

ГОРОДИССКИЙ И ПАРТНЁРЫ ПАТЕНТНЫЕ ПОВЕРЕННЫЕ И ЮРИСТЫ

[практикующие с 1959]

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

ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ В СФЕРЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ (сентябрь 2012 года – март 2013 года)

АВТОРСКОЕ ПРАВО

Определение Ростовского областного суда от 28 сентября 2012 года по делу N 33-11652

Ш. обратился в суд с заявлением об отмене регистрации кандидата С на должность Главы муниципального образования, указав на то, что С. изготовлен печатный агитационный материал "С днем освобождения Неклиновского района", оплаченный из средств избирательного фонда кандидата на должность муниципального образования. Агитационный материал содержит изображение мемориального памятника героям прорыва Миусского фронта и освобождения г. Таганрога "Самбекские высоты". При этом, мемориальный памятник героям прорыва является объектом авторского права. Изображение указанного памятника и его переработка использованы без заключения авторских договоров. Отсутствие договора с обладателями исключительного права на произведение мемориального памятника свидетельствует о проведении кандидатом С. на должность Главы муниципального образования предвыборной агитации, сопряженной с незаконным использованием объекта авторского права, что, по мнению заявителя, свидетельствует о нарушении законодательства РФ об интеллектуальной собственности и является основанием для отмены регистрации кандидата.

Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суд пришел к правильному выводу о том, что размещение в агитационном печатном материале - открытке "С днем освобождения Неклиновского района", с изображением мемориального памятника героям прорыва

Миусского фронта и освобождения г. Таганрога "Самбекские высоты" не свидетельствует о нарушении законодательства об интеллектуальной собственности и соответственно не влечет отмену регистрации кандидата С на должность Главы муниципального образования.

Постановление ФАС Московского округа от 18 декабря 2012 года по делу N А40-153857/09-67-1037

ООО "Издательство "ТЕРРА" обратилось в арбитражный суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Издательство "Эксмо" о взыскании компенсации в размере 790 573 333 руб. за нарушение авторских прав в связи с изданием и распространением в 2009 году перевода В.П. Потемкина произведения К. Валишевского "Иван Грозный".

Решением Арбитражного суда города Москвы от 17.02.2010 по делу N А40-153857/09-67-1037 с ООО "Издательство "Эксмо" в пользу ООО "Издательство "ТЕРРА" взыскано 1 536 000 руб. компенсации, в остальной части иска отказано.

Девятый арбитражный апелляционный суд постановлением от 18.05.2010 решение суда отменил, в удовлетворении иска отказал в связи с непредставлением истцом доказательств для определения размера компенсации.

Постановлением кассационной инстанции от 2.08.2010 судебный акт апелляционного суда оставлен без изменения.

Высший Арбитражный Суд Российской Федерации отказал 30.09.2010 в передаче дела в Президиум.

Истцом 9.12.2011 подано в суд апелляционной инстанции заявление о пересмотре судебного акта от 18.05.2010 по новым обстоятельствам на основании пункта 5 части 2 статьи 311 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в связи с определением в Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 4.10.2011 N 4453/11 практики применения статьи 1301 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Постановлением от 12.03.2012, оставленным без изменения судом кассационной инстанции (постановление от 16.07.2012), апелляционный суд удовлетворил заявление о пересмотре по новым обстоятельствам, отменил постановление суда от 18.05.2012, дело назначил к рассмотрению.

При уточнении требования по размеру компенсации истец просил взыскать 1 536 000 руб.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 18.09.2012 отменено решение Арбитражного суда города Москвы от 17.02.2010 по делу N А40-153857/09-67-1037, с ООО "Издательство "Эксмо" в пользу ООО "Издательство "ТЕРРА" взыскана компенсация за нарушение

исключительных прав в размере 1 536 000 руб.

ООО "Издательство "Эксмо" подало кассационную жалобу на постановление апелляционной инстанции от 18.09.2012, в котором просит о его отмене в связи с несоответствием выводов суда в постановлении фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, нарушением норм материального права при принятии судебного акта.

В обоснование доводов кассационной жалобы заявитель указывает на неправильное истолкование статьи 1301 Гражданского кодекса Российской Федерации, ничтожность авторского договора, заключенного с Моровской Т.А., которая, по его мнению, не обладала исключительным правом на перевод произведения, который был сделан другим лицом в соавторстве с Потемкиным В.П., однако это лицо не было привлечено к участию в деле, к тому же свидетельство о праве на наследование, выданное Моровской Т.А., не подтверждает наличие у нее авторских прав на спорное произведение.

В Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 4.10.2011 N 4453/11 дано толкование статьи 1301 Кодекса и указано, что в случае распространения контрафактных экземпляров произведения расчет компенсации должен базироваться на количестве и стоимости таких экземпляров.

Исследовав вопрос о размере компенсации за нарушение прав, суд установил ее размер соответственно размеру, приведенному истцом в уточненном заявлении.

В соответствии с пунктом 5 части 3 статьи 311 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации определение, в частности, в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации практики применения правовой нормы, если в соответствующем акте этого суда содержится указание на возможность пересмотра вступивших в законную силу судебных актов в силу данного обстоятельства является новым обстоятельством.

Основание для пересмотра в порядке главы 37 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судом установлено и вынесен судебный акт, соответствующий установленным им обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам.

Обсудив доводы кассационной жалобы, **судебная коллегия отмечает, что дело пересматривалось апелляционным судом исходя из нового обстоятельства, которое появилось в связи с судебной практикой, кассационная жалоба не содержит возражений относительно наличия такого обстоятельства.**

Исходя из смысла пересмотра судебных актов по новым обстоятельствам, суд, пересматривающий дело, устанавливает это обстоятельство и принимает судебный акт, иного

закон не предусматривает.

Кассационная инстанция арбитражного суда в силу своих полномочий проверяет в данном случае именно этот вопрос, а не законность судебных актов как таковую по иным обстоятельствам.

В этой связи приведенные в кассационной жалобе доводы о принятии, по мнению заявителя, судебного акта о правах и обязанностях лиц, не привлеченных к участию в деле, не подлежат проверке судом кассационной инстанции.

