

ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ В СФЕРЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ (январь 2014 года – февраль 2015 года)

ПРАВО НА ТОВАРНЫЙ ЗНАК/НАИМЕНОВАНИЕ МЕСТА ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРОВ

Определение ВАС РФ от 15 января 2014 г. N ВАС-19158/13

В заявлении, поданном в Высший Арбитражный Суд Российской Федерации, о пересмотре судебных актов в порядке надзора, общество указывает на нарушение единообразия в толковании и применении судами норм права.

Судами установлено, что 25.04.1988 в СССР произведена государственная регистрация товарного знака за N 82920 на имя компании "Киркби А/С" с приоритетом от 22.09.1987 в отношении товаров 28 класса МКТУ "игры" и "игрушки". 17.06.1996 на имя компании "Киркби А/С" произведена государственная регистрация товарного знака N 143051 в отношении товара 09 класса МКТУ "игровое программное обеспечение для компьютеров" и товаров 28 класса МКТУ "игры, игрушки", срок регистрации которого продлен Роспатентом до 23.02.2015. 24.07.2001 на имя компании "Киркби А/С" произведена государственная регистрация товарного знака за N 203932 в отношении товаров 28 класса МКТУ "игры, игрушки и их части", срок действия которого был продлен Роспатентом до 09.10.2018. 26.05.2005 Роспатентом зарегистрирован договор об уступке товарных знаков N 203932, N 82920 и N 143051 в отношении всех товаров в пользу компании.

15.05.2012 в Палату по патентным спорам Роспатента поступили возражения общества против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству N 82920 в отношении товаров 28 класса МКТУ, по свидетельству N 143051 в отношении товаров 28 класса МКТУ, по свидетельству N 203932 в отношении товаров 28 класса МКТУ. Возражения мотивированы тем, что регистрация товарного знака по свидетельству N 82920 противоречит подпунктам "в", "е" пункта 15 Положения о товарных знаках, утвержденного Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам изобретений и открытий

!0016369368!

ООО «ЮРИДИЧЕСКАЯ
ФИРМА ГОРОДИССКИЙ
И ПАРТНЁРЫ»

Москва, Санкт-Петербург
Н. Новгород, Краснодар
Самара, Екатеринбург
Технопарк «Саров»
Казань, Пермь, Киев

Россия 129090, Москва
ул. Большая Спасская, д. 25, стр. 3
Телефон: 7 (495) 937 6116 / 6109
Факс: 7 (495) 937 6104 / 6123
E-mail: pat@gorodissky.ru
<http://www.gorodissky.ru>

08.01.1974; регистрация товарных знаков N 143051, 203932 противоречит пунктам 1 и 2 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 N 3520-1 "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" (далее - Закон о товарных знаках). Решениями Роспатента от 21.09.2012 в удовлетворении возражений было отказано, правовая охрана товарных знаков по свидетельствам N 82920, 143051, 203932 оставлена в силе, что послужило основанием для обращения общества в суд с настоящим заявлением.

Отказывая в удовлетворении требований, суды исходил из того, что оспариваемые решения Роспатента являются обоснованными, поскольку изображение кирпичика LEGO обладает различительной способностью, так как не является изображением товара традиционной формы, не обладающей отличительными признаками. Судами установлено, что оспариваемые товарные знаки представляют собой изображение кирпичика с восемью цилиндрическими шипами, который был изобретен в 1958 году основателем компании LEGO - Годфредом Кирк Христиансенем (патент Дании на изобретение N 92683), является основой продукции, выпускаемой компанией LEGO, и приобрел в этом качестве мировую известность. При этом суды сослались на недоказанность того, что на момент создания кирпичика LEGO компанией LEGO, а также на дату приоритета оспариваемых товарных знаков, форма указанного кирпичика была традиционной формой какого-либо товара, выпускаемого различными производителями. В связи с этим, суды посчитали, что отсутствуют какие-либо основания считать, что на дату приоритета оспариваемых товарных знаков форма кирпичика LEGO не являлась оригинальной, была лишена отличительных признаков и воспринималась потребителями исключительно как указание на вид, свойства и состав товара. Сведений, позволяющих сделать вывод о том, что созданный компанией LEGO кирпичик оригинальной формы до даты приоритета оспариваемых товарных знаков утратил различительную способность в результате использования различными производителями или вошел во всеобщее употребление в качестве указания на определенный вид товара, выпускаемый разными производителями, не имеется.

Коллегия судей Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации сделала вывод об отсутствии оснований, предусмотренных частью 1 статьи 304 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, по которым дело может быть передано на рассмотрение в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации.

Постановление Президиума ВАС РФ от 4 февраля 2014 г. N 14567/13

ООО "Александровы погребя" обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к ООО

"ВЕЛЬД-21" о взыскании 300 000 рублей компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам N 249951, 322207. Решением Арбитражного суда города Москвы от 21.12.2012 с общества "ВЕЛЬД-21" в пользу общества "Александровы погреба" взыскано 150 000 рублей компенсации; в удовлетворении остальной части иска отказано. Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 15.04.2013 решение суда первой инстанции оставлено без изменения. Федеральный арбитражный суд Московского округа постановлением от 08.08.2013 названные судебные акты оставил без изменения. В заявлениях, поданных в Высший Арбитражный Суд Российской Федерации, о пересмотре указанных судебных актов в порядке надзора общество "ВЕЛЬД-21" и компания просят их отменить, ссылаясь на нарушение единообразия в толковании и применении арбитражными судами норм права, в удовлетворении заявленного требования отказать. Проверив обоснованность доводов, изложенных в заявлении, отзыве на него и выступлениях присутствующих в заседании представителей участвующих в деле лиц, Президиум считает, что заявления не подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

Как установлено судами и усматривается из материалов дела, общество "Александровы погреба" является правообладателем словесного товарного знака "TESORO/ТЕСОРО" по свидетельству N 249951 с приоритетом от 22.03.2002 и комбинированного товарного знака "TESORO" по свидетельству N 322207 с приоритетом от 14.11.2005 в отношении товаров 33-го класса МКТУ (алкогольные напитки, за исключением пива). Общество "Александровы погреба", ссылаясь на то, что общество "ВЕЛЬД-21" 21.01.2011 реализовало на территории Российской Федерации произведенную компанией алкогольную продукцию, маркированную обозначением "REAL TESORO", сходным до степени смешения с его товарными знаками, что является нарушением его исключительных прав, обратилось в суд с настоящим иском. Заявители полагают, что поскольку на этикетке реализуемой ими алкогольной продукции размещены не товарные знаки истца, а товарный знак компании - "MARQUES DEL REAL TESORO", обладателем которого она является по свидетельству Российской Федерации N 380008 с приоритетом от 14.03.2008 после прекращения в 2009 году международной регистрации товарного знака "MARQUES DEL REAL TESORO" N 447015 от 06.09.1979 (правообладателем которого также была компания), и общество "ВЕЛЬД-21" на законных основаниях использует принадлежащие компании товарные знаки, суды неправильно применили пункт 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

Разрешая спор, суды пришли к выводу о том, что обозначение "REAL TESORO", нанесенное

на этикетку алкогольной продукции компании, сходно до степени смешения с товарными знаками истца по фонетическому, графическому и семантическому признакам и занимает доминирующее положение на этикетке товара, в связи с чем имеется угроза смешения обозначений (подпункт 14.4.2.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Приказом Роспатента от 05.03.2003 N 32). Удовлетворяя заявленное требование в части, суды руководствовались статьями 1229, 1252, 1484, 1515 ГК РФ, признав факт незаконного использования обществом "ВЕЛЬД-21" спорных товарных знаков в отношении однородных товаров, что является нарушением исключительных прав общества "Александровы погреба". Судами были отклонены доводы об использовании обществом "ВЕЛЬД-21" товарных знаков третьего лица на основании международной регистрации по свидетельству N 447015 и по свидетельству Российской Федерации N 380008, а также о ввозе товаров на территорию Российской Федерации с разрешения этого правообладателя. При этом суды применили положения статьи 10 bis Конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 и статьи 10 ГК РФ, сославшись на недобросовестную конкуренцию, а также злоупотребление правом в иных формах компанией и обществом "ВЕЛЬД-21".

Актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах. В частности, подлежат запрету: 1) все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента; 2) ложные утверждения при осуществлении коммерческой деятельности, способные дискредитировать предприятие, продукты или промышленную или торговую деятельность конкурента; 3) указания или утверждения, использование которых при осуществлении коммерческой деятельности может ввести общественность в заблуждение относительно характера, способа изготовления, свойств, пригодности к применению или количества товаров. Не допускается недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ или услуг. Несмотря на то, что регистрация товарных знаков N 447015 и N 380008 не была оспорена в установленном порядке, видоизмененное использование указанных товарных знаков обществом "ВЕЛЬД-21" и компанией ведет к недобросовестной конкуренции и нарушению исключительных прав общества "Александровы погреба".

При таких обстоятельствах оснований для отмены обжалуемых судебных актов не имеется.

Постановление СИП от 1 апреля 2014 г. по делу N СИП–110/2013

Компания SUBO Investments LTD (СЬЮБО Инвестментс ЛТД; далее – компания) обратилась в Суд по интеллектуальным правам с иском к индивидуальному предпринимателю Никулину Александру Николаевичу (далее – предприниматель) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «МАСТЕР ФРУТ» по свидетельству Российской Федерации № 292617 в отношении части товаров 32 класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее – МКТУ) вследствие его неиспользования.

С учетом требований пункта 3 статьи 1486 Гражданского кодекса о возложении бремени доказывания использования товарного знака на правообладателя, суд первой инстанции оценил представленный предпринимателем предварительный лицензионный договор от 01.01.2011 № 1-ТЗ/2011, заключенный между ним и обществом с ограниченной ответственностью «АВИТА НОВА» (далее – общество). **Суд констатировал, что названный договор содержит обязательство сторон заключить в будущем лицензионный договор об использовании товарного знака «МАСТЕР ФРУТ» в отношении товаров 29, 30, 31, 32 и услуг 35 классов МКТУ, а также условия о том, что предприниматель не возражает против использования обществом спорного товарного знака до заключения лицензионного договора с целью изучения и освоения рынка на территории Российской Федерации, о выплате вознаграждения и о контроле правообладателя.** Суд указал, что в подтверждение использования обществом спорного товарного знака предпринимателем представлены: контракт на поставку товара, сертификат соответствия, декларация соответствия, отчет общества о количестве поставленного на территорию Российской Федерации товара, маркированного спорным товарным знаком, инвойс. По результатам оценки этого договора суд со ссылкой на статьи 429, 1232, 1235 Гражданского кодекса пришел к выводу о его ничтожности вследствие отсутствия государственной регистрации. При таких обстоятельствах суд указал, что предварительный лицензионный договор от 01.01.2011 № 1-ТЗ/2011 и основанные на нем документы не могут быть признаны надлежащими доказательствами использования товарного знака.

Рассмотрев доводы кассационной жалобы, выслушав мнение представителей лиц, участвующих в деле, явившихся в судебное заседание, исследовав материалы дела, проверив правильность применения судом первой инстанции норм материального права и норм процессуального права, президиум Суда по интеллектуальным правам пришел к выводу о наличии оснований для отмены обжалуемого судебного акта в силу следующего.

В силу пункта 1 статьи 429 Гражданского кодекса по предварительному договору стороны обязуются заключить в будущем договор о передаче имущества, выполнении работ или оказании услуг (основной договор) на условиях, предусмотренных предварительным договором. Правовым последствием заключения предварительного договора является возникновение обязательств сторон этого договора по заключению основного договора. Согласно пункту 2 статьи 429 Гражданского кодекса предварительный договор заключается в форме, установленной для основного договора, а если форма основного договора не установлена, то в письменной форме. Несоблюдение правил о форме предварительного договора влечет его ничтожность. В соответствии с пунктом 1 статьи 158 Гражданского кодекса сделки совершаются устно или в письменной форме (простой или нотариальной). Таким образом, требование о государственной регистрации договора не относится к форме договора.

