

# 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 (июль 2013 года – февраль 2014 года)

### ПРАВО НА ТОВАРНЫЙ ЗНАК

---

#### Определение ВАС РФ от 2 июля 2013г N ВАС-8281/13

ООО "Эдил-Импорт" обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к ЗАО "Компания "Симтекс" (далее - ответчик 1) и ООО "Симтекс Софт" (далее - ответчик 2) о запрещении ответчику 2 использования в наименовании домена обозначения **holodilnik-tshok.ru**, сходного до степени смешения с товарными знаками истца NN 303134; 279170; 316458 и взыскании компенсации с ответчика 1 в размере 2000000,00 руб. и с ответчика 2 - 1000000,00 руб.

Решением суда первой инстанции от 20.08.2012 в удовлетворении иска отказано. Суд пришел к выводу, что словесное обозначение, использованное в спорном доменном имени, не сходно до степени смешения со словесным обозначением, являющимся охраняемым элементом товарных знаков, права на которые зарегистрированы за истцом. **Словесное обозначение "holodilnik" носит описательный характер, не является сильным элементом, в доменном имени "holodilnik-tshok.ru" сильным элементом является "tshok", поскольку оригинально и не носит описательного характера.** В товарных знаках истца доминирующим является словесное обозначение **"holodilnik"**. Обозначение "холодильник" является общеупотребительным термином, в период регистрации спорного доменного имени, могло быть использовано только в латинской транслитерации. ООО "Эдил-Импорт" может воспрепятствовать свободному

использованию общеупотребимого слова "холодильник", что влечет ограничение конкуренции в предпринимательской деятельности в сети "Интернет".

Апелляционный суд не усмотрел оснований для отмены или изменения решения суда первой инстанции. **Апелляционный суд считает верным вывод суда первой инстанции об отсутствии сходства до степени смешения между товарными знаками истца и спорным доменным именем. С учетом того, что термин "холодильник" является общеупотребимым, и ассоциируется у потребителя, в первую очередь, с определенным видом товара, а не с деятельностью определенного юридического лица, существенное значение для идентификации приобретают иные, используемые совместно с указанным обозначением, элементы.** Ответчиками спорный элемент используется в совокупности с обозначением, которое в русской транскрипции воспринимается как слово "шок", и является частью наименования сети магазинов, осуществляющих реализацию бытовой техники, информация о товарах которых и размещена на сайте со спорным доменным именем.

ВАС РФ, определением от 2 июля 2013 г. N ВАС-8281/13, отказал в передаче дела в Президиум ВАС РФ заявления ООО "Эдил-Импорт" от 11.06.2013 о пересмотре в порядке надзора решения Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 20.08.2012 по делу N А56-21873/2012, постановления Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 26.12.2012 и постановления Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 03.04.2013 по тому же делу, оставив тем самым в силе решения нижестоящих судов.

#### **Постановление СИП от 01 ноября 2013г по делу № А41-51217/2012**

ООО «Роосбликпром» обратилось в Арбитражный суд Московской области с иском (с учетом изменения предмета спора в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации) о взыскании с ООО «АГАВА» и Груши Павла Валентиновича в солидарном порядке упущенной выгоды в размере 3 701 448 руб., суммы за незаконное размещение рекламы баннеров в размере 79 794 руб., компенсации репутационного вреда в размере 500 000 руб. Кроме того, заявлено требование о взыскании судебных расходов на нотариальное удостоверение доказательств в размере 12 000 руб.

Решением Арбитражного суда Московской области от 21.05.2013 в удовлетворении исковых требований отказано. Постановлением Десятого арбитражного апелляционного суда от 30.07.2013 решение суда первой инстанции оставлено без изменения. Суд кассационной инстанции пришел к

выводу, что судебные акты подлежат оставлению без изменения, а кассационная жалоба - без удовлетворения по следующим основаниям.

Как установлено судами и подтверждается материалами дела, истец является правообладателем товарного знака со словесным элементом «РБП РООСБЛИКПРОМ» по свидетельству РФ № 391124, с приоритетом от 07.05.2008, срок действия - до 07.05.2018. В результате осмотра информационного ресурса, опубликованного в электронном виде в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, истцом было обнаружено словесное упоминание обозначения «РБП РООСБЛИКПРОМ» на сайте [www.telejob.ru](http://www.telejob.ru), в ключевых словах в поисковых системах «Яндекс» и «Google» при размещении рекламных объявлений. Администратором (владельцем) доменного имени «telejob» в зоне .ru является Груша П.В.; услуги хостинга которому оказывает ООО «АГАВА». При этом ООО «АГАВА» выделяет свои ресурсы для физического размещения информации клиента на собственных серверах. Полагая, что ответчики при использовании на сайте с доменным именем «telejob» в зоне .ru, а также в ключевых словах в поисковых системах «Яндекс» и «Google» словосочетания «РБП РООСБЛИКПРОМ», зарегистрированного в качестве товарного знака истца, нарушили его исключительные права на товарный знак по свидетельству РФ № 391124, истец обратился в арбитражный суд с настоящим иском.

Отказывая в удовлетворении заявленного требования, суды, исходя из установленных обстоятельств дела, руководствуясь положениями статей 12, 322, 1225, 1229, 1233, 1477, 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации, сделали вывод об отсутствии нарушений прав ООО «РООСБЛИКПРОМ» на товарный знак. Суд кассационной инстанции считает выводы судов соответствующими фактическим обстоятельствам дела и основанными на правильном применении норм права.

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят, в числе прочего, следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком. Как обоснованно указали суды, факт принадлежности истцу права на словесный товарный знак «РБП РООСБЛИКПРОМ» подтвержден материалами дела и не оспаривается сторонами, а факт нарушения ответчиками исключительного права истца на товарный знак путем незаконного использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, истцом не доказан.

Согласно пункту 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Учитывая специфику информационно-телекоммуникационной сети Интернет, принимая во внимание положения пункта 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации, **судом апелляционной инстанции сделан правомерный вывод о том, что ключевые слова не являются частью рекламного объявления, не размещаются в общем доступе в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, не демонстрируются пользователем сети Интернет иным образом и не имеют отношения к переадресации пользователя, осуществляемой с использованием рекламной ссылки. Таким образом, суд не признал нарушением исключительного права на товарный знак использование его в качестве ключевого слова в поисковике информационно-телекоммуникационной сети Интернет.**

#### **Постановление СИП от 12 ноября 2013г по делу № А40-118113/2012**

ООО «Байкал» обратилось в Арбитражный суд города Москвы к Роспатенту с заявлением о признании недействительным решения Роспатента от 29.06.2012 об удовлетворении возражения «Останкинский завод напитков» и признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 141917 недействительным. Решением суда от 26.04.2013 заявление удовлетворено, решение Роспатента от 29.06.2012 признано недействительным. Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 30.07.2013 решение суда первой инстанции оставлено без изменения.

