между тем, судами не учтено следующее. Согласно пункту 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" **установленная статьей 14.10 КоАП РФ административная ответственность за незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров, по смыслу**

этой статьи, **может быть применена лишь в случае, если предмет правонарушения содержит незаконное воспроизведение товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений. Следовательно, административная ответственность по статье 14.10 КоАП РФ неприменима в отношении предметов, не являющихся контрафактными товарами.**

В ходе производства по делу об административном правонарушении, правообладатель заявлял, что не имеет собственных производственных мощностей и размещает заказы в иных организациях либо разрешает использование товарного знака третьим организациям. В данном случае правообладатель товарного знака и предприниматель заключили соглашение от 21.03.2011 о предоставлении предпринимателю права на импорт велосипедов под торговой маркой "МЕТЕОР/МЕТЕОР", в том числе по конкретной товарной партии. Следовательно, правообладатель не рассматривает данную товарную партию как контрафактную.

Поскольку велосипеды, являющиеся предметом правонарушения и подвергнутые судом конфискации, на момент составления протокола не являлись контрафактными в смысле статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации и, следовательно, не содержали признаков незаконного воспроизведения товарного знака, за ввоз указанных товаров на территорию Российской Федерации предприниматель не может быть привлечен к ответственности, предусмотренной статьей 14.10 КоАП РФ.

#### **Постановление ФАС МО от 29 июня 2012 г. по делу N А40-67175/11-26-495**

Судами первой и апелляционной инстанций установлено, что согласно представленных документов предпринимателем в магазине "Студия текстильного дизайна "Балеро" (г. Иркутск, ул. Урицкого, д. 2) осуществлялась деятельность по продаже физическим и юридическим лицам в розницу ткани, тюлей, штор, в том числе, по оказанию услуг по пошиву штор и тюлей. Между тем, как правильно отмечено судами, указанная **деятельность заявителя не является услугой "сбыта товаров через посредников", поскольку товар продается исключительно в интересах магазина "Балеро", непосредственно конечному потребителю и представляет собой реализацию товара в розницу. Напротив, деятельность, охватываемая 35 классом МКТУ "сбыт товаров через посредников", предполагает оказание услуг третьим лицам по продаже их товаров посредникам (как правило, оптовикам), которые в свою очередь и реализуют товар конечному потребителю.**



## **ПРАВО НА ТОВАРНЫЙ ЗНАК/НАИМЕНОВАНИЕ МЕСТА ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРОВ**

---

### **Постановление Пленума ВС РФ от 29 мая 2012 г. № 9**

**п.85.** Принадлежавшее индивидуальному предпринимателю **исключительное право на товарный знак и знак обслуживания** (пункт 1 статьи 1484 ГК РФ), **унаследованное гражданином, не зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, должно быть отчуждено им в течение года со дня открытия наследства.**

Принадлежавшее индивидуальному предпринимателю **исключительное право на наименование места происхождения товара** (пункт 1 статьи 1519 ГК РФ), **накоммерческое обозначение** в качестве средства индивидуализации принадлежащего правообладателю предприятия (пункты 1 и 4 статьи 1539 ГК РФ) **переходит по наследству только в случаях, если наследником является юридическое лицо или индивидуальный предприниматель.**

## **ПАТЕНТНОЕ ПРАВО**

---

### **Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 16 мая 2012 г. по делу N А79-12204/2010**

Суд обязал ответчика прекратить использовать изобретение "Тележка железнодорожного вагона" по патенту N 2200681 и взыскал в пользу истца 7 478 400 рублей убытков, 63 646 рублей 87 копеек расходов по уплате государственной пошлины и 126 100 рублей расходов по оплате экспертизы.

Суд установил, что в **2009 году ответчик изготовил и реализовал 800 тележек модели 18-9771 в составе полувагонов модели 12-1303-01. Каких-либо отчислений за использование объекта интеллектуальной собственности ответчик не производил, поэтому убытки истца правомерно определены как не полученный истцом доход по возможному лицензионному соглашению в виде трехпроцентной ставки роялти. Доказательств ошибочности такого подхода к исчислению убытков ответчик не представил, поэтому суд обоснованно удовлетворил иск в соответствующей части.**

*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](mailto:pat@gorodissky.ru); сайт: <http://www.gorodissky.ru>.*