Гражданское законодательство не содержит требования об обязательности государственной регистрации предварительного договора в том случае, если основной договор подлежит государственной регистрации. Суд правильно указал, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1232, пунктом 2 статьи 1235 Гражданского кодекса лицензионный договор на предоставление права использования товарного знака подлежит государственной регистрации, а несоблюдение требования о государственной регистрации влечет его недействительность. Вместе с тем положения части IV Гражданского кодекса не содержат специальных правил, предусматривающих обязательность регистрации предварительного лицензионного договора на передачу права использования объекта интеллектуальной собственности и в том случае, если соответствующий основной договор подлежит государственной регистрации. **Как отмечено в пункте 14 Обзора практики разрешения споров, связанных с применением закона «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», утвержденного информационным письмом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 16.02.2001 № 59, предварительный договор, по которому стороны обязуются в будущем заключить договор, подлежащий государственной регистрации, не подлежит государственной регистрации. Данная правовая позиция может быть распространена и на предварительные лицензионные договоры. При указанных обстоятельствах выводы о необходимости соблюдения требования о государственной регистрации предварительного лицензионного договора и о ничтожности этого договора вследствие несоблюдения названного требования, сделаны судом с нарушением норм материального права, а именно статей 158, 429, 1232, 1235 Гражданского кодекса.**

Пунктом 2 статьи 1486 Гражданского кодекса установлено, что использование товарного знака может осуществляться самим правообладателем, лицом, которому право использования товарного знака передано по лицензионному договору, а также иным лицом под контролем правообладателя. Таким образом, иное лицо вправе осуществлять использование товарного знака, если правообладатель выразил свою волю на такое использование под его контролем. **Само по себе включение в предварительный лицензионный договор положений, в которых выражена воля правообладателя на использование товарного знака будущим лицензиатом в период до заключения лицензионного договора, не противоречит принципу свободы договора, закрепленному в статье 421 Гражданского кодекса.**

При установлении факта использования товарного знака под контролем правообладателя суду следовало оценить все представленные доказательства в их совокупности, и по результатам оценки определить, осуществлялось ли использование товарного знака по воле правообладателя и под его контролем, независимо от наличия или отсутствия пороков выражения этой воли. В связи с изложенными обстоятельствами обжалуемый судебный акт подлежит отмене на основании частей 1, 2 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, поскольку судом неправильно истолкованы положения статей 429, 1232, 1235 Гражданского кодекса, а вывод об отсутствии доказательств использования товарного знака является преждевременным и сделан без исследования и оценки представленных предпринимателем в подтверждение своей позиции документов. Принимая во внимание, что для принятия законного и обоснованного судебного акта требуется исследование и оценка документов, которые были представлены предпринимателем в подтверждение использования товарного знака и факт наличия которых в материалах дела суд констатировал, а также иных документов, представленных предпринимателем, но оставленных судом первой инстанции без внимания (в том числе декларации на товары с отметкой таможенного органа), что невозможно в суде кассационной инстанции в силу его полномочий, дело в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит передаче на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

Решение СИП от 15 апреля 2014 г. по делу N СИП-87/2014

ООО "Холдинговая компания "Бизнесинвестгрупп" обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением об оспаривании решений Федеральной службы по интеллектуальной

собственности (Роспатент) от 23.12.2013 N 2013021102 (496981), N 2013021100 (493314) об отказе в досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 493314, N 496981. Заявитель указывает, что закрытое акционерное общество "САБМиллер РУС", являясь правообладателем товарного знака "AMBERWEISS" по свидетельству Российской Федерации N 493314 и комбинированного товарного знака со словесным элементом "AMBERWEISS" по свидетельству Российской Федерации N 496981 в отношении товаров 32 класса МКТУ, прекратило свою деятельность путем присоединения к пивоварне Москва-Эфес, о чем 01.10.2013 внесена запись в единый государственный реестр юридических лиц. Принимая во внимание названные обстоятельства, положения подпункта 4 пункта 1 статьи 1514 Гражданского кодекса Российской Федерации и намерение использовать в своей деятельности товарный знак со словесным обозначением "AMBERWEISS", компания "Бизнесинвестгрупп" обратилась в Роспатент с заявлениями о досрочном прекращении правовой охраны названных товарных знаков общества "САБМиллер РУС", а также подала заявку N 2013735425 на регистрацию товарного знака с таким же словесным обозначением в отношении товаров 32 класса МКТУ. По мнению заявителя, отказывая в удовлетворении заявлений о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, Роспатент неправильно применил вышеназванную норму материального права и неправоммерно исходил из того, что в результате правопреемства правообладателем товарных знаков является пивоварня Москва-Эфес.

Представитель Роспатента с заявленными требованиями не согласился, просил в их удовлетворении отказать, сослался на то, что закрытое акционерное общество "САБМиллер РУС" прекратило свою деятельность в результате реорганизации в форме присоединения к пивоварне Москва-Эфес, которая является правопреемником по всем правам и обязательствам общества "САБМиллер РУС", в том числе исключительным правам на товарные знаки. При указанных обстоятельствах Роспатент полагает, что правомерно отказал в удовлетворении заявлений о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков, поскольку исключительное право на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 496981, N 493314 перешло к пивоварне Москва-Эфес в установленном законом порядке.

В Роспатент были представлены документы, из которых следует, что в Единый государственный реестр юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) 01.10.2013 в отношении общества "САБМиллер РУС" внесена запись о прекращении деятельности юридического лица путем реорганизации в форме присоединения. Одновременно в ЕГРЮЛ в отношении пивоварни Москва-Эфес внесена запись о реорганизации юридического лица в форме

присоединения к нему другого юридического лица. Согласно выписке из ЕГРЮЛ в отношении пивоварни Москва-Эфес это общество является правопреемником общества "САБМиллер РУС" при реорганизации в форме присоединения. Кроме того, пивоварня Москва-Эфес указала, что 31.10.2013 в Роспатент было подано заявление о государственной регистрации перехода исключительного права без договора, в том числе, на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 496981, N 493314. По результатам рассмотрения заявления о государственной регистрации перехода исключительного права без договора, Роспатентом было установлено что общество "САБМиллер РУС" прекратило свою деятельность в связи с реорганизацией в форме присоединения к пивоварне Москва-Эфес; переход исключительного права без договора на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 496981, N 493314 от общества "САБМиллер РУС" к пивоварне Москва-Эфес зарегистрирован Роспатентом 25 ноября 2013 года за N РП0003580.

По результатам рассмотрения заявлений компании "Бизнесинвестгрупп" о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков Роспатентом приняты решения (уведомления) от 23.12.2013 N 2013021102 (496981), N 2013021100 (493314), которыми заявителю отказано в досрочном прекращении правовой охраны товарных в связи с отсутствием оснований считать прекращенным юридическое лицо - правообладателя. В решениях Роспатент указал, что согласно сведениям Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации правообладателем указанных товарных знаков является пивоварня Москва-Эфес. Не согласившись с решениями (уведомлениями) Роспатента, компания "Бизнесинвестгрупп" оспорила их в суде путем подачи настоящего заявления.

Исследовав материалы дела, выслушав доводы представителей органа, принявшего оспариваемые акты, оценив представленные доказательства в совокупности, суд считает, что заявленные требования не подлежат удовлетворению. При проверке оспариваемого решения Роспатента на соответствие законам и иным нормативно-правовым актам судом установлено следующее.

Согласно подпункту 4 пункта 1 статьи 1514 Гражданского кодекса правовая охрана товарного знака прекращается на основании решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в случае прекращения юридического лица - правообладателя или прекращения предпринимательской деятельности индивидуального предпринимателя - правообладателя. Действующее гражданское законодательство прямо предусматривает возможность прекращения юридического лица в двух основных формах:

реорганизация и ликвидация. Прекращение деятельности юридического лица путем его ликвидации влечет его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом (статья 61 Гражданского кодекса). Ликвидация юридического лица считается завершенной, а юридическое лицо - прекратившим существование после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц. В отличие от ликвидации, реорганизация предусматривает переход прав и обязанностей юридического лица, прекращающего свою деятельность, в порядке правопреемства к другим лицам. Реорганизация юридического лица может быть осуществлена, в следующих формах: слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование (статья 57 Гражданского кодекса). При реорганизации юридического лица в форме присоединения к нему другого юридического лица первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица. При присоединении юридического лица к другому юридическому лицу к последнему переходят права и обязанности присоединенного юридического лица в соответствии с передаточным актом (пункт 2 статьи 58 Гражданского кодекса).

Как указано в статье 59 Гражданского кодекса передаточный акт и разделительный баланс должны содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам реорганизованного юридического лица в отношении всех его кредиторов и должников, включая и обязательства, оспариваемые сторонами. Передаточный акт и разделительный баланс утверждаются учредителями (участниками) юридического лица или органом, принявшим решение о реорганизации юридических лиц, и представляются вместе с учредительными документами для государственной регистрации вновь возникших юридических лиц или внесения изменений в учредительные документы существующих юридических лиц. Непредставление вместе с учредительными документами соответственно передаточного акта или разделительного баланса, а также отсутствие в них положений о правопреемстве по обязательствам реорганизованного юридического лица влекут отказ в государственной регистрации вновь возникших юридических лиц. В этой связи факт правопреемства подтверждается не представлением в суд передаточного акта, а исключением общества "САБМиллер РУС" из ЕГРЮЛ и регистрацией изменений в учредительных документах пивоварни Москва-Эфес.

Применимое законодательство не содержит норм, исключających действие универсального правопреемства в отношении прав на объекты интеллектуальной

собственности. Более того, законодательством предусмотрена возможность перехода исключительного права на средство индивидуализации к другому лицу без заключения договора с правообладателем в случаях прекращения юридического лица, являющегося владельцем товарного знака, в порядке универсального правопреемства в силу прекращения его деятельности путем реорганизации юридического лица (статья 1241 Гражданского кодекса). Положения же статьи 1514 Гражданского кодекса, на которую ссылается заявитель в обоснование заявленных требований, прямо предусматривают, что при переходе исключительного права на товарный знак без заключения договора с правообладателем, в том числе в порядке универсального правопреемства на основании реорганизации юридического лица - владельца товарного знака, правовая охрана такого товарного знака может быть прекращена только по решению суда по иску заинтересованного лица, при условии, что будет доказано, что такой переход вводит потребителей в заблуждение относительно товара или его изготовителя (пункт 3 названной статьи). Таким образом, положения подпункта 4 пункта 1 статьи 1514 Гражданского кодекса Российской Федерации подлежат применению при прекращении юридического лица без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. В свою очередь, прекращение правовой охраны товарного знака на основании пункта 3 статьи 1514 Гражданского кодекса возможно только в судебном порядке, а не на основании решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

При изложенных обстоятельствах суд пришел к выводу о законности и обоснованности оспариваемых ненормативных правовых актов как принятых Роспатентом в рамках своих полномочий и соответствующих требованиям действующего законодательства.

Постановление Президиума СИП от 16 июня 2014 г. по делу № СИП-162/2014

Президиум Суда по интеллектуальным правам рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу ООО «Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп» на определение Суда по интеллектуальным правам о прекращении производства по делу № СИП-162/2014 от 14.05.2014 по заявлению ООО «Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп» к Роспатенту о признании недействительными уведомлений от 10.02.2014 об отказе в досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации № 327036, № 461070, № 209824.

Как следует из материалов дела, ООО «ХК «Бизнесинвестгрупп» обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением к Роспатенту о признании недействительными

уведомлений от 10.02.2014 об отказе в досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации № 327036, № 461070, № 209824. Вынося обжалуемое определение на основании пункта 1 части 1 статьи 150 АПК РФ, **суд первой инстанции исходил из того, что требование ООО «ХК «Бизнесинвестгрупп» не подлежит рассмотрению в судебном порядке, поскольку оспаривание государственной регистрации товарных знаков, в том числе её прекращение, представляет собой один из способов защиты интеллектуальных прав и связан с отношениями по осуществлению государственной регистрации товарных знаков и внесению соответствующих сведений в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, в силу чего его следует относить к административным (внесудебным) способам защиты прав и законных интересов, предусмотренным пунктом 2 статьи 1248 ГК РФ.**

Согласно части 1 статьи 198 АПК РФ граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности. Под ненормативным актом, который в соответствии со статьей 13 ГК РФ и статьей 198 АПК РФ может быть оспорен и признан судом недействительным, понимается документ властно-распорядительного характера, вынесенный уполномоченным органом, содержащий обязательные предписания, распоряжения, нарушающий гражданские права и охраняемые законом интересы юридического лица и влекущий неблагоприятные юридические последствия. **Оспариваемые уведомления Роспатента относятся к ненормативным правовым актам, поскольку вынесены уполномоченным лицом (Роспатентом), содержат отказ в удовлетворении заявленных требований заявителя о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков и нарушают его права и законные интересы. Однако суд первой инстанции, прекратив производство по делу, сделал неправильный вывод о том, что указанные решения Роспатента, оформленные в виде уведомлений, подлежат оспариванию в административном (внесудебном) порядке.**

В силу пункта 2 статьи 1248 ГК РФ защита интеллектуальных прав в отношениях, связанных с подачей и рассмотрением заявок на выдачу патентов на изобретения,

полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров, с государственной регистрацией этих результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, с выдачей соответствующих правоустанавливающих документов, с оспариванием предоставления этим результатам и средствам правовой охраны или с ее прекращением, осуществляется в административном порядке лишь в случаях, отдельно предусмотренных ГК РФ. Вместе с тем из положений статей 1500 и 1513 ГК РФ не усматривается административный порядок обжалования таких уведомлений.

Президиум Суда по интеллектуальным правам полагает, что у суда первой инстанции отсутствовали основания для прекращения производства по делу по пункту 1 части 1 статьи 150 АПК РФ, и при таких обстоятельствах определение Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-162/2014 подлежит отмене на основании пунктов 1 и 3 статьи 288 АПК РФ с направлением дела в суд первой инстанции для рассмотрения дела по существу с разрешением дела в соответствии с нормами материального и процессуального права.

Постановление 9ААС от 26 июня 2014 г. N 09АП-17610/2014-ГК по делу № А40-123359/2012

При исследовании обстоятельств дела установлено, что ООО Предприятие «АВТОРАДИО» обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском о защите прав на товарный знак и взыскании компенсации в размере 1 500 000 руб. Решением суда от 24.01.2012 г. иски удовлетворены в размере 300 000 руб. Данное решение суда обжаловано ответчиком и постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 14.06.2013 г. (резольтивная часть постановления от 27.05.2013 г.) решение Арбитражного суда г. Москвы от 24.01.2012 г. отменено, в иске отказано. ИП Абрамов А.О. обратился в Арбитражный суд города Москвы с заявлением о взыскании с ООО Предприятие «АВТОРАДИО» расходов на оплату услуг представителя в сумме 400 000 рублей.

Из материалов дела следует, что ИП Абрамов А.О. и НП «Сообщество пользователей авторских и смежных прав» 01.11.2012 г. заключили договор № 03-11/12 оказания услуг юридической консультации и правовой поддержки. Приложением № 1 к договору установлена стоимость услуг в размере 400 000 руб. ИП Абрамов А.О. оплатил НП «Сообщество пользователей авторских и смежных прав» за оказанные услуги 400 000 рублей и дополнительно представил в суд апелляционной инстанции выписки банка с платежными поручениями.