Рассмотрев кассационные жалобы, проверив в порядке статей 286, 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судом первой инстанции и судом апелляционной инстанции норм материального права и соблюдение норм

процессуального права при принятии обжалуемых судебных актов, а также соответствие выводов судов в указанных судебных актах фактическим обстоятельствам спора и имеющимся в деле доказательствам, суд кассационной инстанции пришел к выводу об отсутствии правовых оснований для их удовлетворения в связи со следующим.

Как установлено судами и следует из материалов дела, 17.05.1996 с приоритетом от 31.05.1994 произведена регистрация товарного знака «**БАЙКАЛ/БАЙКАЛ**» в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ на имя ТОО «Байкал» (в последующем – ООО «Байкал» ОГРН 1027739212973), что подтверждается свидетельством № 141917. 15.06.2011 товарный знак по свидетельству №141917 уступлен ООО «Байкал» (ОГРН 1095031003462) на основании договора уступки №РД0082620. Таким образом, правообладателем товарного знака на дату принятия оспариваемого решения являлся заявитель.

31.01.2012 ОАО «Останкинский завод напитков» поданы возражения против предоставления правовой охраны комбинированному товарному знаку «**БАЙКАЛ**»/«**БАЙКАЛ**» по свидетельству №141917, в обоснование которых ОАО «Останкинский завод напитков» сослалось на то обстоятельство, что предоставление правовой охраны указанному товарному знаку осуществлено с нарушением требований, установленных пунктом 2 статьи 6 Закона о товарных знаках. Заявитель возражений считает, что регистрация товарного знака вводит в заблуждение потребителя относительно изготовителя товара, поскольку на дату приоритета (31.05.1994) потребитель знал, что напиток «**БАЙКАЛ**» производился Останкинским заводом фруктовых вод, тогда как регистрация осуществлена на ТОО «Байкал».

Роспатентом 29.06.2012 принято решение, которым возражение ОАО «Останкинский завод напитков» от 31.01.2012 удовлетворено, предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №141917 признано недействительным полностью.

Суд первой инстанции пришел к следующим выводам: Роспатент не правильно истолковал пункт 2 статьи 6 Закона о товарных знаках, который устанавливал абсолютное основание для отказа в регистрации товарного знака, независящее от наличия других обозначений и несвязанное непосредственно с нарушениями прав третьих лиц; при рассмотрении возражений Роспатентом нарушены пункты 2.5, 4.8 Правил ППС, поскольку в основу решения были положены дополнительные обстоятельства, не указанные в возражениях заявителя; хотя лицо, подавшее возражения, принимало участие в процессе разработки и производства напитка «Байкал» до даты приоритета спорного товарного знака, ключевой организацией, участвовавшей в процессе создания, внедрения в производство и совершенствования рецептуры и технологии изготовления

этого напитка, являлся ВНИИ ПБивП, который сам напиток не изготавливал, а оснований считать, что лицо, подавшее возражение, было единственным предприятием, выпускавшим такой напиток, не имеется, доказательств из которых однозначно следует, что потребитель ассоциирует напиток, маркированный спорным обозначением именно с ОАО «Останкинский завод напитков», не представлено.

Апелляционная инстанция, оставляя решение суда первой инстанции в силе, согласилась с выводом о том, что оспариваемое решение Роспатента не соответствует закону и нарушает права и охраняемые законом интересы ООО «Байкал».

Судебная коллегия находит выводы судов обеих инстанций соответствующими представленным в материалы дела доказательствам, а положенные в их опровержение доводы кассационных жалоб несостоятельными в силу нижеследующего.

Судами при рассмотрении дела обоснованно применены положения Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрение в Палате по патентным спорам, утвержденных Приказом от 22.04.2003 № 56, в соответствии с пунктом 4.8 которых при рассмотрении возражений, предусмотренных пунктом 1.8 Правил (возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку), в случае представления любым лицом, участвующим в рассмотрении такого возражения, или членом коллегии Палаты по патентным спорам сведений из словарно-справочных изданий и/или указания на дополнительные обстоятельства, которые не были учтены в решениях экспертизы, эти сведения и дополнительные обстоятельства могут быть приняты во внимание при принятии решения. В этом случае лицо, подавшее заявку на выдачу патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец, заявку на регистрацию товарного знака или заявку на регистрацию и/или предоставление права пользования наименованием места происхождения товара, патентообладатель, обладатель исключительного права на товарный знак, обладатель свидетельства на право пользования наименованием места происхождения товара или его представитель должны быть ознакомлены с этими сведениями и/или обстоятельствами и ему должна быть предоставлена возможность для представления своих соображений.

Суды обеих инстанций обоснованно признали решение Роспатента от 29.06.2012 незаконным, а вывод последнего о противоречии предоставления правовой охраны товарному знаку на имя ТОО «Байкал» требованиям пункта 2 статья 6 Закона о товарных знаках неправомерным. Как правильно отмечено судами первой и апелляционной инстанции, доказательств введения потребителей в заблуждение и то, что потребители ассоциируют напиток, маркированный

товарным знаком «Байкал» именно с ВНИИ ПБиВП, в силу существования у него старших прав на товарные знаки №№ 59925, 151442 не представлено.

Соответственно доводы заявителей кассационных жалоб о том, что судами неправильно применен пункт 2 статьи 6 Закона о товарных знаках и нарушена статья 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, поскольку вывод судов о невозможности введения потребителя в заблуждение регистрацией товарного знака на ТОО «Байкал» не подкреплен какими-либо доказательствами или обстоятельствами дела, являются несостоятельными, так как материалы дела в принципе не содержат доказательств введения потребителей в заблуждение вышеуказанной регистрацией товарного знака.