При рассмотрении дела в связи с новыми обстоятельствами апелляционным судом правильно установлено возникшее обстоятельство, применены норм материального права, подлежащие применению, не допущено нарушений норм процессуального права, поэтому отсутствуют предусмотренные статьей 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основания для его отмены или изменения.

ПРОГРАММА ДЛЯ ЭВМ И БАЗА ДАННЫХ

Постановление ФАС Московского округа от 28 января 2013 года по делу N А41-44135/11

ОАО "НЭСК-электросети" (далее по тексту - лизингополучатель, истец) предъявлен иск в Арбитражный суд Московской области к ЗАО "Сбербанк-Лизинг" (далее по тексту - лизингодатель, покупатель, ответчик-1), ООО "РС Автоматизация" (далее по тексту - продавец, ответчик-2) о признании договора поставки от 23 июня 2010 года N 0708P/P-2016-01-01-С-01 незаключенным.

Решением Арбитражного суда Московской области от 12 марта 2012 года, оставленным без изменения постановлением Десятого арбитражного апелляционного суда от 31 октября 2012 года, в удовлетворении исковых требований отказано.

Как указывает заявитель кассационной жалобы, выводы судов обеих инстанций не соответствуют имеющимся в деле доказательствам, которые подтверждают недействительность оспариваемого незаключенного договора поставки. По мнению заявителя кассационной жалобы, незаключенные договоры могут обладать признаками недействительной сделки; в этом случае к ним подлежат применению нормы о недействительных сделках, а сами они квалифицируются как недействительные сделки.

Как указывает заявитель кассационной жалобы, спорный договор является смешанным и включает в себя, в том числе, договор на передачу программного обеспечения. Соответственно, условие о программном обеспечении как предмете договора должно быть согласовано сторонами. Права на результаты интеллектуальной деятельности отчуждаются исключительно на

основании лицензионных договоров. В силу отсутствия указанных условий в спорном договоре он не может рассматриваться как заключенный в отношении передачи прав на программное обеспечение.

Суд кассационной инстанции, изучив материалы дела, обсудив доводы кассационной жалобы, заслушав явившихся в судебное заседание лиц, участвующих в деле, и, проверив в порядке статей 284, 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения арбитражными судами первой и апелляционной инстанций норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, содержащихся в обжалуемых судебных актах, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, не находит оснований для отмены или изменения обжалуемых судебных актов ввиду следующего.

Как следует из материалов дела и установлено судами, 23 июня 2010 года между ОАО "НЭСК-электросети" (лизингополучатель) и ЗАО "Сбербанк Лизинг" (лизингодатель) заключен договор N 07081/P-2016-01-01 по передаче в лизинг АИСДУ электросетевыми объектами филиалов лизингополучателя (далее - договор лизинга).

Исходя из предмета договора и обязанностей сторон, судами сделан правильный вывод о том, что договор поставки является смешанным, так как содержит в себе элементы как договора поставки, так и договора подряда.

При этом суд апелляционной инстанции правильно указал, что сведения о программном обеспечении, цена программного обеспечения, в том числе результаты интеллектуальной деятельности (программы ЭВМ), не являются существенными для договора поставки, поскольку передача прав на результаты интеллектуальной деятельности осуществляется в рамках иных правоотношений (статьи 1227, 1235 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Постановление ФАС Московского округа от 12 марта 2013 года по делу N А40-26575/12-51-202

Общество с ограниченной ответственностью "Амаяма Авто" (далее - ООО "Амаяма Авто", истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к закрытому акционерному обществу "Автомобайл" (далее - ЗАО "Автомобайл" (ОГРН 1107746226477, г. Москва, ответчик 1) и акционерному обществу "Автомобайл" (далее - ЗАО "Автомобайл" (ОГРН 1097232017838, г. Тюмень, ответчик 2) о запрете ответчикам использовать товарные знаки N 340952, 344252, обязанности удалить с интернет-сайта <http://www.automobile.ru> изображения товарных знаков

N 340952, 344252, запрете использовать Базу данных продажи транспортных средств на портале Drom.ru, о солидарном взыскании с ответчиков компенсации в размере 500 000 рублей.

Решением суда от 05.06.2012 иски удовлетворены в части запрета ЗАО "Автомобайл" (ОГРН 1097232017838 г. Тюмень) использовать обозначения, сходные до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам Российской Федерации N 340952, N 344252 на Интернет-сайте с доменным именем "automobile" в зоне .ru при оказании услуг, однородных услугам 35 класса МКТУ: поиск информации в компьютерных файлах, продвижение товаров, публикация рекламных текстов, распространение информации по компьютерным базам данных, систематизация информации в компьютерных базах данных. Суд также взыскал с ЗАО "Автомобайл" (ОГРН 1097232017838, г. Тюмень) в пользу ООО "Амаяма Авто" 50 000 рублей компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки, а также 650 рублей расходов по оплате госпошлины. В удовлетворении остальной части иска отказано.

Постановлением от 29.08.2012 Девятого арбитражного апелляционного суда решение суда первой инстанции оставлено без изменения.

Не согласившись с принятыми по делу судебными актами, ЗАО "Автомобайл" (ОГРН 1097232017838, г. Тюмень) и ООО "Амаяма Авто" обратились с кассационными жалобами. В кассационной жалобе ЗАО "Автомобайл" (ОГРН 1097232017838, г. Тюмень) просит решение и постановление отменить в части запрета использовать обозначения, сходные до степени смешения с товарными знаками истца, и взыскании компенсационных сумм, в иске отказать. Заявитель приводит доводы об ошибочности вывода судов о размещении спорных товарных знаков истца, в данном случае, по мнению заявителя, имело место лишь отображение фотографии с сайта ООО "Амаяма Авто" с индивидуализацией его услуг. Поскольку товарные знаки по-прежнему указывают на услуги истца (его базу данных), угроза смешения услуг истца с услугами ответчика отсутствует.

Как следует из материалов дела, ООО "Амаяма Авто" является правообладателем словесного товарного знака "drom" по свидетельству Российской Федерации N 340952 с приоритетом от 30.10.2006, срок действия регистрации до 30.10.2016, зарегистрированного для ряда товаров 09, 12, 16 и услуг 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42 классов МКТУ и товарного знака N 344252, представляющего собой стилизованное изображение легкового автомобиля с работающим двигателем, с приоритетом от 30.10.2006, срок действия регистрации до 30.10.2016, зарегистрированного для ряда товаров 09, 12, 16 и услуг 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42 классов МКТУ. Также истцу принадлежат исключительные авторские права на базу данных продажи транспортных средств на портале

Drom.ru, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации базы данных N 2010620270, дата поступления заявки 27.04.2010, зарегистрировано 13.05.2010.