Согласно правовой позиции, изложенной в Определении Конституционного Суда Российской Федерации от 21.12.2004 № 454-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы общества с ограниченной ответственностью «Траст» на нарушение конституционных прав и свобод частью 2 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации», оспариваемая заявителем часть 2 статьи 110 АПК Российской Федерации предоставляет арбитражному суду право уменьшить сумму, взыскиваемую в возмещение соответствующих расходов по оплате услуг представителя. Поскольку реализация названного права судом возможна лишь в том случае, если он признает эти расходы чрезмерными в силу конкретных обстоятельств дела, при том что, как неоднократно указывал Конституционный Суд Российской Федерации, суд обязан создавать условия, при которых соблюдался бы необходимый баланс процессуальных прав и обязанностей сторон, данная норма не может рассматриваться как нарушающая конституционные права и свободы заявителя.

Суд апелляционной инстанции считает, что расходы ответчика за юридические консультации по смыслу статьи 106 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не относятся к судебным издержкам и возмещению не подлежат. Апелляционный суд также учитывает, что данное дело не является сложным по предмету доказывания и объемным по представленным доказательствам, не является продолжительным, поскольку судебные заседания как в суде первой инстанции, так и в суде апелляционной инстанции откладывались с целью возможности урегулирования спора мирным путем, что не свидетельствует о его сложности ввиду необходимости представления дополнительных доказательств по делу или уточнения правовой позиции сторонами. Кроме этого, представитель ответчика не явился в предварительное судебное заседание, а его ходатайства о привлечении к участию в деле третьего лица, о приостановлении производства по делу отклонены судом, поэтому предъявление к возмещению расходов за составление соответствующих процессуальных документов необоснованно. Указанные обстоятельства свидетельствуют о том, что предъявление ответчиком к возмещению всей суммы судебных издержек неправомерно. Уменьшая размер судебных издержек, суд первой инстанции правильно исходил из того, что ответчик не доказал разумность предъявленного к возмещению размера судебных издержек, а с учетом сложности спора разумной и справедливой является сумма судебных издержек 100 000 рублей.

Постановление СИП от 1 июля 2014 г. по делу № А40–10019/2013

15/51

В силу положений пункта 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе. В свою очередь, в бремя доказывания истца входит обоснование его законного интереса в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака ответчика.

Свою заинтересованность компания (истец) мотивировала тем, что она является правообладателем в отношении ряда товарных знаков, включающих изображение коровы и словесное обозначение «Веселая буренка» (свидетельства Российской Федерации №№ 15003, 476285, 643076, 518175, свидетельство № 192122 в Чешской Республике, свидетельства №№ 97815, 24163, 159247 в Украине). Товарные знаки зарегистрированы в отношении товаров и услуг 03, 04, 06, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 41 классов МКТУ. Кроме того, Компания производит молочные продукты, а также ряд иных товаров – одежда, кухонная утварь, посуда, игрушки, сувениры и другое.

Удовлетворяя заявленные требования в части, суд первой инстанции указал на наличие законной заинтересованности истца в досрочном прекращении спорного товарного знака. В то же время суд счел доказанным использование ответчиком спорного товарного знака ответчиком в отношении товаров 29, 35, 39, 42 классов МКТУ в результате, в частности, маркировки товара «ряженка» и указания наименования указанного товара в товарно-транспортных документах.

Согласно правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в постановлениях от 01.03.2011 № 14503/10 и от 17.09.2013 № 5793/13, системное толкование норм статей 1484 и 1486 ГК РФ позволяет сделать вывод об обязанности правообладателя использовать зарегистрированный товарный знак как условие сохранения права на него. Обязательность использования права на товарный знак призвана обеспечивать реальное функционирование товарных знаков в гражданском обороте.

В контексте вышеприведенных правовых норм и позиций высших судебных органов заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака. К таким лицам могут быть отнесены производители однородных товаров (работ, услуг), в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности, и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому

использованию, в частности, подавшее заявку на регистрацию тождественного или сходного обозначения.

Суд первой инстанции пришел к выводу о том, что материалами дела подтверждается заинтересованность истца в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака, апелляционный суд — к прямо противоположному выводу. Вместе с тем, соответствующий вывод суда апелляционной инстанции о том, что лицом, заинтересованным в прекращении правовой охраны товарного знака, является только лицо, чьи права и законные интересы затрагиваются существующим правом на товарный знак, основан на ограничительном толковании правовой нормы пункта 1 статьи 1486 ГК РФ. По мнению апелляционного суда, лицо не может быть признано заинтересованным, если не представлены доказательства, подтверждающие, что существование правовой охраны спорного товарного знака создает какие-либо препятствия для осуществления им предпринимательской деятельности.

Норма части 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации не раскрывает понятие «заинтересованное лицо» и не содержит ограничений по видам и субъектам заинтересованности, в связи с чем заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, доказавшее наличие фактического интереса в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием. Из буквального значения указанной правовой нормы не следует, что заинтересованным лицом является только то лицо, чьи права и законные интересы нарушены существующей регистрацией товарного знака. К заинтересованным лицам можно отнести правообладателей исключительных прав на тождественные или сходные до степени смешения товарные знаки, правовая охрана которым предоставлена на территории иностранных государств в отношении однородных товаров, а также услуг, имеющих намерение распространить действие принадлежащего им исключительного права на территорию Российской Федерации.

Указанные обстоятельства судом апелляционной инстанции во внимание не приняты. Кроме того, в соответствии с нормами части 2 статьи 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд апелляционной инстанции должен указать в постановлении мотивы, по которым суд отклонил те или иные доказательства и не применил законы и иные нормативные правовые акты, на которые ссылались лица, участвующие в деле; мотивы, по которым суд апелляционной инстанции не согласился с выводами суда первой инстанции, если его решение было отменено полностью или в части.

Вопреки этому, довод истца о том, что его заинтересованность состоит в прекращении правовой охраны товарного знака ответчика, приводящего к «размыванию» товарных

знаков истца, осуществляющего деятельность на рынке тех же товаров, не нашел оценки в обжалуемом постановлении. При указанных обстоятельствах постановление апелляционного суда нельзя признать достаточно обоснованным. В связи с чем оно подлежит отмене.

17/51

Постановление Президиума СИП от 4 июля 2014 г. по делу № СИП-9/2013

Компания Ашет Филиппачи Пресс (HACHETTE FILIPACCHI PRESSE) является правообладателем товарного знака «ELLE» по свидетельству № 83647, выданному в отношении товаров 16 класса МКТУ (приоритет товарного знака 15.06.1987).

ELLE

Роспатент зарегистрировал на имя компании Ричмонд Табакко Компани ЛТД в отношении товаров 34 класса МКТУ комбинированный товарный знак № 450508 со словесным элементом «STUDIO STUDIO ELLE» по заявке № 2010702245 с приоритетом от 29.01.2010, а также комбинированный товарный знак № 456766 со словесным элементом «ELLESTUDIO» по заявке № 2010720958 с приоритетом от 29.06.2010.



Компания Ашет Филиппачи Пресс, полагая, что при регистрации данных товарных знаков были нарушены требования, установленные статьей 10 bis Парижской конвенции, статьей 10 и пунктами 3 и 9 статьи 1483 ГК РФ, обратилась в Роспатент с возражениями от 14.11.2012 против предоставления правовой охраны товарным знакам по свидетельствам Российской Федерации № 450408 и № 456766. По результатам рассмотрения палатой по патентным спорам указанных возражений Роспатент принял решения от 15.04.2013 об отказе в удовлетворении возражений от 14.11.2012 и оставлении в силе правовой охраны товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации № 450408 и № 456766. Не согласившись с

GORODISSKY

указанными решениями, компания Ашет Филиппачи Пресс обратилась в Суд по интеллектуальным правам с заявлениями о признании их недействительными и обязанности Роспатента аннулировать регистрацию оспариваемых товарных знаков.

Удовлетворяя требования компании Ашет Филиппачи Пресс об аннулировании двух товарных знаков, суд первой инстанции исходил из того, что совокупностью доказательств, представленных в материалы дела, подтверждает, что журнальная продукция, производимая заявителем или лицами, действующими с его согласия, с использованием товарного знака «ELLE», известна широкому кругу потребителей; вероятность ошибочного восприятия правообладателя оспариваемых товарных знаков, которые воспроизводят словесное обозначение «ELLE», с товарным знаком заявителя усиливается ввиду его длительного и активного использования; оспариваемые товарные знаки вводят потребителей в заблуждение относительно товара и его производителя, так как они являются сходным с товарным знаком заявителя, хорошо известным в Российской Федерации задолго до даты подачи заявок на регистрацию оспариваемых товарных знаков; факт воспроизведения в комбинированных товарных знаках товарного знака «ELLE» является, по своей сути, актом недобросовестной конкуренции, запрещенной статьей 10 bis Парижской конвенции. В рассматриваемом случае регистрация в качестве товарных знаков обозначения, идентичного широко известному товарному знаку, в отношении товаров иных классов МКТУ, может быть направлена на получение необоснованного преимущества за счет использования сложившейся деловой репутации известного мирового бренда и создает угрозу возникновения заблуждения потребителей относительно товара или его изготовителя.

Президиум Суда по интеллектуальным правам пришел к выводу об отсутствии оснований для отмены обжалуемого судебного акта и отметил, в частности, следующее. Поданные заявителем возражения против предоставления правовой охраны оспариваемым товарным знакам были мотивированы тем, что эти товарные знаки способны ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя табачных изделий ввиду наличия в их составе словесного элемента «ELLE», тождественного с названием широко известного журнала о моде и стиле, издаваемого заявителем, и с принадлежащим ему же товарным знаком. **Отказывая в удовлетворении возражений компании Ашет Филиппачи Пресс, Роспатент основывался на том, что лицо, подавшее возражения, и правообладатель оспариваемых товарных знаков осуществляют свою реальную деятельность в разных сегментах рынка: первый издает журнал, а второй является изготовителем табачной продукции; печатные издания и табачная продукция относятся к разным родовым группам товаров, имеют**

разное назначение и отличаются условиями их производства и сбыта, то есть являются неоднородными. Вместе с тем заявителями кассационных жалоб не учитывается, что возможность введения потребителей в заблуждение относительно изготовителя товаров не определяется исключительно однородностью товаров, а может возникать и при использовании обозначений, получивших широкую известность среди потребителей в результате их продолжительного использования, для индивидуализации иных товаров, формально не являющихся однородными. Известность широкому кругу потребителей журнала «ELLE», длительное время издаваемого заявителем, в том числе на территории Российской Федерации, установлена судом первой инстанции на основе оценки имеющейся в материалах дела совокупности доказательств. Содержащийся в кассационных жалобах довод о том, что опасность введения в заблуждение потребителя отсутствует ввиду наличия в оспариваемых товарных знаках словесного элемента «STUDIO» подлежит отклонению, так как в товарном знаке по свидетельству Российской Федерации № 450508 безусловно доминирующим элементом является словесное обозначение «ELLE» (в силу его размера и расположения в центре комбинированного обозначения), а в товарном знаке по свидетельству Российской Федерации № 456766 его доминирование обусловлено его расположением слева от словесного обозначения «STUDIO», в связи с чем именно с него начинается прочтение словесного ряда. Президиум Суда по интеллектуальным правам Постановлением от 4 июля 2014 года по делу № СИП-9/2013 признал правомерным вывод суда первой инстанции о том, что факт использования в оспариваемых комбинированных товарных знаках словесного обозначения «ELLE», ставшего широко известным мировым брендом, является, по своей сути, актом недобросовестной конкуренции, запрещенной статьей 10 bis Парижской конвенции, следует признать правомерным.

Постановление Президиума СИП от 30 июля 2014 г. по делу № СИП-434/2013

При рассмотрении вопроса о заинтересованности истца в досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков ответчика вследствие их неиспользования, суду следовало проанализировать однородность товаров, вводимых в гражданский оборот истцом (БАДы, фруктовый наполнитель, желе, сырье для производства мороженого), товарам, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки ответчика и в отношении которых предъявлено требование о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков (детское питание, чай, диетические вещества для медицинских целей). БАДы, фруктовый наполнитель, желе, сырье для производства мороженого

(производимые истцом) и детское питание, чаи, диетические вещества для медицинских целей, (спорные товары, для которых зарегистрированы товарные знаки ответчика) относятся к одному роду (виду) товаров – продуктам питания. Все эти продукты являются товарами широкого потребления, краткосрочного использования, могут реализовываться через розничную торговую сеть. Биологически активные добавки используются для употребления вместе с пищей, и могут быть предназначены для введения в состав пищевых продуктов как для взрослых, так и для детей до 14 лет, то есть предназначены для одной группы потребителей. Таким образом, производимые истцом фруктовый наполнитель, желе являются однородными товарам «детское питание»; БАДы могут использоваться в качестве пищевых добавок как для детского (до 14 лет), так и для взрослого питания, а также наряду с диетическими веществами для медицинских целей и детским питанием относятся к специализированной пищевой продукции.

Судом первой инстанции не учтено, что БАДы являются самостоятельным видом продукции, имеют иное, чем «фармацевтические препараты», «биологические вещества для фармацевтических целей» и «диетические вещества для медицинских целей» назначение, и не подпадают под перечень товаров 5 класса МКТУ. Не относятся производимые ответчиком БАДы к таким товарным группам 5 класса МКТУ, как «детское питание», «сборы лекарственных трав», «чаи». Таким образом, маркировка этими товарными знаками БАДов не свидетельствует о правомерном использовании товарных знаков, зарегистрированных для приведенных в свидетельствах на них перечней товаров 5 класса МКТУ. Аналогичная правовая позиция изложена в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 29.11.2011 № 8817/11.