**Наличие ранее зарегистрированных товарных знаков №№ 59925, 151442 за ВНИИ ПБиВП не могло вводить потребителей в заблуждение, поскольку суды первой и апелляционной инстанций правомерно сделали вывод о том, что деятельность ТОО «Байкал» (ООО «Байкал») по изготовлению товара с его товарным знаком и качество товара контролировались разработчиком напитка, маркируемого спорным товарным знаком – ВНИИ ПБиВП.**

Выводы судов в указанной части соответствуют фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, в связи чем доводы ОАО «Останкинский завод напитков» и Роспатента нельзя признать обоснованными.

#### **Постановление ФАС ЗСО от 21 ноября 2013г по делу №А67-8652/2012**

ООО "Финвал" обратилось в Арбитражный суд Томской области с иском к Касаткину К.В. о взыскании 5 268 129,01 руб. убытков, причиненных обществу незаконными действиями при исполнении обязанностей директора ООО "Финвал".

Решением от 03.07.2013 Арбитражного суда Томской области, оставленным без изменения постановлением от 06.09.2013 Седьмого арбитражного апелляционного суда, заявленные требования удовлетворены частично. С Касаткина К.В. в пользу ООО "Финвал" взыскано 5 227 803 руб. убытков. В удовлетворении остальной части исковых требований отказано.

Судом установлено, что Касаткин К.В. в период с мая 2007 года по 19.07.2012 являлся директором ООО "Финвал". Указывая на то, что в результате неправомерных действий ответчика как руководителя ООО "Финвал" по незаконному использованию товарного знака "AVI", обществу причинены убытки в виде административного штрафа в размере 30 000 руб. с конфискацией продукции с товарным знаком "AVI" стоимостью 1 732 601 руб., а также с ООО "Финвал" взыскана компенсация за незаконное использование товарного знака в размере 3 465 202 руб. с

отнесением на ООО "Финвал" расходов по уплате государственной пошлины, истец обратился в суд с настоящим иском.

Суд первой инстанции, удовлетворяя заявленные требования истца в части, исходил из доказанности совокупности условий для взыскания с ответчика убытков. Апелляционный суд поддержал выводы суда первой инстанции, оснований для отмены решения суда не установил.

Факт изготовления контрафактного товара обществом и ввод его в оборот установлен вступившими в законную силу решениями по указанным делам. **Суд кассационной инстанции отмечает, что привлечение единоличного исполнительного органа к ответственности зависит от того, действовал ли он при исполнении своих обязанностей разумно и добросовестно, то есть проявил ли он заботливость и осмотрительность и принял ли все необходимые меры для надлежащего исполнения своих обязанностей. Поскольку основным видом деятельности общества являлась производство и реализация одежды, ответчик, являясь и участником, и директором общества должен был знать о наличии либо отсутствии надлежащим образом оформленного права на использование товарного знака. Суд пришел к выводу, что совершение названных действий свидетельствует о нарушении ответчиками предусмотренной пунктом 3 статьи 53 Гражданского кодекса Российской Федерации и пунктом 1 статьи 44 Закона об обществах обязанности действовать разумно и добросовестно в интересах общества. При этом, судом принято во внимание, что директор, как единоличный исполнительный орган общества, принимает решение о реализации того или иного товара и в случаях ненадлежащей организации системы управления юридическим лицом директор отвечает за причиненные в результате этого убытки (пункт 3 статьи 53 ГК РФ, пункт 5 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.07.2013 N 62).**

При принятии обжалуемых судебных актов судами не допущено нарушений норм материального и процессуального права, основания для их отмены отсутствуют.

#### **Постановление СИП от 18 февраля 2014г по делу N А40-85187/2012**

Компания "Бимекс ЛЛС" (BIMEX LLC; далее - компания "Бимекс") обратилась в Арбитражный суд города Москвы с заявлением к Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент) и компании АВАНТ СОЛЮШНС ЛТД. (AVANT SOLUTIONS LTD.; далее - компания АВАНТ СОЛЮШНС ЛТД.) о признании компании "БимексЛЛС" правообладателем товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 445698; о признании недействительной государственной регистрации от 21.05.2012 N РД0099325 договора об отчуждении права на товарный знак по



свидетельству Российской Федерации N 445698; об обязанности Роспатента внести в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания запись о том, что регистрация от 21.05.2012 N РД0099325 договора об отчуждении права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 445698 является недействительной, правообладателем товарного знака является компания "Бимекс ЛЛС".

В процессе производства по делу компанией "Бимекс ЛЛС" подано ходатайство об изменении исковых требований в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Согласно измененным требованиям заявитель просил признать компанию "Бимекс ЛЛС" правообладателем товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 445698; признать недействительной государственную регистрацию от 21.05.2012 N РД0099325 договора об отчуждении права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 445698; обязать Роспатента внести в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания запись о том, что регистрация от 21.05.2012 N РД0099325 договора об отчуждении права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 445698 является недействительной, правообладателем товарного знака является компания "Бимекс ЛЛС"; признать договор об отчуждении права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 445698 недействительной (ничтожной) сделкой. Определением Арбитражного суда города Москвы от 18.12.2012 ходатайство компании "Бимекс ЛЛС" об изменении заявленных требований удовлетворено.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 08.07.2013 в удовлетворении заявленных требований отказано. Компания "Бимекс ЛЛС" обжаловала решение суда первой инстанции в порядке апелляционного производства.

При рассмотрении дела в суде апелляционной инстанции от компании АВАНТ СОЛЮШНС ЛТД поступило ходатайство о прекращении производства по апелляционной жалобе, мотивированное тем, что названная компания исключена из Реестра международных коммерческих компаний с 23.08.2013. К ходатайству приложена копия письма Регистратора международных коммерческих компаний Сейшельского Управления Международного бизнеса от 16.10.2013. Определением Девятого арбитражного апелляционного суда от 22.10.2013 производство по апелляционной жалобе компании "Бимекс ЛЛС" прекращено.

Не согласившись с определением суда апелляционной инстанции о прекращении производства по апелляционной жалобе, компания "Бимекс ЛЛС" обратилась в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой просит названное определение отменить, направить

дело в суд апелляционной инстанции для рассмотрения апелляционной жалобы по существу. Заявитель считает, что делая вывод о ликвидации компании АВАНТ СОЛЮШНС ЛТД., суд апелляционной инстанции неправомерно руководствовался статьями 49, 61 Гражданского кодекса Российской Федерации, в то время как названная компания является иностранным юридическим лицом. Кроме того, заявитель полагает, что даже в случае ликвидации названной компании апелляционная жалоба в части требований, заявленных к Роспатенту, подлежала рассмотрению по существу.