ЗАО "Автомобайл" (ОГРН 1097232017838, г. Тюмень) является администратором доменного имени automobile в зоне .ru, что подтверждается справкой регистратора доменных имен.

Суд кассационной инстанции считает, что арбитражными судами первой и апелляционной инстанций при рассмотрении спора правильно установлены имеющие существенное значение для дела обстоятельства, полно, всесторонне и объективно исследованы представленные доказательства в их совокупности и взаимной связи, с учетом доводов и возражений, приводимых лицами, участвующими в деле, и сделаны правильные выводы о нарушении прав истца на спорные товарные знаки, соответствующие фактическим обстоятельствам и представленным доказательствам, основанные на правильном применении норм материального права.

В нарушение статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации истец не доказал использование товарных знаков ЗАО "Автомобайл" (ОГРН 1107746226477, г. Москва). В связи с чем вывод судов об отсутствии оснований для удовлетворения иска в отношении ответчика 1 является правильным. Довод ответчика 2 о не использовании знаков, а лишь об их отображении судом отклоняется, поскольку имеет место размещение товарных знаков истца на сайте ответчика без получения разрешения правообладателя.

Требование о запрете ответчикам использовать Базу данных продажи транспортных средств на портале Drom.ru также правомерно отклонено судом. Так, по мнению истца, такое использование, выражается в том, что ответчики заимствовали существенное количество объявлений о продажах автомобилей с интернет-сайта истца (портал drom.ru).

Отказывая в удовлетворении иска в указанной части, **суд правомерно исходил из того, что не всякое наполнение (содержание) базы данных является объектом охраны авторских (смежных) прав, а только то, которое создано творческим трудом автора. Поскольку тексты объявлений о продаже товаров носили исключительно информационный характер, составлены по шаблону (марка, год выпуска автомобиля, его технические характеристики и цена), бытовые любительские фотографии содержали изображение предлагаемого к продаже автомобиля, в связи с чем ни текст, ни фотографии не являются результатом творческого труда кого бы то ни было, суд, учитывая фактические обстоятельства дела, дав правильное толкование положений вышеназванных норм права, пришел к обоснованному выводу об отсутствии оснований для удовлетворения требования о запрете ответчикам использовать Базу данных истца.**

Довод кассационной жалобы о несоответствии размера взысканной компенсации принципам разумности и справедливости, был предметом оценки судов и отклонен как не соответствующий материалам дела, с чем согласен суд кассационной инстанции.

ПРАВО НА ТОВАРНЫЙ ЗНАК

Определение ВАС РФ от 6 ноября 2012 года N ВАС-12227/12

Общество "ОКБ "РИТМ" образовано 01.12.1998 в результате реорганизации в форме преобразования ТОО "ОКБ "РИТМ" и является его правопреемником по всем правам и обязанностям.

Таким образом, в результате последовательных реорганизаций общество "ОКБ "РИТМ" в порядке правопреемства приобрело права и обязанности ОКБ "РИТМ" при ТРТИ, в том числе права на товарные знаки и иные объекты исключительных прав. Выводы суда об отсутствии такого правопреемства необоснованны и противоречат представленным доказательствам.

На имя ОКБ "РИТМ" 23.10.1989 с датой приоритета от 10.04.1989 (то есть до даты регистрации общества "ЛЭТ Медикал" в качестве юридического лица) были зарегистрированы комбинированные товарные знаки со словесными элементами "СКЭНАР" (свидетельство N 86899) и "Scenar" (свидетельство N 86900) в отношении терапевтических приборов и аппаратов, электростимуляторов, относящихся к товарам 10-го класса МКТУ.

Хотя в указанные свидетельства не были внесены изменения в связи со сменой наименования правообладателя в результате его реорганизаций, это не влечет недействительность или прекращение правовой охраны товарного знака, и не свидетельствует об отсутствии права на эти товарные знаки у правопреемника.

Постановление ВАС РФ от 13 ноября 2012 года № 6813/12

Пунктом 1 статьи 328 Таможенного кодекса Таможенного союза (далее – Таможенный кодекс, Кодекс) предусмотрено, что таможенные органы в пределах своей компетенции принимают меры по защите прав правообладателей на объекты интеллектуальной собственности в порядке, установленном главой 46 Кодекса.

Согласно пункту 4 названной статьи таможенные органы принимают меры по защите прав на объекты интеллектуальной собственности, таможенный реестр которых ведется данными таможенными органами в государстве – члене таможенного союза, и объекты интеллектуальной

собственности, включенные в единый таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности государств – членов таможенного союза, а в соответствии с законодательством государств – членов таможенного союза также в отношении объектов интеллектуальной собственности, не включенных в такие таможенные реестры.

Товарный знак «YAMANA» зарегистрирован в таможенном реестре объектов интеллектуальной собственности.

Пунктом 1 статьи 331 Таможенного кодекса предусмотрено, что если при совершении таможенных операций, связанных с помещением под таможенные процедуры товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности, включенных в таможенный реестр, который ведется таможенным органом государства – члена таможенного союза, или в единый таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности государств – членов таможенного союза, таможенным органом обнаружены признаки нарушения прав интеллектуальной собственности, выпуск таких товаров приостанавливается сроком на 10 рабочих дней.

Целью приостановления выпуска товаров на определенный срок является установление фактов нарушения прав интеллектуальной собственности в результате проведения мероприятий, указанных в пункте 2 статьи 331 Таможенного кодекса. Если в результате проведения таких мероприятий нарушение прав интеллектуальной собственности не подтвердится, то это не свидетельствует о неправомерном принятии таможенной решения о приостановлении выпуска товара.

Поскольку на момент предъявления к таможенному оформлению спорных товаров, маркированных товарным знаком «YAMANA», и принятия решения о приостановлении выпуска этих товаров предприниматель не представил доказательств наличия согласия правообладателя данного товарного знака на ввоз упомянутых товаров на территорию Российской Федерации, у таможни имелись основания для приостановления выпуска спорных товаров.