При указанных обстоятельствах суд первой инстанции ошибочно признал подтвержденным использование ответчиком товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации № 264357, № 182117, № 183422 в отношении товаров 5 класса МКТУ, по которым истец является заинтересованным в досрочном прекращении товарных знаков вследствие их неиспользования.

Постановление Президиума СИП от 24 сентября 2014 г. по делу № СИП-110/2013

С учетом даты подачи заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака (03.04.2014) судом первой инстанции правильно определен период времени, в течение которого правообладателем должно быть доказано использование спорного товарного знака, а именно: с 03.04.2011 по 02.04.2014 включительно. Доводы кассационной жалобы о неправильном исчислении судом срока, в течение которого должно быть

подтверждено использование товарного знака, подлежит отклонению, поскольку они основаны на неверном толковании заявителем норм материального права, регулирующих спорные правоотношения.

Вопреки мнению заявителя кассационной жалобы, смена правообладателя посредством отчуждения права на товарный знак не изменяет течения установленного частью 1 статьи 1486 ГК трехлетнего срока и сама по себе не является обстоятельством, свидетельствующим о невозможности использования товарного знака по причинам, не зависящим от правообладателя. Кроме того, следует учитывать положения пункта 1 статьи 2 ГК РФ, которая устанавливает в качестве одной из правовых особенностей предпринимательской деятельности осуществление ее на началах риска. С учетом данной нормы субъект предпринимательской деятельности, приобретая исключительное право на товарный знак, несет риски, связанные с совершением либо несовершением предыдущим правообладателем действий, способных повлиять на правовую охрану товарного знака.

Постановление Президиума СИП от 10 октября 2014 г. по делу N СИП-211/2013

Компания Лэнд Ровер/LAND ROVER обратилась в Суд по интеллектуальным правам с заявлением к Роспатенту о признании недействительным решения Роспатента от 18.06.2013 об отказе в удовлетворении возражения от 19.03.2013 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 469533. Решением Суда по интеллектуальным правам от 19.06.2014 решение Роспатента от 18.06.2013 признано недействительными как не соответствующее статье 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации; суд обязал Роспатент восстановить нарушенные права компании Лэнд Ровер путем повторного рассмотрения ее возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 469533; с Роспатента в пользу компании Лэнд Ровер взыскано 2 000 рублей судебных расходов по уплате государственной пошлины и 45 000 рублей судебных расходов по оплате результатов фактически выполненных экспертом работ.

Не согласившись с принятым судебным актом, Роспатент обжаловал его в кассационном порядке в президиум Суда по интеллектуальным правам. Также **Роспатент не согласен с решением суда в части взыскания с него в пользу заявителя судебных расходов, связанных с оплатой стоимости фактически оказанных экспертом услуг, ссылаясь на то, что определение суда от 26.02.2014 о назначении судебной социологической экспертизы было отменено постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам. В связи**

с этим Роспатент считает, что возложение на него судебных расходов по экспертизе противоречит общим началам арбитражного процессуального законодательства, и суд фактически возложил на Роспатент неблагоприятные последствия совершения заявителем необоснованных процессуальных действий.

22/51

Президиум Суда по интеллектуальным правам пришел к выводу об отсутствии оснований для отмены обжалуемого судебного акта, а в отношении рассматриваемого вопроса отметил следующее. **Довод Роспатента о неправомерном возложении на него судебных расходов по оплате стоимости экспертизы отклоняется президиумом Суда по интеллектуальным правам, так как принцип полного возмещения проигравшей стороной спора судебных расходов установлен частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.** Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 25 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 04.04.2014 N 23 "О некоторых вопросах применения арбитражными судами законодательства об экспертизе", если эксперт провел исследование не в полном объеме в связи с тем, что выявилась невозможность дальнейшего производства экспертизы и подготовки заключения (например, объекты исследования непригодны или недостаточны для дачи заключения и эксперту отказано в их дополнении, отпала необходимость в продолжении проведения экспертизы), эксперту (экспертному учреждению, организации) оплачивается стоимость фактически проведенных им исследований с учетом представленного экспертом финансово-экономического обоснования расчета затрат. При этом, обращаясь с кассационной жалобой на определение Суда по интеллектуальным правам от 26.02.2014 о приостановлении производства по делу и назначении судебной экспертизы, Роспатент не просил суд кассационной инстанции приостановить производство судебной экспертизы, следовательно, не предпринял всех зависящих от него мер для минимизации неблагоприятных последствий.

Постановление Президиума СИП от 31 октября 2014 г. по делу N СИП-179/2014

Как следует из материалов дела, по заявке N 92013536 акционерного общества закрытого типа "Божественные источники Сарова", поданной 29.12.1992 произведена регистрация НМПТ "САРОВА" за N 4. Согласно сведениям Государственного реестра наименований мест происхождения товаров Российской Федерации, указанное наименование зарегистрировано 25.05.1994 в отношении товара - минеральная вода. В отношении указанного НМПТ Роспатентом были зарегистрированы исключительные права: АОЗТ "Божественные источники Сарова" (свидетельство N 4/1, дата регистрации 25.05.1994);

общества "Минеральные вода и напитки" (свидетельство N 4/2, дата регистрации 11.06.1999); общества "Гринтаун" (свидетельство N 4/3, дата регистрации 04.10.2007); общества "Саров-продукт1" (свидетельство N 4/4, дата регистрации 12.11.2007). Словесный товарный знак "САРОВА" по свидетельству N 109114 с приоритетом от 10.09.1991 был зарегистрирован 22.12.1992 в отношении товаров 32-го и услуг 35, 40, 41-го и 42-го классов МКТУ, указанных в перечне заявки, за федеральным государственным унитарным предприятием "Российский федеральный ядерный центр - ВНИИЭФ".

Принимая решение от 19.03.2013 по делу N А40-145745/2012 и признавая незаконным решение Роспатента от 05.09.2012, суд в резолютивной части решения указал на обязанность Роспатента устранить нарушение прав и законных интересов общества "Минеральная вода и напитки" в течение 10 дней с момента вступления решения в законную силу. При этом суд первой инстанции ни в резолютивной, ни в мотивировочной частях решения не указывал на обязанность Роспатента аннулировать записи в Государственном реестре наименований мест происхождения товаров Российской Федерации, а также свидетельства об исключительном праве на это наименование. Более того, в мотивировочной части решения от 19.03.2013 суд первой инстанции сослался на положения пункта 53 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 5, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - совместное Постановление Пленумов N 5/29) о том, что если по результатам рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента арбитражным судом установлено, что данный ненормативный правовой акт не соответствует закону или иному нормативному правовому акту и нарушает права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, то суд, в рамках устранения допущенного нарушения вправе обязать Роспатент совершить соответствующие правоустанавливающие действия, а в случае необходимости, например, при отмене решения в связи с существенным нарушением процедуры его принятия, - рассмотреть заявление или возражение, послужившее основанием принятия Роспатентом оспоренного в суде решения, повторно с учетом решения суда.

Из текста оспариваемого ненормативного правового акта следует, что Роспатентом производилось именно повторное рассмотрение возражения третьего лица от 04.04.2012. Однако Роспатент, в порядке статьи 16 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исполняя решение суда от 19.03.2013 по делу N А40-145745/2012,

не известил лиц, имеющих право участвовать в рассмотрении возражения от 04.04.2012 общества "Минеральная вода и напитки" о новой дате и времени проведения заседания коллегии Палаты по патентным спорам, что является, по мнению президиума Суда по интеллектуальным правам, существенным нарушением процедуры при принятии оспариваемого решения Роспатента от 17.12.2013, предусмотренной Разделом IV Правил, влекущим за собой нарушение прав и законных интересов заявителей по делу.

Президиум Суда по интеллектуальным правам учитывает, что внося запись о признании недействительными свидетельств на право пользования наименованием места происхождения товара в отношении общества "Гринтаун" и общества "Саров-продукт1", Роспатент указал в качестве основания для внесения изменений в регистрацию наименования места происхождения товара решение Роспатента от 17.12.2013. Президиум Суда по интеллектуальным правам пришел к выводу о необходимости признания недействительным решения Роспатента от 17.12.2013 как не соответствующее Разделу IV Правил и признания незаконными действий Роспатента по внесению 29.01.2014 в Государственный реестр наименований мест происхождения товаров Российской Федерации записи о признании недействительными свидетельств N 4/3 и N 4/4 на право пользования наименования места происхождения товара "САРОВА" как не соответствующих положениям статьи 1535 Гражданского кодекса Российской Федерации. Следовательно, в целях устранения допущенного Роспатентом нарушения, суд обязывает Роспатент повторно рассмотреть возражение открытого акционерного общества "Минеральная вода и напитки" от 04.04.2012, с учетом настоящего постановления суда.

Постановление Президиума СИП от 14 ноября 2014 г. по делу N СИП-206/2014

Данное дело представляет собой спор о признании недействительным решения от 17.12.2013 N 2011735705 об отказе в удовлетворении возражения от 30.04.2013 и оставлении в силе решения Роспатента от 31.01.2013, в котором президиум Суда по интеллектуальным правам не может согласиться с доводом заявителя о неоднородности сравниваемых товаров.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил N 32 при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. В соответствии с пунктом 3.1 Методических рекомендаций по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, утвержденных Приказом Роспатента от 31.12.2009 N 198 (далее -

Методические рекомендации N 198), для установления однородности товаров могут приниматься во внимание такие обстоятельства, как, в частности, род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров и другие признаки. Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа по перечисленным признакам в их совокупности в том случае, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Признаки однородности товаров подразделяются на основные и вспомогательные. К основным признакам относятся: род (вид) товаров; назначение товаров; вид материала, из которого изготовлены товары. Остальные признаки относятся к вспомогательным. **Чаще всего основанием для признания товаров однородными является их принадлежность к одной и той же родовой или видовой группе. При определении однородности товаров с учетом их назначения целесообразно принимать во внимание область применения товаров и цель применения (пункты 3.1.1 - 3.1.2 Методических рекомендаций N 198). При этом необходимо учитывать, что степень однородности товаров тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки. Чем сильнее сходство, тем выше опасность смешения и, следовательно, шире диапазон товаров, которые могут рассматриваться как однородные (пункт 3.6 Методических рекомендаций N 198).**

Признавая однородными товары, в отношении которых испрашивается правовая охрана заявленного на регистрацию в качестве товарного знака обозначения, и товары, для которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, суд первой инстанции обоснованно учел высокую степень сходства заявленного на регистрацию обозначения и противопоставленного товарного знака (за счет тождественности словесных элементов), а также возможность отнесения потребителем этих товаров к одному источнику происхождения.

Довод заявителя о невозможности смешения этих товаров потребителями вследствие того, что потребитель, намеревающийся купить металлические двери, дверные замки или ручки, не может случайно приобрести металлическую кровлю, фасад или металлопрокат, подлежит отклонению, поскольку возможность смешения товарных знаков существует не только вследствие приобретения потребителями одного товара вместо другого, но и при

опасности отнесения потребителями сравниваемых товаров к одному источнику происхождения (к одному производителю). При этом вывод суда первой инстанции о том, что спорные товары могут реализовываться на одних и тех же торговых площадках (строительных гипермаркетах, строительных рынках и проч.) заявителем не опровергнут.

Постановление СИП от 20 ноября 2014 г. по делу № А76-9871/2012

Заявитель кассационной жалобы ссылается на то, что он не является производителем алкогольной продукции, им осуществлялось не производство товара (водка), а производство этикеток для такого товара, производимого третьим лицом в Республике Казахстан, при этом изготовление этикеток производилось по заказу названного лица и именно это лицо является собственником этикеток. Типография указывает, что доказательств введения в оборот контрафактного товара третьего лица материалы дела не содержат, а этикетки, не нанесенные на товар, нельзя считать контрафактной продукцией.

Заявитель кассационной жалобы полагает, что не может считаться нарушителем прав истца на средства индивидуализации товаров, так как этикетки относятся к товарам 16 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), а товарный знак истца зарегистрирован в отношении 33 класса товаров МКТУ, свидетельство же на право использования наименования места происхождения товара выдано в отношении товара «водка», этикетки и алкогольная продукция не являются однородными товарами.

Из материалов дела усматривается и установлено судами при его рассмотрении, что на основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2002 № 494 «О товарных знаках на алкогольную и спиртосодержащую продукцию» Предприятие от имени Российской Федерации осуществляет право пользования и распоряжения комбинированным товарным знаком со словесным элементом «Русская» в отношении товаров (услуг) 33 класса МКТУ (водка), что подтверждается свидетельством на товарный знак № 38389 (приоритет от 12.03.1969, срок действия регистрации до 12.03.2019). Предприятию принадлежит также право пользования наименованием места происхождения товара «РУССКАЯ ВОДКА», что подтверждается свидетельством № 0065/01 (приоритет 14.03.2003, срок действия свидетельства до 14.03.2023).

По результатам проверки Оренбургской таможней установлено, что Типография изготовила без заключения лицензионного договора и без разрешения правообладателя этикетки с наименованием места происхождения товара «Русская водка» в количестве 500 000 штук. Таможенным органом составлен протокол об административном правонарушении (статья 14.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях). На

основании протокола таможенный орган обратился в суд с заявлением о привлечении Типографии к административной ответственности. Постановлением Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 01.04.2010 по другому делу (№ А76-43462/2009) Типография привлечена к административной ответственности в виде штрафа в размере 30 000 рублей.