С дополнением к кассационной жалобе компания "Бимекс ЛЛС" представила документы, подтверждающие, по мнению компании, то обстоятельство, что ответчик не ликвидирован.

От лица, подписавшегося как бывший директор компании АВАНТ СОЛЮШНС ЛТД., в суд кассационной инстанции поступило заявление, в котором указывается на ликвидацию компании, а также содержится ссылка на отсутствие полномочий суда кассационной инстанции на исследование доказательств, том числе на установление наличия или отсутствия правоспособности юридического лица. К заявлению приложены документы, подтверждающие, по мнению подателя заявления, факт ликвидации компании АВАНТ СОЛЮШНС ЛТД., а также судебные акты суда общей юрисдикции.

Роспатентом в суд кассационной инстанции направлено письмо, в котором он указывает на неизменность позиции, выраженной в отзыве от 17.10.2012, а также ходатайствует о рассмотрении дела в отсутствие своего представителя.

В судебное заседание суда кассационной инстанции явился представитель компании "Бимекс ЛЛС".

В силу части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации неявка в судебное заседание арбитражного суда кассационной инстанции лица, подавшего кассационную жалобу, и других лиц, участвующих в деле, не может служить препятствием для рассмотрения дела в их отсутствие, если они были надлежащим образом извещены о времени и месте судебного разбирательства. На основании части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебное заседание проведено в отсутствие представителей компании АВАНТ СОЛЮШНС ЛТД. и Роспатента.

С учетом положений статьи 284, части 2 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд проинформировал лиц, участвующих в деле о невозможности принятия и исследования доказательств, представленных как заявителем кассационной жалобы, так и лицом, подавшим в суд заявление от имени компании АВАНТ СОЛЮШНС ЛТД.

Представитель компании "Бимекс ЛЛС" доводы, изложенные в кассационной жалобе, поддержал, просил ее удовлетворить.

Изучив материалы дела, содержание обжалуемого судебного акта, оценив доводы кассационной жалобы, выслушав представителя компании "Бимекс ЛЛС", явившегося в судебное заседание, суд кассационной инстанции считает, что обжалуемое определение суда апелляционной инстанции подлежит отмене, дело - направлению в Девятый арбитражный апелляционный суд на новое рассмотрение по следующим основаниям.

**На основании представленного в материалы дела официального письма Регистратора международных коммерческих компаний Сейшельского управления Международного бизнеса от 16.10.2013 (согласно которому компания АВАНТ СОЛЮШНС ЛТД. исключена из Реестра международных коммерческих компаний с 23.08.2013) и руководствуясь статьями 49, 61 Гражданского кодекса Российской Федерации суд апелляционной инстанции сделал вывод о прекращении правоспособности названного юридического лица без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.**

**Кроме того, суд указал на невозможность рассмотрения требований, заявленных к Роспатенту, поскольку требование о признании недействительным договора и незаконными действий Роспатента по регистрации этого договора является единым требованием и не может быть рассмотрено при ликвидации стороны такого договора.**

С учетом разъяснений, содержащихся в пункте 31 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 28.05.2009 N 36 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции", и принимая во внимание, что исключение компании АВАНТ СОЛЮШНС ЛТД. из Реестра международных коммерческих компаний состоялось после вынесения решения судом первой инстанции, суд апелляционной инстанции пришел к выводу о прекращении производства по апелляционной жалобе.

Между тем, при прекращении производства по апелляционной жалобе суд апелляционной инстанции не учел следующего.

Согласно пункту 1 статьи 1202 Гражданского кодекса Российской Федерации личным законом юридического лица считается право страны, где учреждено юридическое лицо.

В пункте 2 названной статьи указано, что на основе личного закона юридического лица определяются, в частности вопросы создания, реорганизации и ликвидации юридического лица, в том числе вопросы правопреемства; содержание правоспособности юридического лица; порядок

приобретения юридическим лицом гражданских прав и принятия на себя гражданских обязанностей.

Делая вывод о ликвидации компании АВАНТ СОЛЮШНС ЛТД., суд апелляционной инстанции неправомерно руководствовался статьями 49, 61 Гражданского кодекса Российской Федерации, при этом содержание личного закона этого юридического лица, в соответствии с которым определяются вопросы его ликвидации, наличия или отсутствия правопреемства, судом установлено не было.

При таких обстоятельствах вывод суда апелляционной инстанции о ликвидации компании АВАНТ СОЛЮШНС ЛТД. сделан с нарушением норм материального права. Между тем, именно этот вывод послужил основанием для прекращения производства по апелляционной жалобе.

Поскольку в силу полномочий, установленных в главе 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд кассационной инстанции не вправе оценивать доказательства и устанавливать обстоятельства, имеющие значение для рассмотрения дела, эта ошибка суда апелляционной инстанции не может быть устранена при рассмотрении кассационной жалобы.

Суд апелляционной инстанции прекратил производство по апелляционной жалобе, в том числе и в отношении требований, предъявленных к государственному органу, подлежащих рассмотрению в порядке главы 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. При этом суд не обосновал невозможность проверки законности действий государственного органа по регистрации договора в ситуации ликвидации одной из сторон такого договора.

Более того, из содержания судебного акта суда апелляционной инстанции усматривается, что судом рассматривалось заявление об отказе от апелляционной жалобы, между тем, как следует из материалов дела, заявителем апелляционной жалобы - компанией "Бимекс ЛЛС" - заявление об отказе от апелляционной жалобы в порядке статьи 265 Арбитражного процессуального кодекса не подавалось.

Таким образом, при вынесении определения о прекращении производства по апелляционной жалобе суд апелляционной инстанции неправильно применил нормы материального и процессуального права.

**Поскольку указанные нарушения не могут быть устранены при производстве дела в суде кассационной инстанции, суд считает необходимым направить дело на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции.**

**При новом рассмотрении суду следует учесть изложенное, устранить отмеченные недостатки, после установления содержания норм иностранного права, применимого к вопросам**

ликвидации, реорганизации ответчика по делу - компании АВАНТ СОЛЮШНС ЛТД., определения статуса этого юридического лица, его правоспособности, исследования вопроса наличия/отсутствия правопреемства, принять законный и обоснованный судебный акт.