Таким образом, оспариваемое решение принято таможной в рамках действующего таможенного законодательства и в пределах предоставленных ей полномочий.

При названных обстоятельствах обжалуемые судебные акты нарушают единообразие в толковании и применении арбитражными судами норм права, поэтому согласно пункту 1 части 1 статьи 304 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат отмене.

Учитывая изложенное и руководствуясь статьей 303, пунктом 3 части 1 статьи 305, статьей 306 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Приморского края от 11.07.2011 по делу № А51-6603/2011, постановление Пятого арбитражного апелляционного суда от 30.09.2011 и постановление Федерального арбитражного суда Дальневосточного округа от 27.01.2012 по тому же делу отменить.

В удовлетворении заявления индивидуального предпринимателя Чудова С.В. о признании незаконным решения Владивостокской таможни, отраженного в уведомлении от 22.04.2011 № 04-2-38/1258, о приостановлении выпуска товаров по декларации на товары № 10702030/210411/0021831 отказать.

Определение ВАС РФ от 1 февраля 2013 года N ВАС-15187/12

При определении размера компенсации за нарушение исключительных прав истца на товарные знаки "MOPE TV" и "OKE@H INTERNET" апелляционный суд применил подпункт 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса. В соответствии с указанной нормой денежная компенсация за нарушение права истца на товарные знаки рассчитана истцом как двойная стоимость реализации ответчиком услуг кабельного телевидения и широкополосного доступа в Интернет за период с 2008 год по десятый месяц 2011 года в размере 1 346 597 926 рублей 64 копейки исходя из данных бухгалтерского учета валовой прибыли ответчика за данный период.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1250 Гражданского кодекса отсутствие вины нарушителя не освобождает его от обязанности прекратить нарушение интеллектуальных прав, а также не исключает применение в отношении нарушителя мер, направленных на защиту таких прав. В частности, публикация решения суда о допущенном нарушении (подпункт 5 пункта 1 статьи 1252) и пресечение действий, нарушающих исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации либо создающих угрозу нарушения такого права, осуществляются независимо от вины нарушителя и за его счет.

Судами отклонен довод ответчика о том, что он осуществлял использование товарных знаков в соответствии с положениями статьи 1486 Гражданского кодекса под контролем истца, поскольку доказательств, подтверждающих согласие правообладателя на использование товарных знаков ответчиком, не представлено.

Однако, делая указанные выводы, **суды не учли разъяснения, изложенные в абзаце 2 пункта 23**

постановления Пленума N 5/29, согласно которым при защите интеллектуальных прав правило о неприменении принципа вины подлежит применению к способам защиты соответствующих прав, не относящимся к мерам ответственности. Ответственность за нарушение интеллектуальных прав (взыскание компенсации, возмещение убытков) наступает применительно к статье 401 Кодекса. Таким образом, вина ответчика в нарушение исключительных прав истца на спорные товарные знаки в силу указанных разъяснений должна учитываться, в том числе при применении меры ответственности, предусмотренной подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса.

Имеющимися в деле доказательствами (выписка из ЕГРЮЛ от 23.09.2011 N 340АС) подтверждается, что ответчик является дочерним обществом по отношению к обществу "Телеросс".

На дату подачи заявки на регистрацию товарных знаков "MORE TV" и "ОКЕ@Н ИНТЕРНЕТ" генеральным директором и учредителем общества "Телеросс" являлся Шульга Д.А., который одновременно являлся руководителем коллективного исполнительного органа общества "Мурманские мультисервисные сети".

Использование спорных товарных знаков ответчиком объяснялось тем, что общество "Телеросс" не обладало лицензией на предоставление услуг связи, к которым относятся услуги кабельного телевидения и услуги доступа в Интернет.

Кроме того, между сторонами был подписан договор от 28.10.2010 N 1 об отчуждении исключительного права на упомянутые товарные знаки, согласно которому исключительное право на товарные знаки передается на безвозмездной основе ответчику (пункт 3.1).

Однако, договор не прошел государственную регистрацию в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности и по этим основаниям признан недействительным вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Мурманской области от 30.05.2011 по делу N А42-9121/2010.

Таким образом, предшествующие отношения сторон, их намерения по передаче исключительных прав на товарные знаки, а также осуществление совместных действий по использованию спорных обозначений, не были оценены судами при определении размера компенсации с учетом степени вины ответчика.

Кроме того, действия истца, посредством которых стало возможным использование ответчиком спорных обозначений, и последующее предъявление к ранее зависимому лицу требований в размере, превышающем годовую прибыль и стоимость его активов, могут свидетельствовать о

злоупотреблении предоставленным истцу правом на судебную защиту.

В соответствии со статьей 10 Гражданского кодекса не допускаются действия граждан и юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление правом в иных формах.

В случае несоблюдения данных требований, арбитражный суд может отказать лицу в защите принадлежащего ему права.

Однако, судами не оценены все указанные обстоятельства, не учтено, что нарушение исключительных прав истца могло быть вызвано недобросовестными действиями самого истца или с намерением причинить вред ответчику.

Исходя из разъяснений, изложенных в пунктах 1, 4, 8 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 25.11.2008 N 127 "Обзор практики применения арбитражными судами статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации" суд может отказать в удовлетворении иска, если его предъявление вызвано недобросовестными действиями самого истца или с намерением причинить вред ответчику.

ВАС РФ определил: Передать в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации дело N А42-5522/2011 Арбитражного суда Мурманской области для пересмотра в порядке надзора решения Арбитражного суда Мурманской области от 11.03.2012 по делу N А42-5522/2011, постановления Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 05.06.2012 и Постановления Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 24.08.2012 по тому же делу.

ПАТЕНТНОЕ ПРАВО

Определение КС РФ от 22 ноября 2012 года N 2112-О

В своей жалобе в Конституционный Суд Российской Федерации С.Е.Б. просит признать противоречащим статьям 19 (часть 1) и 44 (часть 1) Конституции Российской Федерации примененный в конкретном деле с его участием пункт 1 статьи 32 "Вознаграждение автору изобретения, не являющемуся патентообладателем" Закона СССР от 31 мая 1991 года N 2213-1 "Об изобретениях в СССР", поскольку по смыслу, придаваемому правоприменительной практикой, он не допускает возможности получения автором изобретения вознаграждения в случае, когда прибыль от использования изобретения отсутствует, но может быть исчислена.