Суды, исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства, признали, что изготовленные Типографией этикетки для водки в количестве 500 000 штук имеют название «Водка Народная Русская», сходное до степени смешения со словесным элементом комбинированного товарного знака Предприятия «Русская» по свидетельству № 38389, а также с наименованием места происхождения товара «ВОДКА РУССКАЯ», право на которое принадлежит Предприятию на основании свидетельства № 65/01. Исходя из положений пункта 1 статьи 1515, пункта 1 статьи 1537 Гражданского кодекса Российской Федерации суды признали названные этикетки контрафактными. Суд кассационной инстанции полагает, что выводы судов в части признания Типографии нарушителем прав Предприятия на товарный знак и наименование места происхождения товара, а также о правомерности предъявления Предприятием требования о взыскании компенсации являются правильными. При этом доводы Типографии, изложенные в кассационной жалобе в отношении издания ею полиграфической продукции, а не производства ликеро-водочного товара, о выпуске такой продукции по заказу иного лица, не могут быть признаны судебной коллегией обоснованными.

Решение СИП от 25 ноября 2014 г. по делу № СИП-707/2014

Словесный товарный знак (знак обслуживания) «МОСТЕЛЕФОНСТРОЙ» по заявке № 2010739533 с приоритетом от 08.12.2010 зарегистрирован 05.10.2012 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за номером 472380 на имя ООО «Мостелефонстрой» в отношении услуг 37 («строительство; установка и ремонт электроприборов») и 38 («связь волокно–оптическая; связь телефонная») классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее – МКТУ). Срок действия регистрации – до 08.12.2020г. 14 октября 2013 г. ОАО «Мостелефонстрой» обратилось в образованную при Роспатенте палату по патентным спорам с возражением против предоставления правовой охраны данному товарному знаку на основании пунктов 3 и 8 статьи 1483 и статьи 10 ГК РФ. Решением Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 30.04.2014 в удовлетворении возражения было отказано, правовая охрана товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 472380 оставлена в силе.

Роспатент, исследовав доводы сторон, пришел к выводу об отсутствии заинтересованности, предусмотренной статьей 1513 ГК РФ, у лица, подавшего возражение, ввиду того, что оно, находясь в стадии конкурсного производства в деле о банкротстве, не осуществляет фактической деятельности с использованием своего фирменного наименования по оказанию услуг 37 и 38 класса МКТУ, для которых предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку. При этом иные доводы возражения коллегией не исследовались.

Суд по интеллектуальным правам соглашается с выводами Роспатента в силу следующих обстоятельств. Регистрация обозначения, сходного до степени смешения с чужим фирменным наименованием, в качестве товарного знака в отношении однородных услуг не допускается законодательством, поскольку приводит к нарушению прав лица, которое осуществляет хозяйственную деятельность под своим фирменным наименованием. Таким образом, заинтересованным лицом в подаче возражения по указанному основанию является лицо, чье фирменное наименование сходно с товарным знаком и которое осуществляет хозяйственную деятельность в той же сфере рынка, в отношении которой зарегистрирован товарный знак. При этом заинтересованность устанавливается на дату подачи возражения в палату по патентным спорам. Сам по себе факт существования юридического лица и наличия информации о его общей правоспособности в Едином государственном реестре юридических лиц не свидетельствует о наличии у заявителя статуса заинтересованного лица в рамках подачи возражения против предоставления правовой охраны конкретному товарному знаку для совершенно определенного перечня услуг. В заявлении, поступившем в суд, также не указаны какие-либо иные основания заинтересованности. При отсутствии на рынке определенного юридического лица с индивидуализирующим его фирменным наименованием оно и не может ассоциироваться в сознании потребителей с этим лицом, и права данного лица на фирменное наименование в таком случае также не могут быть нарушены.

При таких обстоятельствах признание заинтересованности за лицом, фактически не осуществляющим деятельности (оказание услуг), аналогичной (однородной) той, в которой предоставлена правовая охрана товарному знаку (знаку обслуживания), и прекращение правовой охраны товарного знака повлекло бы неоправданные ограничения для его правообладателя, который такую деятельность осуществляет, и причинение ему убытков. Вместе с тем одно лишь намерение лица в будущем осуществлять фактическую деятельность в интересующей конкретной сфере экономики с использованием фирменного наименования само по себе не свидетельствует о наличии его

заинтересованности в прекращении правовой охраны товарного знака по основанию, предусмотренному пунктом 8 статьи 1483 ГК РФ, по состоянию на момент обращения с возражением в палату по патентным спорам Роспатента.

Суд также обращает внимание, что общество не лишено права повторно обратиться с возражением против предоставления правовой охраны товарному знаку по мотиву несоответствия его пункту 8 статьи 1483 ГК РФ после возобновления фактической деятельности.

Постановление СИП от 17 декабря 2014 г. по делу № А40–34488/2014

Судебная коллегия отмечает, что доводы суда апелляционной инстанции об отсутствии у зарегистрированного в установленном порядке товарного знака оригинальности и различительной способности, не могут служить основанием для ограничения правовой охраны, предоставленной этому товарному знаку. Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ). Поскольку обозначение ВАЙЭД-МАТ зарегистрировано в качестве товарного знака 16.03.2005, № 294611, сроком действия до 16.03.2015, доказательств досрочного прекращения правовой охраны товарного знака в материалах дела не имеется, в том числе ввиду отсутствия у товарного знака различительной способности, никто не вправе использовать без разрешения ЗАО «Минеральная вата» сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

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 ГК РФ, или прекращения правовой охраны товарного знака в порядке, установленном статьей 1514 этого кодекса. Вместе с тем суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании статьи 10 ГК РФ, если по материалам дела, исходя из конкретных фактических обстоятельств, действия по государственной регистрации соответствующего товарного знака могут быть квалифицированы как злоупотребление правом. В связи с

этим довод ответчика о злоупотреблении истцом правом при регистрации товарного знака, приведенный в отзыве на кассационную жалобу, заслуживает внимания.

Как усматривается из материалов дела, ответчик в отзыве на исковое заявление указывал, что действия истца по регистрации товарного знака ВАЙЭД-МАТ, сходного с общеупотребимым термином Wired mat, являются актом недобросовестной конкуренции и имеют признаки злоупотребления правом, направленные на ограничение возможности других лиц при реализации прошивных матов пользоваться привычным для потребителей термином, обозначающим товар определенного вида. Выводы суда о том, что термин Wired mat имеет специальное значение в области производства и применения теплоизоляционных материалов и обозначает вид товара с определенными характеристиками, не позволяют установить, что указанное значение спорный термин имел на момент подачи заявки на регистрацию обозначения ВАЙЭД-МАТ в качестве товарного знака и предоставления этому знаку правовой охраны.

В связи с тем, что судом апелляционной инстанции не были установлены обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела о том, что термин Wired mat имел специальное значение в области производства и применения теплоизоляционных материалов и обозначал вид товара с определенными характеристиками на момент подачи заявки на регистрацию обозначения ВАЙЭД-МАТ в качестве товарного знака и предоставления этому знаку правовой охраны, а также обстоятельства добросовестности поведения ЗАО «Минеральная вата» по регистрации спорного товарного знака, обжалуемый судебный акт нельзя признать законным, в связи с чем он подлежит отмене на основании части 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Постановление Президиума СИП от 16 января 2015 г. по делу N СИП-660/2014

Как установлено судом первой инстанции и следует из материалов дела, комбинированный товарный знак со словесным обозначением "МИСТЕР КАРТОШКА" по заявке N 2013708996 с приоритетом от 20.03.2013 зарегистрирован Роспатентом в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за N 517625 на имя общества "Маркус" в отношении услуг "закусочные; кафе; кафе быстрого питания (фаст-фуд); рестораны; рестораны самообслуживания; рестораны быстрого питания" 43-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков. **Полагая, что правовая охрана спорному товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 517625 предоставлена Роспатентом с нарушением положений пункта 6 статьи 1483**

Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), общество "ГК Крошка картошка" обратилось в суд с заявлением о признании незаконным решения о государственной регистрации товарного знака. При этом общество "ГК "Крошка картошка" указало на то, что оно является правообладателем сходных до степени смешения товарных знаков, зарегистрированных в том числе для тождественных и однородных услуг и имеющих более ранний приоритет.

Суд первой инстанции установил, что общество "ГК Крошка картошка" фактически оспаривает предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 517625. Суд указал, что предоставление правовой охраны спорному товарному знаку может быть оспорено в административном порядке путем подачи возражения против такого предоставления в Палату по патентным спорам или федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности (статьи 1512, 1513 ГК РФ; здесь и далее в редакции, действовавшей на момент обращения в суд и вынесения обжалуемого судебного акта), при этом порядок рассмотрения возражений определен Правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденными приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 05.03.2003 N 32. **Установив, что возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку, мотивированного изложенными в данном заявлении основаниями, общество "ГК Крошка картошка" в уполномоченный орган не подавало, суд первой инстанции признал, что данным обществом не соблюдена предусмотренная законом процедура оспаривания решения о государственной регистрации товарного знака. С учетом установленных обстоятельств суд первой инстанции пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения заявленного требования, указав, что права заявителя могут быть восстановлены в административном порядке путем подачи соответствующего возражения.**

Президиум Суда по интеллектуальным правам, рассмотрев доводы, содержащиеся в кассационной жалобе, выслушав мнение представителя Роспатента, проверив правильность применения судом первой инстанции норм материального права и норм процессуального права, пришел к следующим выводам. В силу пунктов 1 и 2 статьи 1248 ГК РФ споры, связанные с защитой нарушенных или оспоренных интеллектуальных прав, рассматриваются и разрешаются судом. В случаях, предусмотренных названным Кодексом, защита интеллектуальных прав в отношениях, связанных с подачей и рассмотрением заявок на выдачу патентов на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест

происхождения товаров, с государственной регистрацией этих результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, с выдачей соответствующих правоустанавливающих документов, с оспариванием предоставления этим результатам и средствам правовой охраны или с ее прекращением, осуществляется в административном порядке соответственно федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности и федеральным органом исполнительной власти по селекционным достижениям, а в случаях, предусмотренных статьями 1401 - 1405 этого Кодекса, федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации (пункт 2 статьи 1401 ГК РФ). Решения этих органов вступают в силу со дня принятия. Они могут быть оспорены в суде в установленном законом порядке.

Оспаривая решение Роспатента о регистрации товарного знака (как правильно указал суд первой инстанции - по сути оспаривая предоставление правовой охраны этому товарному знаку), общество "ГК Крошка картошка" указывало на то, что правовая охрана данному знаку предоставлена с нарушением пункта б статьи 1483 ГК РФ. Действительно, предоставление правовой охраны товарному знаку по указанному заявителем основанию может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение пяти лет со дня публикации сведений о государственной регистрации товарного знака в официальном бюллетене (подпункт 2 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ). В соответствии с пунктом 1 статьи 1513 ГК РФ предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено по основаниям и в сроки, которые предусмотрены статьей 1512 этого Кодекса, путем подачи возражения против такого предоставления в Палату по патентным спорам или федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности. **Таким образом, законом установлен административный порядок оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, изложенным в заявлении общества "ГК Крошка картошка", который реализуется посредством подачи соответствующего возражения в Палату по патентным спорам. В судебном порядке может быть оспорено решение Роспатента, вынесенное по результатам рассмотрения такого возражения.**

Президиум Суда по интеллектуальным правам считает правильным вывод суда первой инстанции о том, что обществом "ГК Крошка картошка" не соблюден установленный законом административный порядок оспаривания решения о государственной регистрации товарного знака, поскольку возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку, мотивированного изложенными в поданном в суд заявлении основаниями, названное общество в уполномоченный орган не подавало. Установив, что заявителем не соблюден административный порядок оспаривания решения о

государственной регистрации товарного знака, а также указав на то, что предполагаемые нарушенные права заявителя могут быть восстановлены путем подачи соответствующих возражений об оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку в Роспатент как в уполномоченный орган исполнительной власти, суд первой инстанции фактически установил, что настоящее дело не подлежит рассмотрению в арбитражном суде, что в соответствии с пунктом 1 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации является основанием для прекращения производства по делу.

При названных обстоятельствах президиум Суда по интеллектуальным правам приходит к выводу, что при наличии оснований для прекращения производства по настоящему делу суд первой инстанции необоснованно вынес решение об отказе в удовлетворении заявленного требования. Кроме того, президиум Суда по интеллектуальным правам учитывает, что Роспатентом и обществом "Маркус" были заявлены ходатайства о прекращении производства по делу по указанным основаниям, которые судом первой инстанции рассмотрены и разрешены не были.

С учетом изложенного, обжалуемый судебный акт подлежит отмене.

АВТОРСКОЕ ПРАВО/СМЕЖНЫЕ ПРАВА

Постановление СИП от 6 марта 2014 г. по делу N А40-35691/2013

ИП Косицки А.А., обладая одновременно и авторским правом на произведение дизайна "Элементы ограждения" и исключительным правом на промышленный образец "Элементы ограждения" по патенту Российской Федерации N 49347, полагает, что ответчиком нарушается именно исключительное авторское право на произведение дизайна, избрав соответствующий способ защиты, что является его правом. Факт принадлежности ИП Косицки А.А. авторского права на произведение дизайна "Элементы ограждения" установлен судом первой инстанции и ответчиком не оспорен.