## **ПАТЕНТНОЕ ПРАВО**

---

### **Постановление СИП от 25 октября 2013г по делу N А33-3995/2012**

Как следует из материалов дела, ООО "Арника" является обладателем патента РФ на полезную модель N 104075 "Пожарно-спасательный комплекс" с приоритетом от 28.10.2010, дата регистрации в госреестре - 10 мая 2011 года, срок действия - до 28 октября 2020 года.

Из муниципальных контрактов на поставку товаров для муниципальных нужд N 55/11 от 01.06.2011, N 54/11 от 01.06.2011, N 56/11 от 06.06.2011, N 57/11 от 07.11.2011, N 77/11 от 24.06.2011, N 78/11 от 24.06.2011, N 79/11 от 24.06.2011, N 80/11 от 24.06.2011, N 182/11 от 19.09.2011, N 183/11 от 19.09.2011, N 184/11 от 19.09.2011, N 185/11 от 19.09.2011, N 194/11 от 03.10.2011 (далее - муниципальные контракты) следует, что поставщик (ответчик) обязуется поставить заказчикам - администрациям сельских округов, поименованным в вышеуказанных контрактах, передвижной противопожарный комплекс "Огнеборец" или его аналог, исходя из технических характеристик, перечисленных в спецификациях, и согласно техническому заданию.

Рассматривая дело по существу, суд первой инстанции назначил проведение судебной экспертизы, в результате которой экспертами был сделан вывод о том, что в изделии, производимом и поставляемом ООО "Альт" по муниципальным контрактам, использован каждый признак независимого пункта формулы полезной модели, охраняемой патентом Российской Федерации N 104075, исходя из чего, суд удовлетворил иск.

При этом, разрешая спор о защите исключительных прав на полезную модель и устанавливая обстоятельства, имеющие существенное значение для рассмотрения дела - о наличии факта нарушения прав истца действиями ответчика при поставке товаров по муниципальным контрактам или отсутствии такового факта, суд первой инстанции, рассмотрев ходатайство ответчика о привлечении к участию в деле Администрации Огурского сельсовета Балахтинского района Красноярского края в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований на предмет спора, привлек ее к участию в деле в качестве такового.

Суд апелляционной инстанции, рассмотрев довод ответчика по этому вопросу в апелляционной жалобе, счел, что права и обязанности администраций сельских округов не могут быть затронуты оспариваемым решением.

Между тем, в соответствии с пунктом 3 статьи 1359 ГК РФ не является нарушением исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец использование изобретения, полезной модели или промышленного образца при чрезвычайных обстоятельствах (стихийных бедствиях, катастрофах, авариях) с уведомлением о таком использовании патентообладателя в кратчайший срок и с последующей выплатой ему соразмерной компенсации.

Суды не учли характер спорных правоотношений, особенности целевого назначения товара, который должен был быть поставлен по муниципальным контрактам - противопожарный комплекс или его аналог, и последствия такой поставки в силу приведенных положений статьи 1359 ГК РФ, и, таким образом, вынесли судебные акты без привлечения к участию в деле лиц, чьи права и обязанности непосредственно могут быть затронуты этими судебными актами - всех заказчиков по муниципальным контрактам.

Указанное обстоятельство является основанием для отмены судебных актов по безусловным основаниям, в силу пункта 4 части 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

#### Определение КС РФ от 21 ноября 2013г N 1843-О

**ОБ ОТКАЗЕ В ПРИНЯТИИ К РАССМОТРЕНИЮ ЖАЛОБЫ ГРАЖДАНКИ ДОНЕЦ ТАТЬЯНЫ АНАТОЛЬЕВНЫ НА НАРУШЕНИЕ ЕЕ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ ПОЛОЖЕНИЯМИ СТАТЕЙ 1370 И 1398 ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПУНКТА 31 СТАТЬИ 2 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ЧАСТИ ЧЕТВЕРТОЙ ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ", АБЗАЦА ВТОРОГО ПУНКТА 2 СТАТЬИ 8 ПАТЕНТНОГО ЗАКОНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, А ТАКЖЕ ЧАСТИ ВТОРОЙ СТАТЬИ 13, ЧАСТИ ВТОРОЙ СТАТЬИ 381 И СТАТЬИ 383 ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССУАЛЬНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Решением суда общей юрисдикции, оставленным без изменения судом кассационной инстанции, было отказано в удовлетворении иска гражданки Т.А. Донец к ОАО "Оскольский электрометаллургический комбинат" о взыскании компенсации за использование изобретения, понуждении к заключению лицензионного договора и компенсации морального вреда, и

удовлетворен встречный иск общества о признании недействительным патента N 2351920 "Способ фотоэлектрического спектрального определения растворенной и нерастворенной составляющих элемента в стали", поскольку в качестве патентообладателя в нем было указано лицо, не являющееся таковым, а о получении результата, способного к правовой охране в качестве изобретения, притом что данное изобретение создавалось в процессе исполнения трудовых обязанностей, работодатель предварительно уведомлен не был. По ходатайству общества определением того же суда данное решение было разъяснено в части указания на то, что спорный патент на изобретение признан недействительным полностью. Определениями судей судов надзорной инстанции в передаче надзорных жалоб Т.А. Донец для рассмотрения в судебном заседании суда надзорной инстанции было отказано.

Впоследствии определением судьи Верховного Суда Российской Федерации было отказано в принятии заявления Т.А. Донец об оспаривании действий (бездействия) Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (Роспатент), выразившихся в отказе обжаловать в надзорном порядке то же решение суда первой инстанции, поскольку для оспаривания судебных постановлений, вступивших в законную силу, предусмотрен иной порядок.