Конституционный Суд Российской Федерации, изучив представленные материалы, не находит

оснований для принятия данной жалобы к рассмотрению.

В силу статей 4 и 12 Федерального закона от 18 декабря 2006 года N 231-ФЗ "О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" пункт 1 статьи 32 Закона СССР "Об изобретениях в СССР" применяется на территории Российской Федерации до принятия законодательных актов Российской Федерации о развитии изобретательства и художественно-конструкторского творчества постольку, поскольку не противоречит положениям части четвертой Кодекса, которыми регулируются, в частности, отношения между организацией-правообладателем и ее работниками - авторами служебного изобретения, отношения по распоряжению исключительными правами и т.п.

Сами по себе содержащиеся в данном пункте положения, в частности условия, что вознаграждение за использование изобретения в течение срока действия патента выплачивается автору на основе договора работодателем, получившим патент, или его правопреемником в размере не менее 15 процентов прибыли (соответствующей части дохода), ежегодно получаемой патентообладателем от его использования; вознаграждение за использование изобретения, полезный эффект от которого не выражается в прибыли или доходе, выплачивается автору в размере не менее 2% от доли себестоимости продукции (работ и услуг), приходящейся на данное изобретение, устанавливаются минимальные размеры вознаграждения, выплачиваемого автору за использование его изобретения работодателем, что не может рассматриваться как нарушение конституционных прав заявителя, указанных в жалобе.

Проверка же правильности выбора подлежащих применению правовых норм с учетом фактических обстоятельств конкретного дела, на что, по существу, направлена жалоба заявителя, к компетенции Конституционного Суда Российской Федерации, как она установлена статьей 125 Конституции Российской Федерации и статьей 3 Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде Российской Федерации", не относится.

Решение ВАС РФ от 13 декабря 2012 года N ВАС-13348/12

Рассмотрев материалы дела, исследовав представленные доказательства и заслушав объяснения представителей лиц, участвующих в деле, Высший Арбитражный Суд Российской Федерации полагает, что заявленные требования не подлежат удовлетворению.

Определение в оспоренных нормах Правил сущности полезной модели именно как технического решения соответствует определению полезной модели, данному в статье 1351 ГК РФ (полезная

модель - это техническое решение в отношении устройства).

В целях выявления признака "новизна" осуществляется проверка наличия причинно-следственной связи совокупности существенных признаков с техническим результатом. При этом существенными признаками являются только те, которые влияют на получение такого результата и назначение полезной модели. Довод заявителя, что Роспатент ограничивает понятие "новизны" полезной модели введением такого критерия определения существенности признака как достижение технического результата необоснован.

Термин "технический результат" интерпретирован в Правилах в соответствии с обычным, не узкоспециальным значением, как следствие, итог, результат, а не процесс, решения определенной технической проблемы с использованием технических средств, создающие возможность практической реализации назначения полезной модели.

В оспариваемых Правилах разъяснено, что такой результат может выражаться техническим эффектом, явлением, свойством и т.п.

Таким образом, оспариваемые положения, определяющие несущественные признаки полезной модели, не противоречат статье 1351 ГК РФ, а лишь раскрывают соответствующие положения, существовавшие в статье 5 Патентного закона, и не являются новыми, как утверждает заявитель, критериями патентоспособности, которые сужают объем правовой охраны.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 29 января 2013 года по делу N А56-12802/2012

ООО "НИКАМЕД" обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к ООО "ПасТер", о взыскании 4 850 000 руб. денежной компенсации за нарушение исключительного права по патенту N 55579. Решением суда от 13.07.2012 иск удовлетворен частично, взыскано с ответчика в пользу истца 500 000 руб. компенсации за нарушение патентных прав. Постановлением апелляционного суда от 25.10.2012 решение отменено, в иске отказано.

Суд кассационной инстанции, рассмотрев жалобу, полагает, что жалоба не подлежит удовлетворению. Апелляционный суд сослался на то, что статья 1252 далее - ГК РФ указывает среди прочего на возможность требовать от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации, причем в этом случае правообладателю не надо доказывать размер причиненных убытков, однако эта компенсация в соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ, может взыскиваться только в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации. В отношении

объектов патентного права такого указания нет. На основании этого суд апелляционной инстанции пришел к выводу о невозможности для правообладателя требовать от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации.

Кассационная инстанция, изучив материалы дела и проверив правильность применения судами норм материального и процессуального права, не находит оснований для отмены обжалуемого судебного акта. Суд апелляционной инстанции правильно привел пункт 3 статьи 1252 и подпункт 8 пункта 1 статьи 1406 ГК РФ, учел толкование норм права, изложенное в пункте 56 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29, из которого следует, что **согласно подпункту 8 пункта 1 статьи 1406 ГК РФ суды рассматривают, в частности, споры о размере, сроке и порядке выплаты компенсаций, предусмотренных Кодексом; при этом данная норма не предполагает возможности патентообладателя защищать свои нарушенные права путем заявления требования о взыскании компенсации, предусмотренной пунктом 3 статьи 1252 Кодекса; такого рода способ защиты прав не предусмотрен положениями главы 72 ГК РФ; указанную норму суды применяют, рассматривая споры о компенсациях как виде вознаграждения, уплачиваемых на основании подпункта 3 статьи 1359, статьи 1360, абзаца второго пункта 4 статьи 1370, пункта 3 статьи 1392 Кодекса. Поскольку в данном случае истец требует взыскания компенсации на основании пункта 3 статьи 1252 ГК РФ, апелляционный суд правомерно отказал в удовлетворении иска.**

Определение ВАС РФ от 18 февраля 2013 года N ВАС-17575/12

Рассмотрев доводы заявителя, представленные документы и изучив материалы дела, коллегия судей пришла к выводу, что дело подлежит передаче в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации по следующим основаниям.

Как усматривается из материалов дела, компании "Байер" принадлежали права на изобретение "Фармацевтическая комбинация этинилэстрадиола и дроспиренона для использования в качестве контрацептива" по патенту N 2269342 с приоритетом от 31.08.2000.