Суд первой инстанции, отказывая в удовлетворении иска, исходил из того, что истец является правообладателем произведения дизайна "Элементы ограждения"; истцом не доказан факт нарушения его исключительных прав (использования произведения) ответчиком. Кроме того, судом также принято во внимание, что ответчиком предлагается к продаже продукция, приобретенная им у иного производителя. Суд апелляционной инстанции, оставляя в силе решение суда первой инстанции, согласился с изложенными в нем выводами. Суд по интеллектуальным правам (кассационная инстанция) не находит оснований для отмены обжалуемых судебных актов.

В судебном заседании суда кассационной инстанции истец и его представители пояснили, что ответчик незаконно использовал произведение истца посредством распространения произведения путем продажи или иного отчуждения его оригинала или экземпляров. Между тем из буквального толкования нормы подпункта 2 пункта 2 статьи 1270 Гражданского кодекса Российской Федерации следует, что этот способ использования произведения подразумевает отчуждение оригинала либо тождественных образцов произведения (его экземпляров).

При этом авторскому праву неизвестны понятия "сходство" или "сходство до степени смешения". Такой принцип сравнения (на предмет сходства до степени смешения) мог быть применен, только если бы правообладатель обращался с иском в защиту исключительного права на промышленный образец. Авторское же право оперирует понятием "производное произведение", которое в силу подпункта 1 пункта 2 статьи 1259 Гражданского кодекса Российской Федерации представляет собой переработку другого произведения. Следовательно, в рассматриваемом случае истец должен был доказать либо факт использования произведения путем реализации его точных копий либо факт создания или реализации ответчиком производного произведения (переработанного произведения). Лишь в этом случае можно говорить о нарушении исключительных авторских прав истца.

Утверждения истца о нарушении ответчиком его исключительных авторских прав на произведение прав носят предположительный характер, факт реального использования ответчиком произведения дизайна истца, его переработки и практического воплощения в изделиях истцом достаточными доказательствами не подтвержден.

Постановление Президиума СИП от 21 июля 2014 г. по делу № А20-3272/2013

Как установлено судами и подтверждается материалами дела, ООО «НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС-УНИВЕРСИТЕТ» является обладателем исключительных прав на базу данных «Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ» (свидетельство о регистрации № 2010620706 от 25.11.2010, выдано Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентным и товарным знакам), и оказывает услуги по предоставлению и сопровождению экземпляров этой базы данных, содержащих актуальную правовую информацию, а также распоряжается указанным правом путем предоставления на основании лицензионных и сублицензионных договоров третьим лицам (юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям) лицензий на воспроизведение экземпляров комплектов указанной базы данных и распространение воспроизведенных экземпляров для дальнейшего

предоставления клиентам. Судами также установлено, что на основании договора № ЛД2-7/937/11 от 11.01.2011 правообладатель предоставил обществу на возмездной основе право использования на территории Кабардино-Балкарской Республики программного комплекса «АРМ РП» путем регистрации информации о пользователях (клиентах лицензиата) комплектов информационных блоков «Система ГАРАНТ», регистрации сделок и других операций с комплектами информационных блоков, формирования отчетности и обслуживания заказов пользователей. Действуя в рамках заключенного с правообладателем лицензионного договора, ООО «НПП «Гарант-Эталон» (далее – исполнитель) 11.01.2011 заключило с обществом (далее – заказчик) договор № 7/937/11 об оказании услуг по обработке информации и предоставлению обработанной информации в виде Эталонного экземпляра «ГАРАНТ», соглашение о сдаче-приемке услуг, а также соглашение о порядке расчета стоимости услуг, в соответствии с которыми заказчик обязан был производить регистрацию информации о каждом пользователе у исполнителя. В связи с нарушением порядка расчетов исполнитель 09.11.2011 и 01.12.2011 уведомил общество об отказе с 01.01.2012 в продлении договора № 7/937/11 и о приостановлении с 01.12.2011 оказания услуг по обработке информации и предоставлению обработанной информации в виде Электронного экземпляра «ГАРАНТ». Пользователи справочной системы «ГАРАНТ» на территории Кабардино-Балкарской Республики в целях их дальнейшего обслуживания были переориентированы на ООО «Ай-Ти Лидер», с которым исполнитель 10.01.2012 заключил договор № 4/750/12 об оказании услуг по обработке информации и предоставлению обработанной информации в виде Электронного экземпляра «ГАРАНТ».

30.10.2012 общество обратилось в антимонопольный орган с жалобой на действия правообладателя, исполнителя и ООО «Ай-Ти Лидер», указывая на нарушение пунктов 4 и 5 части 1 статьи 14 Федерального закона «О защите конкуренции» от 26.07.2006 № 135-ФЗ путем неправомерного использования клиентской базы данных. Приказом УФАС по КБР от 11.02.2013 было возбуждено дело № 06/04-13 о нарушении антимонопольного законодательства, а 23.04.2013 связи с отсутствием нарушения антимонопольного законодательства в рассматриваемых действиях антимонопольным органом вынесено решение о прекращении рассмотрения дела. Прекращение по возбужденному делу о нарушении антимонопольного законодательства послужило основанием для его оспаривания в судебном порядке. Отказывая в удовлетворении заявления общества, суд первой инстанции исходил из отсутствия в материалах административного и арбитражного дела доказательств того, что обвиняемые в нарушении антимонопольного законодательства лица в своей работе с клиентами используют именно базу данных заявителя.

Проанализировав вышеперечисленные договоры и соглашения заявителя с правообладателями Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ», суд пришел к выводу, что предоставление сведений о клиентах является прямой договорной обязанностью заявителя в правоотношениях, связанных с распространением Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ». Кроме того, судом было отмечено, что о наличии своих прав на клиентскую базу общество заявило в УФАС по КБР в феврале 2013 года. Судом также обращено внимание на то, что общество обратилось в Роспатент с заявкой на регистрацию базы данных «Пользователи электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ» в Кабардино-Балкарской Республике в июне 2013 года, и именно данная база данных включена в Реестр баз данных под регистрационным номером № 2013621025 от 28.08.2013. При этом ссылки общества на то, что в 2012 году его бывшие клиенты могли стать клиентами ООО «Ай-Ти Лидер», не приняты судом первой инстанции в качестве доказательства использования клиентской базы заявителя.

На основании представленных в материалы дела доказательств судом первой инстанции было установлено, что на момент прекращения договорных отношений между обществом и исполнителем ООО «Ай-Ти Лидер» работало в КБР на данном рынке на протяжении года и имело свою клиентскую базу из 50 клиентов. Суд также пришел к выводу, что факт прекращения деятельности общества на данном рынке не мог препятствовать клиентам заявителя оставаться пользователями «Системы ГАРАНТ» и исключить для них возможность заключения договоров с поставщиками «Системы ГАРАНТ», минуя заявителя.

Отклоняя довод заявителя о незаконном использовании принадлежащей ему клиентской базы, суд исходил из отсутствия в материалах дела доказательств, свидетельствующих об использовании третьими лицами базы данных, правообладателем которой является заявитель. С учетом данного обстоятельства, а также в связи с тем, что используемая клиентская база передавалась заявителем в рамках исполнения договорных обязательств без ссылок на ее конфиденциальность и до регистрации заявителем прав на нее, суды признали правильным вывод УФАС по КБР об отсутствии в действиях данных юридических лиц признаков недобросовестной конкуренции. Отказ в удовлетворении заявления о признании незаконным оспариваемого решения антимонопольного органа по указанным мотивам суд кассационной инстанции находит соответствующим установленным по делу обстоятельствам, имеющимся в деле доказательствам и закону.

Постановление СИП от 22 июля 2014 г. по делу N А40-97747/2012

37/51

Как следует из материалов дела, 21.12.2009 ЗАО "Инжиниринговый центр ГОЧС "БАЗИС" и ООО "Росинжиниринг Проект" заключили договор N 02/E153 на выполнение работ по проектированию Олимпийских объектов. В рамках выполнения указанного проекта изготовлена проектная документация: проектная документация 007.31.12.08.330000.2.4.-ГОЧС-СУКС; проектная документация 007.31.12.08.330000.2.4.-ГОЧС-СМИК1; проектная документация 007.31.12.08.330000.2.4.-ГОЧС-СМИК2. В соответствии с указанным договором N 02/E153 от 21.12.2009, дополнительным соглашением N 1 от 17.05.2010 и приложениями к нему истец разработал проект "Структурированные системы мониторинга, и управления инженерными системами зданий и сооружений (СМИС)", стадия "Проектная документация" для объекта: "Совмещенный комплекс для проведения соревнований по лыжным гонкам и биатлону, горная олимпийская деревня (1100 мест), подъездная автомобильная дорога, хребет Псехако (проектные и изыскательские работы, строительство). Четвертый этап строительства. Общежитие квартирного типа".

Представленная для рассмотрения проектная документация представляет собой часть (части) проектной документации и не содержит каких-либо архитектурных решений, которые могли бы рассматриваться в качестве объектов авторских прав - произведений архитектуры. Функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения не являются объектами авторских прав и сами по себе не могут охраняться авторским правом. Представленная проектная документация выполнена в соответствии с установленными требованиями, определяемыми действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации и ГОСТ, и не может рассматриваться в качестве составного произведения - результата творческой деятельности по подбору и расположению материала (подпункт 2 пункта 2 статьи 1259, пункта 2 статьи 1260 Гражданского кодекса Российской Федерации), поскольку включенные в нее информационные элементы подобраны в соответствии с заранее определенным алгоритмом, обусловленным поставленной целью, и не образуют в своей совокупности произведение науки, литературы или искусства, охраняемое авторским правом. Фактов использования в проектной документации 002.05.06.07.КП. 440000.2.4. ГОЧС-СУКС, 002.05.06.07.КП. 44400.2.4.-ГОЧС-СМИК1, 002.05.06.07.КП. 440000.2.4.-ГОЧС-СМИК2, разработанной ООО "Научно-производственная фирма "АРС", охраняемых авторским правом произведений науки, литературы или искусства из проектной документации 007.31.12.08.330000.2.4. ГОЧС-СУКС, 007.31.12.08.330000.2.4. ГОЧС-СМИК1, 007.31.12.08.330000.2.4. ГОЧС-СМИК2, разработанной ЗАО "Инжиниринговый центр ГОЧС

"БАЗИС", при проведении экспертизы не выявлено. **Представленная проектная документация 002.05.06.07.КП. 440000.2.4. ГОЧС-СУКС, 002.05.06.07.КП. 440000.2.4.-ГОЧС-СМИК1, 002.05.06.07.КП. 440000.2.4.-ГОЧС-СМИК2, разработанная ООО "Научно-производственная фирма "АРС", не содержит результатов творческой деятельности - произведений науки, литературы или искусства (объектов авторских прав), относится к технической документации, выполненной в соответствии с установленными требованиями, определяемыми действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации и государственными стандартами.**

Проектные документации истца и ответчика разработаны для двух разных объектов (в том числе с технической точки зрения), а именно: проектная документация 007.31.12.08.330000.2.4.-ГОЧС-СУКС, 007.31.12.08.330000.2.4.-ГОЧС-СМИК1, 007.31.12.08.330000.2.4.-ГОЧС-СМИК2 разработана ЗАО "ИЦ ГОЧС "Базис" для объекта "Совмещенный комплекс для проведения соревнований по лыжным гонкам и биатлону вместимостью 16 тыс. зрителей для каждого вида соревнований, горная олимпийская деревня (1100 мест), подъездная автомобильная дорога, хребет Псехако (проектные и изыскательские работы, строительство)". Четвертый этап строительства. Общежития квартирного типа. Проектная документация 002.05.06.07.КП. 440000.2.4. ГОЧС-СУКС, 002.05.06.07.КП. 440000.2.4.-ГОЧС-СМИК1, 002.05.06.07.КП. 440000.2.4.-ГОЧС-СМИК2 ООО "НПФ "АРС" разработана для объекта "Горно-туристический центр открытого акционерного общества "Газпром", в том числе канатные дороги и горнолыжные спуски, объекты инженерной и транспортной инфраструктуры (проектные и изыскательские работы, строительство)". Третий этап строительства. "Сети водоснабжения и водоотведения ГТЦ ОАО "Газпром". Таким образом, при изготовлении ответчиком проектной документации 002.05.06.07.КП. 440000.2.4. ГОЧС-СУКС, 002.05.06.07.КП. 440000.2.4.-ГОЧС-СМИК1, 002.05.06.07.КП. 440000.2.4.-ГОЧС-СМИК2 документация 007.31.12.08.330000.2.4.-ГОЧС-СУКС, 007.31.12.08.330000.2.4.-ГОЧС-СМИК1, 007.31.12.08.330000.2.4.-ГОЧС-СМИК2, изготовленная истцом не могла быть использована ответчиком.

Согласно пункту 1 статьи 1259 Гражданского кодекса произведения архитектуры, градостроительства и садово-паркового искусства, в том числе в виде проектов, чертежей, изображений и макетов, являются объектами авторских прав. На основании пункта 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом принадлежит только гражданину или

юридическому лицу, обладающему исключительным правом на такой результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации.

В соответствии со статьями 1270 и 1294 Гражданского кодекса Российской Федерации использованием архитектурного произведения является как разработка документации для строительства, так и практическая реализация архитектурного, градостроительного или садово-паркового проекта. При этом по смыслу абзаца четвертого статьи 2 Федерального закона от 17.11.1995 N 169-ФЗ "Об архитектурной деятельности в Российской Федерации" как архитектурный проект, так и построенный архитектурный объект содержат в себе архитектурное решение - авторский замысел архитектурного объекта, его внешнего и внутреннего облика, пространственной, планировочной и функциональной организации.