В своей жалобе в Конституционный Суд Российской Федерации Т.А. Донец просит признать:

- пункты 1, 3 и 4 статьи 1370 "Служебное изобретение, служебная полезная модель, служебный промышленный образец" ГК Российской Федерации - в той мере, в какой в силу имеющейся, по мнению заявительницы, неопределенности содержания они ставят признание государством изобретательских и патентных прав работника в зависимость от согласия работодателя признать эти права, - противоречащими статьям 1 (часть 1), 19 (части 1 и 2), 37 (части 1, 3 и 4), 44 (часть 1), 45 (часть 2), 46 (часть 1), 55 (часть 3), 56 и 123 (часть 3) Конституции Российской Федерации;
- подпункт 4 пункта 1 и абзац второй пункта 2 статьи 1398 "Признание недействительным патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец" ГК Российской Федерации - в той мере, в какой они препятствуют надлежащему разрешению в судебном порядке споров об авторе и патентообладателе, - противоречащими статьям 19 (части 1, 2), 44 (часть 1) и 55 (часть 2) Конституции Российской Федерации;
- абзац второй пункта 2 статьи 8 "Патентообладатель" Патентного закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 года N 3517-1 (в редакции Федерального закона от 7 февраля 2003 года N 22-ФЗ) - в той мере, в какой предусмотренное им уведомление работодателя работником о полученном им результате, способном к правовой охране в

качестве изобретения, полезной модели или промышленного образца, рассматривается судами как требование уведомить о способности изобретения к правовой охране, - противоречащим статье 44 (часть 1) Конституции Российской Федерации;

- пункт 31 статьи 2 Федерального закона от 18 декабря 2006 года N 231-ФЗ "О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", которым признан утратившим силу с 1 января 2008 года Патентный закон Российской Федерации, - в той мере, в какой признание данного Закона утратившим силу лишает возможности проверить конституционность его статьи 8, хотя суды продолжают ее применять, - противоречащим статьям 45 (часть 2), 46 (часть 1) и 54 (часть 1) Конституции Российской Федерации;
- часть вторую статьи 13 "Обязательность судебных постановлений" ГПК Российской Федерации, как позволяющую отождествлять процессуальные и должностные права и обязанности должностных лиц органов государственной власти, противоречащей статьям 33, 46 (части 1 и 2) и 52 Конституции Российской Федерации;
- взаимосвязанные положения части второй статьи 381 "Рассмотрение надзорной жалобы или представления прокурора" и статьи 383 "Определение судьи об отказе в передаче надзорной жалобы или представления прокурора для рассмотрения в судебном заседании суда надзорной инстанции" ГПК Российской Федерации (в редакции, действовавшей до вступления в силу Федерального закона от 9 декабря 2010 года N 353-ФЗ "О внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации"), как позволяющие судьям вышестоящих судов в силу неопределенности и неполноты содержания данных законоположений по своему усмотрению контролировать доступ к правосудию, противоречащими статьям 2, 19 (часть 1), 46 (часть 1), 52, 56 (часть 3), 118 (часть 1) и 126 Конституции Российской Федерации.

Конституционный Суд Российской Федерации, изучив представленные материалы, не находит оснований для принятия данной жалобы к рассмотрению.

Федеральный законодатель, исходя из предоставленных Конституцией Российской Федерации (статья 10; статья 44 часть 1; статья 71 пункты "в", "о") полномочий, наделен правом как вводить новое законодательное регулирование, так и признавать утратившим силу прежнее. В процессе совершенствования гражданского законодательства положения пункта 2 статьи 8 Патентного закона Российской Федерации об отношениях между работником и работодателем по поводу служебных изобретений, полезных моделей и промышленных образцов были в существенной



своей части воспроизведены в статье 1370 ГК Российской Федерации, закрепившей, в частности, обязанность работника, если трудовым или иным договором между работником и работодателем не предусмотрено иное, письменно уведомить работодателя о создании в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя такого результата, в отношении которого возможна правовая охрана (пункт 3, абзац первый пункта 4).

Таким образом, пункт 31 статьи 2 Федерального закона "О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" не может рассматриваться как нарушающий конституционные права заявительницы в указанном ею аспекте.

**Положениями статьи 1370 ГК Российской Федерации (как и положениями пункта 2 статьи 8 ранее действовавшего Патентного закона Российской Федерации) закрепляется приоритетный характер имущественных прав работодателя, несущего денежные, технические или иные материальные расходы на создание служебного изобретения, служебной полезной модели, служебного промышленного образца, по сравнению с правами автора - работника, создавшего такое изобретение, полезную модель или промышленный образец в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя. При этом законодатель предоставил работодателю право выбора способа охраны и использования достигнутого результата интеллектуальной деятельности (путем обращения за выдачей соответствующего патента в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, сохранения полученной информации в тайне и т.п.), ограничив срок для осуществления этого выбора четырьмя месяцами со дня письменного уведомления работодателя работником о создании результата интеллектуальной деятельности, в отношении которого возможна правовая охрана. Тем самым обеспечивается право работника (автора) - которому в силу пункта 2 статьи 1370 ГК Российской Федерации принадлежит право авторства на служебный результат интеллектуальной деятельности - на своевременное получение материального вознаграждения, сопряженного с его творческими усилиями при осуществлении трудовой деятельности (Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 28 мая 2013 года N 876-О).**

Следовательно, сами по себе названные законоположения не могут рассматриваться как нарушающие конституционные права заявительницы, указанные в жалобе.

**Что касается положений подпункта 4 пункта 1 и пункта 2 статьи 1398 ГК Российской Федерации, согласно которым выдача патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец с указанием в нем в качестве автора или патентообладателя лица, не являющегося**

таковым в соответствии с данным Кодексом, или без указания в патенте в качестве автора или патентообладателя лица, являющегося таковым в соответствии с настоящим Кодексом, может быть оспорена в течение срока его действия в судебном порядке любым лицом, которому стало известно о таких нарушениях, то сами по себе они направлены на реализацию конституционных гарантий каждого на судебную защиту его прав и свобод, включая право обжалования в суд решений и действий (или бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений и должностных лиц (статья 46 части 1 и 2, Конституции Российской Федерации), и как таковые не могут рассматриваться как противоречащие конституционным положениям, указанным заявительницей.

Доводы, приведенные заявительницей в обоснование своей позиции, свидетельствуют о том, что нарушение своих конституционных прав оспариваемыми законоположениями она связывает не с их содержанием, а с принятыми по конкретному делу судебными постановлениями, с которыми она выражает несогласие. Между тем проверка законности и обоснованности судебных постановлений не входит в компетенцию Конституционного Суда Российской Федерации, определенную статьей 125 Конституции Российской Федерации и статьей 3 Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде Российской Федерации".

Исходя из изложенного и руководствуясь частью второй статьи 40, пунктом 2 части первой статьи 43, частью первой статьи 79, статьями 96 и 97 Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде Российской Федерации", Конституционный Суд Российской Федерации отказал в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Донец Татьяны Анатольевны, поскольку она не отвечает требованиям Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде Российской Федерации", в соответствии с которыми жалоба в Конституционный Суд Российской Федерации признается допустимой. Определение Конституционного Суда Российской Федерации по данной жалобе окончательно и обжалованию не подлежит.