Общество "Гедеон Рихтер" осуществляет ввоз на территорию Российской Федерации и предложение к продаже произведенного им на территории Венгрии лекарственного средства "Мидиана". Общества "Аптечная сеть 03" "Фирма Центр Внедрения Протек" осуществляют предложение к продаже, продажу и хранение с этой целью на территории Российской Федерации указанного лекарственного средства. Факты введения лекарственного средства в оборот на

территории Российской Федерации и предложения его к продаже в сети Интернет не оспариваются ответчиками и подтверждаются материалами дела.

Компания "Байер", считая, что ее изобретение, защищенное патентом N 2269342, используется в лекарственном средстве "Мидиана" производства общества "Гедеон Рихтер" без соответствующего разрешения, обратилась в арбитражный суд за защитой своего нарушенного исключительного права.

Установив, что на дату рассмотрения дела по существу в суде первой инстанции патент N 2269342 признан недействительным решением Роспатента от 13.12.2011, у истца отсутствовал патент на спорное изобретение с уточненной формулой и сведения об изобретении не внесены в государственный реестр в установленном порядке, суд пришел к выводу об отсутствии у истца права на судебную защиту, поэтому отказал в удовлетворении исковых требований.

Суды апелляционной и кассационной инстанций согласились с выводом суда первой инстанции. При этом суды руководствовались следующими нормами Гражданского кодекса Российской Федерации и разъяснениями.

Согласно статье 1353 Гражданского кодекса Российской Федерации исключительное право на изобретение признается и охраняется при условии государственной регистрации соответствующего изобретения, на основании которой федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности выдает патент на изобретение.

В силу пункта 1 статьи 1363 Гражданского кодекса Российской Федерации защита исключительного права, удостоверяемого патентом, может быть осуществлена лишь после государственной регистрации изобретения и выдачи патента.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1398 Гражданского кодекса Российской Федерации патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец признается недействительным полностью или частично на основании решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, принятого в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 1248 настоящего Кодекса, или вступившего в законную силу решения суда. В случае признания патента на изобретение недействительным частично, полезную модель или промышленный образец выдается новый патент.

В пункте 54 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 - постановление Пленума ВС РФ и ВАС РФ N 5/29 от 26.03.2009) разъяснено,

что решение Роспатента о признании недействительным патента вступает в силу со дня его принятия. Такое решение влечет аннулирование патента и соответствующего исключительного права с момента подачи в Роспатент заявки на выдачу патента.

Исходя из указанных норм и разъяснений, суды сделали вывод об отсутствии у истца права на судебную защиту.

Однако согласно дальнейшему тексту указанных разъяснений наступают иные последствия принятия решения об аннулировании патента: не могут быть признаны нарушением прав лица, за которым был зарегистрирован патент, действия иных лиц по использованию изобретения, патент на которое признан впоследствии недействительным.

Кроме того, вопрос об использовании изобретения истца в названном выше лекарственном средстве вообще не был предметом рассмотрения судов.

Вместе с тем, при решении вопроса о наличии у истца права на защиту после принятия Роспатентом решения о признании патента частично недействительным и до выдачи нового патента с уточненной формулой изобретения возможен иной подход.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 54 Постановления Пленума ВС РФ и ВАС РФ N 5/29 от 26.03.2009, аннулирование патента влечет аннулирование соответствующего исключительного права с момента подачи в Роспатент заявки на выдачу патента.

Из положений пункта 1 статьи 1363 Гражданского кодекса Российской Федерации следует, что срок действия исключительного права на изобретение исчисляется со дня подачи первоначальной заявки на выдачу патента в Роспатент

При наличии соответствующего решения о признании патента частично недействительным и решения о выдаче нового патента с уточненной формулой изобретения регистрация изобретения с новой формулой, публикация сведений о нем и выдача нового патента, а также внесение записи о частичном аннулировании патента являются обязанностью Роспатента и согласно Административному регламенту исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на изобретение и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на изобретение (утвержденному приказом Минобрнауки России от 29.10.2008 N 327) не ставятся в зависимость от осуществления правообладателем или иными лицами каких-либо действий.

В случае выдачи нового патента на изобретение с уточненной формулой приоритет изобретения и срок действия патента, а, следовательно, и исключительное право, устанавливаются по дате

подачи первоначальной заявки на данное изобретение.

Из материалов дела следует, что на дату (16.08.2011) обращения компании "Байер" в суд за защитой своего исключительного права на изобретение, защищенное патентом N 2269342, указанный патент был действительным.

В период рассмотрения дела в суде первой инстанции Роспатентом было принято решение от 13.12.2011 о признании указанного патента частично недействительным и выдаче нового патента с уточненной формулой изобретения. Действие исключительного права компании "Байер" на изобретение не было прекращено.

Несмотря на то, что срок, в течение которого Роспатент должен выполнить обязанность по регистрации изобретения с уточненной формулой и выдаче нового патента, в законодательстве не определен, и новый патент на изобретение "Фармацевтическая комбинация этинилэстрадиола и дроспиренона для использования в качестве контрацептива" не был выдан правообладателю до принятия решения судом первой инстанции, суд имел возможность проверить довод истца об использовании его изобретения в продукте ответчиков.

При таких обстоятельствах, в целях формирования единообразия в толковании и применении арбитражными судами норм права и устранения неопределенности по вопросу о возможности защиты исключительного права на изобретение, патент на которое признан частично недействительным, на основании пункта 1 статьи 304 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело подлежит передаче в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации.

ПРАВО НА ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ

Постановление ФАС Уральского округа от 30 октября 2012 года N Ф09-9904/12

Общество "Уралтехфильтр-Инжиниринг" обратилось в Арбитражный суд Свердловской области с иском к обществу "ТД "Уралтехфильтр" о возложении на ответчика обязанности прекратить использование фирменного наименования "Торговый Дом "Уралтехфильтр" путем внесения изменений в учредительные документы ответчика об исключении из наименования ответчика слова "Уралтехфильтр".

Решением Арбитражного суда Свердловской области от 21.03.2012 в удовлетворении исковых требований отказано. Постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 06.07.2012 решение суда отменено, исковые требования удовлетворены. На ответчика возложена

обязанность прекратить использование фирменного наименования "Торговый Дом "Уралтехфильтр" путем внесения изменений в учредительные документы ответчика об исключении из наименования ответчика слова "Уралтехфильтр".