Учитывая специфику архитектурной деятельности, заключающуюся в двухступенчатом порядке воплощения архитектурного решения, законодатель предусмотрел две формы его объективации (существования): как в форме произведения архитектуры, градостроительства и садово-паркового искусства, так и в форме проектов, чертежей, изображений и макетов (абзац девятый пункта 1 статьи 1259 Гражданского кодекса Российской Федерации), охраняемых авторским правом. Поэтому для целей установления факта наличия (отсутствия) неправомерного использования архитектурного произведения необходимо выявление в спорном объекте идеи, замысла (архитектурного решения) и сравнение его с архитектурным решением, воплощенным в охраняемом объекте, независимо от того, какую объективную форму (архитектурного проекта или архитектурного объекта) имели сравниваемые решения.

Таким образом, объектом авторского права является не документация для строительства в целом, а лишь архитектурный проект, то есть архитектурная часть документации, в которой выражено архитектурное решение, документация, изготовленная истцом является частью проектной документации по объекту, следовательно, не является архитектурным проектом и не содержит архитектурных решений. Следовательно, проектная документация 007.31.12.08.330000.2.4. ГОЧС-СУКС, 007.31.12.08.330000.2.4.-ГОЧС-СМИК1, 007.31.12.08.330000.2.4.-ГОЧС-СМИК2, изготовленная истцом является частью проектной документации по объекту, не является архитектурным проектом и не содержит архитектурных решений. С учетом вышеизложенного суд апелляционной инстанции пришел к обоснованному выводу о том, что проектная документация, изготовленная истцом, не является объектом авторского права, охраняемого законодательством Российской Федерации.

Постановление СИП от 13 ноября 2014 г. по делу N А66-6209/2013

40/51

Заявляя иск о нарушении исключительных авторских прав, истец не указал, к сфере каких из названных в законе произведений - науки, литературы или искусства, может быть отнесено изделие, представляющее собой предмет посуды. В этой связи, отказывая в иске, суд исходит также из того, что выполненный оригинальным способом предмет посуды с нанесенным на него рисунком или либо иной оригинальный товар является объектом патентного права и регистрируется в качестве промышленного образца.

Как следует из искового заявления по делу N А40-151961/2012, истец, считая себя правообладателем исключительных прав на объект авторских прав - рисунок "Красный горох с цветами", установил, что ответчик осенью 2012 года предлагал к продаже посуду "Розалинда", на которую нанесен рисунок, исключительные права на использование которого принадлежат истцу.

Полагая, что действиями ответчика нарушаются его исключительные права, истец обратился в Арбитражный суд города Москвы с иском о запрещении ответчику совершать любые действия по введению в гражданский оборот на территории Российской Федерации без согласия истца, являющегося правообладателем исключительных прав на дизайн рисунка "Красный горох с цветами", использованного в качестве декора дизайна на посуде, в том числе: осуществлять ввоз, хранение для целей продажи, предложение к продаже, продажу.

После утверждения судом мирового соглашения истец обратился в суд с настоящим иском, вытекающим из нарушения исключительных прав по делу N А40-151961/2012. В обоснование иска ЗАО "КОРАЛЛ" указывал на значительное снижение объема продаж посуды с дизайном "Красный горох с цветами", что, по мнению истца, возникло вследствие незаконной деятельности ответчика по продаже посуды с воспроизведением дизайна истца.

Рассматривая заявленные требования, суд первой инстанции признал их необоснованными и отказал в иске. При этом суд пришел к выводу о том, что истцом предъявлен иск о защите исключительных прав на промышленный образец, в отношении которого истцом не представлены доказательства наличия у него соответствующего патента. Суд также признал недоказанным утверждение истца о том, что он является обладателем исключительных прав на рисунок "Красный горох с цветами" как на произведение дизайна, являющееся объектом авторского права, поскольку представленные по делу документы и материалы не свидетельствуют о наличии в рисунке признаков неповторимости и оригинальности.

Суд апелляционной инстанции пришел к выводу, что в настоящем деле истец заявил иск о защите его нарушенного исключительного права на декор рисунка под наименованием "Красный горох с цветами". При этом не согласился с выводами суда первой инстанции о том, что исключительное право у истца на рисунок не возникло в связи с отсутствием в рисунке признаков неповторимости и оригинальности. Вместе с тем, соглашаясь с выводом суда первой инстанции об отказе в иске, суд апелляционной инстанции исходил из того, что с учетом ранее заключенного мирового соглашения по делу N А40-151961/2012 у истца отсутствуют основания для предъявления дополнительных требований к ответчику, поскольку мировое соглашение направлено на прекращение гражданско-правового конфликта в полном объеме. При этом суд апелляционной инстанции учитывал, что после заключения мирового соглашения и утверждения его судом новых нарушений исключительного права истца не установлено.

По результатам рассмотрения кассационной жалобы ООО "АЛ-Трейд" и Соколова А.Н суд кассационной инстанции приходит к выводу об отсутствии оснований для изменения мотивировочной части постановления суда апелляционной инстанции. Относительно доводов и возражений лиц, участвующих в деле, о правовых последствиях утверждения судом мирового соглашения по делу N А40-151961/2012, суд кассационной инстанции отмечает следующее.

В силу правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в Определении от 24.02.2004 N 1-О, мировое соглашение представляет собой соглашение сторон о прекращении спора на основе добровольного урегулирования взаимных претензий и утверждения взаимных уступок, что является одним из процессуальных средств защиты субъективных прав. Из статей 138, 139 и 140 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации следует, что утвержденное судом мировое соглашение является институтом процессуального права и регламентируется нормами этого Кодекса. В соответствии с частью 1 статьи 138 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд принимает меры для примирения сторон, содействует им в урегулировании спора. При этом **одной из задач судопроизводства в арбитражных судах Российской Федерации является содействие становлению и развитию партнерских деловых отношений, формированию обычаев и этики делового оборота (пункт 6 статьи 2 указанного Кодекса).** Учитывая изложенное, не допускается использование примирительных процедур, противоречащее достижению указанных задач судопроизводства. Таким образом, из смысла и содержания норм, регламентирующих примирительные процедуры, а также исходя из задач судопроизводства в арбитражных

судах следует, что утвержденное судом мировое соглашение по своей природе является таким процессуальным способом урегулирования спора, который основывается на примирении сторон на взаимоприемлемых условиях, что влечет за собой ликвидацию спора о праве в полном объеме. Из смысла и содержания норм, регламентирующих примирение сторон, а также из задач судопроизводства в арбитражных судах следует, что утвержденное судом мировое соглашение основывается на примирении сторон на взаимоприемлемых условиях, что влечет за собой окончательное прекращение гражданско-правового спора (полностью либо в соответствующей части).

В вышеназванном деле стороны при заключении мирового соглашения прямо не оговорили в нем иные правовые последствия для правоотношения, возникшего из нарушения исключительных прав, из которого возникло заявленное в суд требование. Поэтому такое соглашение сторон означает полное прекращение спора, возникшего из этого правоотношения. В связи с этим последующее выдвижение в суде новых требований из того же правоотношения не допускается независимо оттого, что ранее заявленное требование носило неимущественный характер, а требование о взыскании компенсации является имущественным требованием. Оба требования напрямую связаны с теми нарушениями исключительного права, о защите которого истец ранее заявил в рамках дела N А40-151961/2012. При этом суд кассационной инстанции учитывает, что новых нарушений исключительного права истца после заключения мирового соглашения и утверждения его судом не установлено.

ПАТЕНТНОЕ ПРАВО

Постановление СИП от 16 июля 2014 г. по делу N А14-1209/2011

Рассмотрев доводы кассационной жалобы и отзыва на нее, изучив материалы дела, заслушав представителей истца и ответчика, проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами норм материального и процессуального права, соответствие выводов судов имеющимся в деле доказательствам и установленным судами обстоятельствам, суд кассационной инстанции приходит к следующим выводам.

Как следует из материалов дела и установлено судами, патент Российской Федерации N 102014 на полезную модель "Универсальное гибкое защитное бетонное покрытие" выдан на имя общества "Спецпром 1" 10.02.2011 по заявке N 2009132230 с приоритетом от 26.08.2009, установленным по дате ее подачи, с формулой полезной модели, состоящей из

одного независимого пункта, в следующей редакции: "Универсальное гибкое защитное бетонное покрытие, содержащее соединенные между собой замоноличенным канатом бетонные блоки, выполненные в виде двухсторонних усеченных пирамид с общим прямоугольным основанием и с меньшими вершинами, отличающееся тем, что нижняя плоскость каждого бетонного блока имеет повышенную шероховатость относительно остальной поверхности бетонного блока". В период с 06.11.2009 по 15.11.2009 общество "Микрон В" реализовало обществу с ограниченной ответственностью "Воронежподводречстрой" (далее - общество "Воронежподводречстрой") 300 штук бетонных матов УГЗБМ-202, которые при выполнении работ по облицовке дамбы были уложены на объекте реконструкции Воронежской государственной оросительной системы (1 очередь), что подтверждается письмом общества "Воронежподводречстрой" от 11.03.2010 N 06.

Общество "Микрон В" 27.06.2012 обратилось в образованную при Роспатенте палату по патентным спорам с возражением против выдачи названного патента, мотивированным несоответствием запатентованной полезной модели условию патентоспособности "новизна". Решением Роспатента от 17.10.2012 возражение общества "Микрон В" удовлетворено, патент Российской Федерации N 102014 признан недействительным полностью. **Полагая, что в период действия названного патента со стороны общества "Микрон В" имело место нарушение исключительных прав общества "Спецпром 1", выразившееся в использовании полезной модели по патенту N 102014 в бетонных матах УГЗБМ-202, реализованных ответчиком обществу "Воронежподводречстрой", истец обратился в арбитражный суд.** Суды первой и апелляционной инстанций, отказывая в удовлетворении исковых требований, исходили из следующего.

Материалами дела подтверждается, что решением Роспатента от 17.10.2012 патент Российской Федерации N 102014 признан недействительным полностью. Решением Арбитражного суда города Москвы от 13.09.2013 по делу N А40-2350/2013, оставленным в силе постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 27.01.2014 и постановлением Суда по интеллектуальным правам от 02.06.2014 по тому же делу, отказано в удовлетворении требований общества "Спецпром 1" о признании названного решения Роспатента недействительным. **Признание недействительным предоставления правовой охраны спорной полезной модели влечет отмену решения Роспатента о регистрации полезной модели и аннулирование записи в Государственном реестре полезных моделей Российской Федерации.** При этом коллегия судей отмечает, что, вопреки доводам кассационной жалобы, исключительное право в случае признания патента

недействительным не сохраняется, поскольку может быть подтверждено только патентным документом. Указанные обстоятельства не позволили судам установить, что общество "Микрон В" нарушило исключительные права истца на полезную модель по патенту Российской Федерации N 102014, используя ее в производимой и реализуемой продукции - бетонных матах УГЗБМ-202, что также не позволило сделать вывод о контрафактности названных бетонных матов. Таким образом, исследовав и оценив в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в совокупности и взаимосвязи все приведенные сторонами доводы и представленные в материалы дела доказательства, суды пришли к обоснованному выводу о том, что истец не обладает исключительными правами на спорную полезную модель, а, соответственно, действия ответчика не могут быть признаны нарушением прав истца, в связи с чем отказали в удовлетворении иска.

Суд кассационной инстанции соглашается с выводами судов первой и апелляционной инстанций. Истцом в нарушение положений статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не представлены доказательства, подтверждающие наличие у него исключительных прав на спорную полезную модель. Довод заявителя кассационной жалобы о том, что общество "Спецпром 1" обладало исключительными правами на спорную полезную модель с момента выдачи соответствующего патента и до момента признания его недействительным решением Роспатента, противоречит пунктам 4 и 5 статьи 1398 ГК РФ, предусматривающей аннулирование патента со дня подачи заявки, а, следовательно, и аннулирование исключительных прав. Довод заявителя кассационной жалобы о том, что факт регистрации лицензионного договора Роспатентом, заключенного обществом "Спецпром 1" с обществом "Наутилус", подтверждает наличие у истца исключительных прав на спорную полезную модель в названный период времени, является ошибочным, поскольку при регистрации лицензионного договора не проверялась правомерность выдачи спорного патента.

Вместе с тем, судебными актами по делу N А40-2350/2013 поддержано решение Роспатента о признании патента Российской Федерации N 102014 недействительным как не соответствующего условию патентоспособности "новизна". При этом решение Роспатента от 17.10.2012 о признании патента Российской Федерации на полезную модель N 102014 недействительным принято по основанию, предусмотренному подпунктом 1 пункта 1 статьи 1398 ГК РФ. По правилу пункта 5 статьи 1363 ГК РФ действие исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец и удостоверяющего это право

патента признается недействительным или прекращается досрочно по основаниям и в порядке, которые предусмотрены статьями 1398 и 1399 ГК РФ.