#### **Решение СИП от 23 декабря 2013г по делу N СИП-205/2013**

Как следует из материалов дела, 12.08.2002 компанией в соответствии с договором РСТ была подана международная заявка на изобретение N РСТ/IL/02/00662, о чем свидетельствует международная публикация N WO 03/015690 A3 от 27.02.2003.

Компанией 11.03.2004 в Евразийское патентное ведомство было подано заявление о переводе международной заявки на региональную стадию рассмотрения в Евразийском патентном

ведомстве. В указанном заявлении также содержалось ходатайство компании о проведении экспертизы заявки по существу. В результате перевода заявки на региональную стадию ей был присвоен регистрационный номер евразийской заявки N 200400302.

На основании положений статьи 16 Евразийской патентной конвенции компанией 15.07.2011 в Евразийское патентное ведомство было подано ходатайство о преобразовании евразийской заявки N 200400302 в национальную заявку Российской Федерации. Преобразованная заявка была получена Роспатентом от Евразийского патентного ведомства 21.07.2011, ей был присвоен регистрационный номер N 2011131532.

Формальная экспертиза с положительным результатом была завершена 10.04.2012.

**Вместе с тем решением Роспатента от 04.06.2012 заявка была признана отозванной в связи с непоступлением ходатайства о проведении экспертизы заявки по существу в срок, установленный пунктом 1 статьи 1386 ГК РФ. Решение мотивировано тем, что согласно пункту 1 статьи 1386 ГК РФ по ходатайству заявителя или третьих лиц, которое может быть подано в Роспатент при подаче заявки на изобретение или в течение трех лет со дня подачи этой заявки, и при условии завершения формальной экспертизы этой заявки с положительным результатом, проводится экспертиза по существу. Если ходатайство о проведении экспертизы по существу не подано в установленный срок, заявка признается отозванной.**

Суд приходит к выводу о несоответствии решения Роспатента положениям статьи 16 Евразийской патентной конвенции. Российская Федерация ратифицировала Евразийскую патентную конвенцию без каких-либо изъятий и ограничений, в связи с чем указанная Конвенция является частью российской правовой системы и ее нормы подлежат применению непосредственно.

Статья 16 Евразийской патентной конвенции предусматривает, что преобразованная евразийская заявка считается правильно оформленной национальной заявкой, подлежащей дальнейшей процедуре в национальном ведомстве. При этом названная статья содержит указание лишь на два условия для дальнейшего рассмотрения заявки национальным ведомством - преобразование евразийской заявки в национальную в шестимесячный срок с даты получения заявителем уведомления об отказе в выдаче патента или отказа в удовлетворении возражения и уплату национальной пошлины. Иные требования и условия, ограничивающие права заявителя на получение патента по национальной процедуре, в названной статье не упомянуты.

**Применение при рассмотрении преобразованной евразийской заявки положения пункта 1 статьи 1386 ГК РФ, согласно которому ходатайство о проведении экспертизы по существу может быть подано в Роспатент при подаче заявки на изобретение или в течение трех лет со дня подачи этой заявки, и при условии завершения формальной экспертизы этой заявки с положительным результатом, фактически ограничивает сроки рассмотрения Евразийским патентным ведомством евразийской заявки и сроки ее преобразования в национальную, что не предусмотрено статьей 16 Евразийской патентной конвенции и противоречит принципам международного права.**

По мнению коллегии судей, положения пункта 1 статьи 1386 ГК РФ не подлежали применению при рассмотрении Роспатентом заявки компании, преобразованной в соответствии со статьей 16 Евразийской патентной конвенции из евразийской в национальную. Указанная заявка компании признается правильно оформленной национальной заявкой, с датой подачи от 12.08.2002, содержащей ходатайство о проведении экспертизы заявки по существу от 11.07.2004, и подлежит дальнейшей процедуре в соответствии с национальным законодательством.

**Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу, что оспариваемое решение вынесено Роспатентом с нарушением норм действующего законодательства, положений международных правовых актов и нарушает права и охраняемые законом интересы заявителя, в связи с чем заявленные требования подлежат удовлетворению, и решил заявление NEURIM PHARMACEUTICALS (1991) LTD, Israel (НЕУРИМ ФАРМАСЬЮТИКАЛС (1991) ЛТД, Израиль) удовлетворить, признать недействительным решение Роспатента N 2011131532/15 от 27.03.2013 и обязать Роспатент рассмотреть заявку на изобретение N 2011131532, провести экспертизу указанной заявки по существу.**

#### **Постановление СИП от 28 января 2014г по делу N А40-19832/2013**

Как следует из материалов дела и установлено судом первой и судом апелляционной инстанции, ОАО "Ритм" ТПТА является правообладателем патента на полезную модель "Тройник для тормозной магистрали подвижного состава", что подтверждено патентом N 59508 с датой приоритета от 18.08.2006.

В обоснование заявленного иска истец ссылался на тот факт, что ОАО "МТЗ ТРАНСМАШ" без разрешения правообладателя письмом от 22.01.2013 исх. N 03АЕ-20/1918 выступило перед ОАО "РЖД" с предложением о продаже тройника, содержащего в себе каждый признак полезной

модели, приведенной в независимом пункте формулы полезной модели патента N 59508, тем самым нарушив исключительные права истца применительно к пункту 3 статьи 1358 ГК РФ.

Отказывая в удовлетворении иска, суд первой и суд апелляционной инстанции исходили из того, что 26.02.2013 года ответчиком была подана заявка на получение патента на полезную модель "Тройник для подключения тормозной магистрали к воздухораспределителю". В ходе рассмотрения данной заявки Роспатентом было принято решение 22.03.2013 о выдаче патента на данную полезную модель, о чем выдан соответствующий патент на полезную модель за N 128572, "Тройник для подключения тормозной магистрали к воздухораспределителю". Патент на полезную модель за N 128572 не оспорен и в установленном законом порядке не признан недействительным.

Суд кассационной инстанции пришел к выводу о том, что вышеуказанный вывод судов первой и апелляционной инстанций основан на неправильном применении норм материального права, без установления всех обстоятельств, имеющих существенное значение для правильного разрешения спора по существу в силу нижеследующего.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность.

Использованием изобретения считается, в частности ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец.