Отказывая в удовлетворении иска, суд первой инстанции исходил из того, что наличие в составе фирменного наименования лиц, участвующих в деле, одного и того же слова, звучащего на русском языке как "уралтехфильтр" при несовпадении произвольной части фирменных наименований сторон, различных сокращенных фирменных наименований, отличий в организационно-правовой форме, не свидетельствует об однозначной возможности смешения юридических лиц и введения в заблуждение потребителей или контрагентов. При этом суд первой инстанции пришел к выводу о том, что само по себе слово "уралтехфильтр" не является для истца индивидуализирующим, поскольку указывает на область промышленности, в которой работает истец, однако ни истец, ни ответчик не являются эксклюзивными производителями, единственными в своем роде в сфере производства фильтров, в связи с чем слово "уралтехфильтр" не может рассматриваться как фирменное ни для истца, ни для ответчика. Существующее различие в произвольной части фирменных наименований, отсутствие доказательств реального смешения юридических лиц позволяет их индивидуализировать и исключает возможность смешения при участии в хозяйственном обороте.

Отменяя решение суда и удовлетворяя требования общества "Уралтехфильтр-Инжиниринг", апелляционный суд обоснованно исходил из следующего.

Неправомерным является использование не только тождественного, но и сходного фирменного наименования третьими лицами. Различие организационно-правовой формы как части фирменного наименования истца и ответчика само по себе не свидетельствует об отсутствии нарушения права на фирменное наименование.

Судом апелляционной инстанции установлено и материалами дела подтверждается, что **право истца на фирменное наименование возникло ранее права ответчика. Истец и ответчик осуществляют аналогичные виды деятельности.**

При этом судом обоснованно указано, что **обстоятельство отсутствия полного текстуального совпадения наименований общества "Уралтехфильтр-Инжиниринг" и общества "ТД "Уралтехфильтр" не может рассматриваться в качестве обстоятельства, исключающего нарушение ответчиком исключительных прав истца на фирменное наименование, так как имеющееся звуковое и смысловое сходство в наименованиях свидетельствует о такой степени**

сходства, которая дает возможность потребителю воспринимать фирменное наименование ответчика тождественным фирменному наименованию, принадлежащему истцу.

Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 7 ноября 2012 года по делу N А45-9254/2012

ЗАО "Сибирская юридическая компания" обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании недействительным решения Управления Федеральной антимонопольной службы по Новосибирской области от 17.11.2011 N 06-7166 об отказе в возбуждении дела в отношении ООО "Первая юридическая компания. Первая по праву" и обязанности возбудить в отношении ООО "Первая юридическая компания. Первая по праву" дело по признакам нарушения статьи 5 Федерального закона от 13.03.2006 N 38-ФЗ "О рекламе" и статьи 14 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции".

Решением от 20.04.2012 Арбитражного суда Новосибирской области, оставленным без изменения постановлением от 12.07.2012 Седьмого арбитражного апелляционного суда, в удовлетворении заявленных требований отказано.

В кассационной жалобе, поданной в Федеральный арбитражный суд Западно-Сибирского округа, ЗАО "Сибирская юридическая компания" просит отменить принятые по делу судебные акты и принять новый судебный акт об удовлетворении заявленного требования, поскольку спорные словосочетания, включенные в фирменное наименование, являются рекламой. Соответственно, к фирменному наименованию применяется законодательство о рекламе. ООО "Первая юридическая компания. Первая по праву" осуществляет недобросовестную рекламу, которая заключается в некорректном сравнении самой организации и оказываемых ей услуг с другими организациями и с оказываемыми другими организациями услугами. Кроме того, права и интересы ЗАО "Сибирская юридическая компания" в данном случае нарушены.

Суд кассационной инстанции считает, что обжалуемые судебные акты подлежат оставлению без изменения.

Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суды первой и апелляционной инстанций пришли к выводу об отсутствии признаков нарушения законодательства о рекламе в использовании в фирменном наименовании организации словосочетаний "Первая юридическая компания. Первая по праву".

Судом первой инстанции установлено и подтверждается материалами дела, что вопрос об использовании ООО "Первая Юридическая Компания" словосочетания "первая по праву" в источниках: Интернет-сайтах (www.firstlegal.ru, www.legalstudies.ru, www.novosibirsk.fis.ru), в

газетах "Эпиграф" за 2010 год, был рассмотрен антимонопольным органом в рамках рассмотрения дела N 82 и отражен в решении от 13.01.2011.

Относительно использования словосочетаний "Первая юридическая компания" и "Первая по праву" в названии ООО "Первая юридическая компания. Первая по праву" арбитражные суды обоснованно указали, что они включены в фирменное наименование юридического лица - ООО "Первая юридическая компания. Первая по праву", зарегистрированного в установленном законом порядке, и выступают в качестве средства индивидуализации такого юридического лица. Изложенное свидетельствует о том, что **само по себе наименование юридического лица не может выступать в качестве рекламы по смыслу Закона о рекламе.**

Размещение информации на Интернет-сайтах (www.forumsib.ru, www.stroi.net, www.top-consult.ru, www.nmagazin.ru) не является рекламой в силу статьи 2 Закона о рекламе, поскольку представляет собой справочно-информационные материалы, не имеющие в качестве основной цели продвижение товара на рынке.

Информация, размещенная на Интернет-сайте www.novosibirsk.olx.ru, соответствует понятию рекламы. Однако такая реклама не противоречит Закону о рекламе.

При таких обстоятельствах судами первой и апелляционной инстанций обоснованно отказано в удовлетворении заявленных ЗАО "Сибирская юридическая компания" требований.

Постановление ФАС Московского округа от 6 февраля 2013 года по делу N А40-87094/12-2-429

Глушко С.Ю. обратился в Арбитражный суд города Москвы с заявлением о признании незаконным решения Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы N 46 по г. Москве от 25.04.2012 об отказе в государственной регистрации юридического лица - общества с ограниченной ответственностью "Московское бюро судебной защиты", обязанности ответчика осуществить государственную регистрацию общества с ограниченной ответственностью "Московское бюро судебной защиты".