45/51

В Определении Конституционного Суда Российской Федерации от 24.12.2013 N 2152-О "Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы общества с ограниченной ответственностью "Спецпром 1" на нарушение конституционных прав и свобод пунктами 4 и 5 статьи 1398 Гражданского кодекса Российской Федерации" указано, что положения пунктов 4 и 5 статьи 1398 ГК Российской Федерации, которыми федеральный законодатель в пределах своей дискреции закрепил последствия признания недействительным патента на изобретение, а также урегулировал производные от исключительного права отношения бывшего патентообладателя с конкретным лицензиатом, использовавшим переданный ему по договору результат интеллектуальной деятельности до признания соответствующего патента недействительным, в системной взаимосвязи с иными положениями данной статьи, закрепляющими условия и порядок признания патента недействительным, а также с положениями статей 1345 "Патентные права", 1350 "Условия патентоспособности изобретения", 1353 "Государственная регистрация изобретений, полезных моделей и промышленных образцов" и 1354 "Патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец" данного Кодекса, направлены на реализацию положений статьи 44 (часть 1) Конституции Российской Федерации во взаимосвязи с ее статьей 17 (часть 3) и не могут рассматриваться как нарушающие иные конституционные права заявителя, указанные в жалобе. При этом закрепление права изобретателя на сохранение вознаграждения, полученного от лицензиата, воспользовавшегося достигнутым изобретателем результатом интеллектуальной деятельности, обусловленное требованием правовой определенности, которая предполагает необходимость обеспечения стабильности сложившихся правоотношений, возникающих на основе официально признанного государством изобретения и при добросовестности патентообладателя (Определения Конституционного Суда Российской Федерации от 04.12.2007 N 966-О-П и от 01.03.2011 N 269-О-О), не затрагивает конституционные права заявителя в указанном им аспекте, поскольку не связано с защитой иных прав владельца патента, признанного впоследствии недействительным, в период действия правовой охраны соответствующего изобретения. Таким образом, в случае признания патента недействительным полностью исключительное право является не возникшим, несмотря на то, что период, когда оно считалось действующим, учитывается при решении вопросов действительности лицензионных договоров исключительно в части расчетов по ним. Считается, что

поданная заявка не породила никаких правовых последствий и что публикация сведений о заявке на изобретение, полезную модель также не имела никаких правовых последствий. В связи с этим не обоснован также и довод кассационной жалобы о несоответствии обжалуемых судебных актов положениям Конституции Российской Федерации, поскольку суд находит, что решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции приняты в соответствии с нормами действующего законодательства.

Довод общества "Спецпром 1" о том, что обжалуемые судебные акты приняты о правах и обязанностях Роспатента, не привлеченного к участию в деле, отклоняется судом. Как следует из материалов дела, обществом "Спецпром-1" заявлены требования о защите исключительных прав на полезную модель. Вопреки доводу истца, в настоящем деле не рассматривался вопрос о признании патента недействительным, в предмет исковых требований не были включены какие-либо требования к Роспатенту. Суд полагает, что обжалуемые судебные акты не содержат каких-либо выводов в отношении прав и обязанностей названного органа государственной власти, в связи с чем отсутствуют безусловные основания для отмены судебных актов. Также судебная коллегия отмечает, что суд рассматривает только доводы, изложенные в кассационной жалобе. Объяснения истца в порядке статьи 81 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, поданные им в судебном заседании, содержат дополнительные доводы, которые не были изложены в кассационной жалобе, в связи с чем не могут быть рассмотрены судом.

Доводы кассационной жалобы повторяют доводы, изложенные в апелляционной жалобе, были исследованы судом апелляционной инстанции и им дана надлежащая правовая оценка. Несогласие заявителя кассационной жалобы с выводами судов связано с неверным толкованием им норм материального и процессуального права, что не свидетельствует о судебной ошибке.

Судебная коллегия полагает, что фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены судами первой и апелляционной инстанции на основании полного, всестороннего и объективного исследования имеющихся в деле доказательств с учетом всех доводов и возражений участвующих в деле лиц, а окончательные выводы судов соответствуют фактическим обстоятельствам и представленным доказательствам, которые основаны на правильном применении норм материального и процессуального права. Нарушений норм материального и процессуального права, которые в силу статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации могут являться основанием для отмены судебных актов, не установлено. Таким образом, обжалуемые судебные акты

являются законными, обоснованными и отмене не подлежат. Оснований для удовлетворения кассационной жалобы не имеется.

Определение ВС РФ № 300-ЭС14-1296 от 1 декабря 2014 г. по делу № СИП-223/2013

47/51

Судами установлено, что патент Российской Федерации № 43337 на полезную модель «Парогенератор» был выдан по заявке № 200412383/22 с приоритетом от 24 августа 2004 года, с указанием в нем в качестве авторов Трунова Н.Б., Драгунова Ю.Г., Яньшина Е.А., Овчара В.Г., Даниленко В.Г., а в качестве патентообладателя – общества «ЗИОМАР». Срок действия патента установлен до 24 августа 2014 года. Степанова Г.В. является наследником Трунова Н.Б., умершего 21 июня 2011 года. **Полагая, что Трунов Н.Б. не передавал право на получение спорного патента и не состоял в трудовых отношениях с обществом «ЗИОМАР», а Яньшин Е.А., не внесший личного творческого вклада в создание этой полезной модели, необоснованно указан в качестве ее автора, Степанова Г.В. обратилась в арбитражный суд.**

Удовлетворяя заявленные требования, суды руководствовались подпунктом 4 пункта 1 статьи 1398 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Гражданский кодекс), и исходили из недоказанности передачи обществу «ЗИОМАР» права на получение патента, поскольку соглашение о выплате вознаграждения авторам от 16 сентября 2004 года не содержит условий о переходе права на получение патента на полезные модели обществу «ЗИОМАР». Суды посчитали неподтвержденным заключение обществом «ЗИОМАР» с автором Труновым Н.Б. соответствующего соглашения, либо создания автором спорной полезной модели в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя, обосновывающих правомерность указания в спорном патенте сведений о себе как о патентообладателе. При этом судами отклонено заявление общества «ЗИОМАР» о пропуске срока исковой давности, в связи с тем, что нормы статей 1398 Гражданского кодекса и пункта 1 статьи 29 Патентного закона Российской Федерации (далее – Патентный закон), устанавливают специальный срок исковой давности.

Между тем судами не учтено следующее. Судами правильно установлено, что авторами полезной модели № 43337 являются Трунов Н.Б., Драгунов Ю.Г., Яньшин Е.А., Овчар В.Г., Даниленко В.Г. Авторство Трунова Н.Б. сторонами по делу также не оспаривается и подтверждается имеющими в материалах дела доказательствами. Однако, доводы истца о том, что Яньшин Е.А. необоснованно указан в качестве соавтора патента фактически не были рассмотрены судом первой инстанции, в судебных актах отсутствуют выводы суда о том, принят или отклонен данный довод, а также доказательства, на которых данные выводы

основаны. Судами, на основании представленных в дело доказательств, сделан вывод о том, что Трунов Н.Б. в указанный период не являлся работником общества «ЗИОМАР», в связи с чем к его правоотношениям с обществом не могут быть применимы положения гражданского законодательства, регулирующие порядок передачи работодателю имущественных прав на служебные произведения. Суды также исходили из недоказанности передачи обществу «ЗИОМАР» в установленном порядке права на получение патента, поскольку соглашение от 16 сентября 2004 года не содержит условий о переходе права на получение патента на полезные модели обществу.

Вместе с тем, **в Патентном законе, в редакции, действующей на момент подачи заявки, отсутствовали правовые нормы, устанавливающие требования к форме и содержанию сделок между соавторами по распоряжению правами на получение патента, поэтому в данном случае применению подлежат общие положения о договоре. Соглашение от 16 сентября 2004 года было подписано в период после подачи заявки на регистрацию патента и до его выдачи, поэтому не являлось соглашением об отчуждении или ином распоряжении исключительными правами, а также лицензионным соглашением, и не требовало какой-либо регистрации. То есть к форме указанного соглашения подлежали применению общие нормы гражданского законодательства, устанавливающие, что сделки между гражданами и юридическими лицами должны совершаться в простой письменной форме (статья 161 Гражданского кодекса). Суды, определив правовую природу соглашения от 16 сентября 2004 года, исходя из его наименования как соглашения о выплате авторского вознаграждения за использование спорной полезной модели, вместе с тем, не дали оценку содержанию всех его условий.**

Из буквального толкования текста соглашения следует, что правоотношения между сторонами соглашения не ограничивались исключительно вопросами уплаты авторского вознаграждения. Текст соглашения содержит в себе условия, касающиеся как порядка определения размера и выплаты авторского вознаграждения, так и условия, касающиеся порядка использования имущественных прав на результат интеллектуальной деятельности и поведение сторон в процессе оформления и экспертизы заявки. Указание в соглашении от 16 сентября 2004 года общества «ЗИОМАР» в качестве «патентовладельца», а также условия пунктов 1.1, 1.2 и 5 соглашения свидетельствует о волеизъявлении сторон именно на получение обществом «ЗИОМАР», в качестве правообладателя, указанного патента, поскольку имущественный интерес авторов подлежал удовлетворению путем уплаты в последующем значительного авторского вознаграждения.

Судами с учетом статьи 10 Гражданского кодекса не оценено, не являются ли злоупотреблением правом действия наследника Степановой Г.В., которая непосредственно после смерти Трунова Н.Б. и после отказа общества «ЗИОМАР» в выплате вознаграждения, не предъявляя в суд требования об уплате авторского вознаграждения, заявила о своих имущественных претензиях в качестве правообладателя на спорный патент. Кроме того, признавая в качестве патентообладателя наследницу Трунова Н.Б. – Степанову Г.В., суды не выяснили отношение его работодателя – открытого акционерного общества ОКБ «Гидропресс» к получению данного патента, а также работодателя Овчара В.Г. и Даниленко В.Г. – открытого акционерного общества «Машиностроительный завод «ЗИО-Подольск». Помимо этого, представляются необоснованными выводы судов о том, что статьей 1398 Гражданского кодекса и пунктом 1 статьи 29 Патентного закона, устанавливаются специальные сроки исковой давности.

В соответствии со статьей 195 Гражданского кодекса исковой давностью признается срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено. Из положений статьи 197 Гражданского кодекса следует, что срок исковой давности является специальным, если он специально предусмотрен законом. Вместе с тем, в вышепоименованных нормах права отсутствует указание на то, что указанные сроки по своей правовой природе являются сроками исковой давности. Кроме того, статьей 196 Гражданского кодекса определено, что срок исковой давности не может превышать десять лет со дня нарушения права, для защиты которого этот срок установлен. Однако, срок действия правовой охраны исключительных прав на изобретения составляет 20 лет, а для промышленных образцов 15 лет (пункт 1 статьи 1363 Гражданского кодекса).

Как следует из содержания положений пункта 2 статьи 1398 Гражданского кодекса и пункта 1 статьи 29 Патентного закона законодатель преследовал в данном случае цель – дать возможность любому лицу, независимо от того, есть ли у такого лица собственный интерес в признании патента недействительным, оспорить патент в течение всего срока его действия, следовательно, ограничение срока оспаривания патента, в том числе через применение сроков исковой давности, не согласуется с позицией законодателя. Изложенное позволяет сделать вывод о том, что правила главы 12 Гражданского кодекса об исковой давности в период действия патента применению не подлежат. Данный вывод основан также на положении абзаца 6 статьи 208 Гражданского кодекса, согласно которому исковая давность не распространяется на другие требования в случаях, установленных законом.

Таким образом, при рассмотрении дела судами были допущены существенные нарушения норм материального права, которые повлияли на исход дела и без устранения которых невозможны восстановление и защита нарушенных прав, свобод, законных интересов в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, а также защита охраняемых законом публичных интересов, в связи с чем, в соответствии с частью 1 статьи 291.11 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные акты подлежат отмене.

Постановление Президиума СИП от 9 февраля 2015 г. по делу N СИП-204/2013

Патент Российской Федерации N 30928 на полезную модель "Парогенератор" по заявке N 2003100933 зарегистрирован Роспатентом с приоритетом от 21.01.2003, патентообладателем указано общество "ИК "ЗИОМАР".

Право на получение патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец, созданные работником в связи с выполнением им своих служебных обязанностей или полученного от работодателя конкретного задания, принадлежит работодателю, если договором между ними не предусмотрено иное (пункт 2 статьи 8 Патентного закона).

Из текста заявления на выдачу патента на спорную полезную модель не следует, что общество "ИК "ЗИОМАР" указало себя в нем в качестве работодателя. Вместе с тем в этом заявлении в графе "Подписи авторов, переуступивших право на получение свидетельства" имеются подписи всех авторов - Трунова Н.Б., Драгунова Ю.Г., Яньшина Е.А., Овчара В.Г., Даниленко В.Г. Следовательно, авторы спорной полезной модели воспользовались правом, предоставленным нормой, содержащейся в абзаце третьем пункта 1 статьи 8 Патентного закона, то есть указали в заявке юридическое лицо, на имя которого должен быть выдан патент.

Законодательство, действовавшее на момент обращения со спорной заявкой, не содержало норм, регулирующих порядок заключения договора об отчуждении права на получение патента. Кроме того, в законодательстве, действовавшем в период подачи заявки на выдачу патента на спорную полезную модель и заключения соглашения от 16.03.2003 N 160/225-03 о выплате вознаграждения авторам (далее - соглашение от 16.03.2003), отсутствовали нормы о том, что несоблюдение письменной формы договора об отчуждении права на получение патента влечет недействительность этого договора. Такая норма содержится в пункте 3 статьи 1357 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), однако она не имеет обратной силы и не может быть применена к отношениям, возникшим ранее 01.01.2008.

Таким образом, законодатель на момент создания спорного результата интеллектуальной деятельности допускал заключение между сторонами устной сделки об отчуждении права на получение патента, устанавливая лишь то, что несоблюдение простой письменной формы сделки лишает стороны права в случае спора ссылаться в подтверждение сделки и ее условий на свидетельские показания, но не лишает их права приводить письменные и другие доказательства (пункт 1 статьи 162 ГК РФ). Суд первой инстанции сделал правильный вывод, что оспариваемый патент был получен обществом "ИК "ЗИОМАР" на законных основаниях, а Трунов Н.Б., совершив по своей воле и в своем интересе наряду с другими авторами спорной полезной модели сделку по отчуждению права на получение патента, не мог в дальнейшем претендовать на выдачу оспариваемого патента.

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>.