Решением Арбитражного суда города Москвы от 31 июля 2012 года вышеуказанные требования оставлены без удовлетворения, поскольку суд пришел к выводу о соответствии оспариваемого ненормативного правового акта налогового органа требованиям закона, не влекущем за собой нарушений прав и охраняемых законом интересов заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 01 октября 2012 года решение суда первой инстанции оставлено без изменения.

Кассационная коллегия считает, что суды, отказывая в удовлетворении заявленных требований, обоснованно исходили из того, что оспариваемое решение соответствует положениям действующего закона, не препятствует осуществлению деятельности заявителя и не нарушает его права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Как правомерно указали суды, в соответствии с положениями подпункта "ж" пункта 1 статьи 23 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" в редакции Федерального закона от 19.05.2010 N 88-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" отказ в государственной регистрации допускается в случае несоответствия наименования юридического лица требованиям федерального закона.

Требования к фирменному наименованию общества с ограниченной ответственностью установлены положениями статьи 4 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", а также нормами частей первой и четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации.

Согласно пункту 1 статьи 1473 Гражданского кодекса Российской Федерации юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, выступает в гражданском обороте под своим фирменным наименованием, которое определяется в его учредительных документах и включается в единый государственный реестр юридических лиц при государственной регистрации юридического лица.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 4 статьи 1473 Гражданского кодекса Российской Федерации в фирменное наименование юридического лица не могут включаться полные или сокращенные официальные наименования федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.

В силу подпункта 5 пункта 4 статьи 1473 Гражданского кодекса Российской Федерации, в фирменное наименование юридического лица не могут включаться обозначения, противоречащие общественным интересам, а также принципам гуманности и морали.

Противоречие обозначения общественным интересам может выражаться в том, что оно вводит в заблуждение потребителей и хозяйствующих субъектов и создает организации недопустимые конкурентные преимущества за счет использования слов, вызывающих стойкую ассоциацию у потребителя с участием государства в деятельности данной организации, либо с особой

значимостью деятельности данной организации в государственных интересах.

Как верно указали суды, использование в фирменном наименовании регистрируемого юридического лица слов "Московское бюро судебной защиты" может вызвать у потребителей стойкую ассоциацию с участием государства в деятельности данной организации, либо с особой значимостью деятельности данной организации в государственных интересах, а равно как создать организации недопустимые конкурентные преимущества.

Таким образом, правомерен вывод судов о том, что фирменное наименование ООО "Московское бюро судебной защиты" обоснованно повлечет за собой ввод в заблуждение потенциальных потребителей услуг такой коммерческой организации в отношении содержания, качества предоставляемых услуг и принадлежности такой организации к федеральным органам исполнительной власти, органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления.

ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ/ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ

Определение ВАС РФ от 26 декабря 2012 года N ВАС-13921/12

ООО "МДО покрытие", обратилось в Арбитражный суд города Москвы с заявлением о признании недействительным отказа Роспатента в государственной регистрации исключительного лицензионного договора N 2011Д04002 от 04.03.2011 о предоставлении исключительного права использования изобретения по патенту N 2333561.

Поскольку в договоре содержалось условие о сохранении за правообладателем возможности заключать с другими лицами лицензионные договоры в отношении не перечисленных способов использования, представленный лицензионный договор содержал внутренние противоречия и Роспатент полагал, что не имеет законной возможности зарегистрировать такой лицензионный договор.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 22.02.2012 в удовлетворении заявленных требований отказано. Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 24.05.2012 указанное решение оставлено без изменения. Федеральный арбитражный суд Московского округа постановлением от 06.09.2012 кассационную жалобу общества оставил без удовлетворения, а принятые по делу судебные акты без изменения.

Между тем, судами при рассмотрении дела не учтены следующие обстоятельства.

В статье 1236 Гражданского кодекса Российской Федерации законодатель назвал такой способ

распоряжения исключительным правом как его передача посредством исключительной лицензии. При этом главной особенностью такой передачи является предоставление пользователю монопольной возможности (исключая любых третьих лиц) на использование объекта исключительного права в своей деятельности. Правообладатель в этом случае лишен возможности передать права на использование такого объекта исключительных прав третьим лицам.

Вместе с тем, согласно пункту 1 статьи 1229 ГК РФ лицо, обладающее исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. В соответствии с разъяснением, содержащимся в пункте 11 совместного Постановления Пленумов Верховного и Высшего Арбитражного Судов Российской Федерации N 5/29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", правообладатель может распорядиться принадлежащим ему исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации любым не противоречащим закону и существу такого исключительного права способом.

В статье 1236 ГК РФ отсутствуют нормы относительно объема передаваемых правомочий в рамках как исключительной, так и неисключительной лицензии. Такой объект интеллектуальных прав как изобретение может быть использован в различных продуктах и произвольное лишение правообладателя возможности самостоятельно определить способ использования объекта исключительных прав означало бы ограничение его гражданских прав, что противоречит статьям 1, 9, 421 Гражданского кодекса Российской Федерации. Кроме того, в определении лицензионного договора, данном в статье 1235 ГК РФ, лицензиар предоставляет или обязуется предоставить лицензиату право использования результата интеллектуальной деятельности в предусмотренных договором пределах. Лицензиат может использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором.

Пользователь, заинтересованный в монопольном праве на использование изобретения, должен быть уверен в том, что аналогичные права не будут предоставлены третьим лицам. Стороны такого договора не должны быть ограничены в правомочиях определить сферу деятельности, а также конкретные виды использования объекта исключительных прав. Закон не содержит ограничений на предоставление прав, вытекающих из патента, для их

использования в конкретной сфере деятельности лицензиата или для изготовления строго определенного перечня изделий, с использованием объекта исключительных прав.

В рамках настоящего спора стороны заключили договор, в котором лицензиату предоставлено право на использование изобретения по патенту N 233356 в предусмотренных договором пределах. При этом лицензиар лишился возможности предоставить такие права третьим лицам в отношении аналогичных способов использования. **Поскольку в статье 1236 ГК РФ, а также в иных нормах Гражданского кодекса Российской Федерации отсутствуют положения относительно возможности заключения договоров о предоставлении исключительной лицензии в определенной сфере деятельности и в пределах, указанных непосредственно сторонами, в целях формирования единообразной судебной практики, дело подлежит передаче в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации.**

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>.