**При разрешении спора по существу о нарушении исключительных прав патентообладателя в предмет доказывания по настоящему делу входит установление обстоятельств использования в объекте тройник, предлагаемого к продаже ОАО "МТЗ ТРАНСМАШ" каждого признака полезной модели "Тройник для тормозной магистрали подвижного состава" по патенту N 59508, приведенного в независимом пункте формулы полезной модели, либо признака,**

эквивалентного ему и ставшего известным в качестве такового в данной области техники до совершения действий, предусмотренных пунктом 2 статьи 1358 ГК РФ.

Установление указанных выше обстоятельств является существенным для дела и от их установления зависит правильное разрешение настоящего спора.

Вместе с тем, суды также не учли того, что в соответствии с пунктом 1 статьи 2 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основной задачей судопроизводства в арбитражных судах является защита нарушенных прав и оспариваемых законных интересов лиц, осуществляющих предпринимательскую и иную экономическую деятельность. Вместе с тем вопрос об использовании патента, не может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя. Согласно протоколу судебного заседания от 15.05.2013 представителями ответчика было заявлено ходатайство о назначении экспертизы, которое судом оставлено открытым до следующего судебного заседания. Однако в следующем судебном заседании 06.06.2013 ходатайство о назначении экспертизы осталось не рассмотренным и отметок об этом в протоколе судебного заседания не имеется.

Учитывая, что вопрос об использовании патента требует специальных познаний, суд первой инстанции, на основании вышеуказанных норм права должен был разрешить ходатайство о проведении судебной экспертизы. Однако в нарушение указанного порядка суд первой инстанции указанное ходатайство о назначении по делу экспертизы не разрешил.

Суд приходит к выводу о необходимости отмены решения суда первой инстанции и постановления апелляционного суда с направлением дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции на основании части 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

При новом рассмотрении дела суду необходимо устранить допущенные нарушения и, обеспечив полноту исследования доказательств и реализацию всех процессуальных прав лиц, участвующих в деле, в том числе на заявление ходатайства о назначении экспертизы для разъяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных познаний, сделать вывод о наличии (отсутствии) оснований для удовлетворения заявленных истцом требований, установить обстоятельства использован ли патент истца N 59508 в изделии ответчика (конструкция соединения с тройником СТ157-4).

#### **Решение СИП от 18 февраля 2014г по делу N СИП-288/2013**

Заявитель полагая, что он является соавтором технического решения положенного в основу

патента РФ N 111524 на полезную модель "Устройство для изготовления пакетов", а Андреев В.С., Громаковская Е.А. не являются авторами, также полагая, что ООО "НПФ "ВИНАР" не может быть патентообладателем, поскольку не получало таких прав от авторов.

Суд, оценив относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации пришел к выводу, о том что заявитель не доказал авторство (соавторство) технического решения по патенту РФ N 111524 на полезную модель, с одновременным представлением надлежащих доказательств, свидетельствующих в том числе, что Андреев В.С., Громаковская Е.А. не являются авторами указанного патента, а ООО "НПФ "ВИНАР" неправоммерно указано в качестве патентообладателя.

Договор N 2301/10 от 23.01.2010 на создание опытно-конструкторской или производственной продукции составленный между ИП Медик В.В. (заказчиком) и Викториныным А.Ю. (исполнителем) судом не может быть принят в качестве допустимого доказательства подтверждающего тот факт, что ИП Медик В.В. использовал полученное по указанному договору техническое решение, созданное творческим трудом Викторина А.Ю. для передачи его в последующем ООО "НПФ "ВИНАР", исходя из следующего.

Представленная заявителем копия договора N 2301/10 от 23.01.2010 не подписана со стороны ИП Медик В.В., то есть сторонами договора не соблюдены требования, установленные пунктом 1 статьи 160 ГК РФ.

**Доказательств подтверждающих факт того, что ИП Медик В.В. совершил действия по акцепту договора N 2301/10 в материалы дела не представлено. Не имеется документов по уплате ИП Медик В.В. денежных средств по договору, не представлено приложения N 1 к договору (техническое задание), приложения N 4 (календарный план), подписанных актов сдачи-приемки выполненных работ или разработки и передачи чертежей и иной технической документации в рамках данного договора.**

Таким образом, договор N 2301/10 от 23.01.2010 между ИП Медик В.В. и Викториныным А.Ю. является незаключенным и соответственно невозможно установить факт создания творческим трудом Викторина А.Ю. технического решения по изготовлению оборудования для производства самоклеящихся бумажных пакетов с плоским дном и передачи его ИП Медик В.В., которое последний, по мнению заявителя, мог использовать в последующем для передачи ООО "НПФ "ВИНАР" в рамках договора N 1211/09 от 12.11.2009.

Надлежащих доказательств опровергающих авторство Андреева В.С., Громаковской Е.А.,

заявителем не представлено, а равно как и доказательств соавторства Викторина А.Ю. в отношении технического решения по патенту РФ N 111524 на полезную модель.

Таким образом, решение Роспатента о выдаче патента РФ N 111524 от 20.12.2011 на полезную модель "Устройство для изготовления пакетов" с указанием в качестве авторов: Андреева В.С., Андреева С.В., Громаковской Е.А., Червяковой Н.Е., в качестве патентообладателя - ООО "НПФ "ВИНАР" является законным.

## **ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ/ДОГОВОР АРЕНДЫ**

---

### **Постановление Президиума ВАС РФ от 5 ноября 2013г N 9457/13**

Из материалов дела следует, что общество "Издательство Астрель" заявило требование о признании недействительным (ничтожным) договора от 30.12.2008, сославшись на отсутствие у компании "АСТ-Рилис Холдингз Лимитед" исключительного права на результат интеллектуальной деятельности - шрифтовую гарнитуру, а также на неопределенность предмета договора. Указанные доводы не могут влиять на действительность (недействительность) договора от 30.12.2008, поскольку шрифтовая гарнитура Montblanc предметом этого договора не являлась. Кроме того, логотип S.T.A.L.K.E.R. является частью названия компьютерных игр, правообладателем которых является компания "Трансавижн Лимитед". Таким образом, данный логотип является объектом авторского права независимо от того, с использованием каких технических средств осуществляется создание нового произведения.

Из материалов дела следует, что правообладатель шрифта Montblanc - общество "ПараТайп" не имеет претензий и не заявляет никаких требований ни к автору логотипа S.T.A.L.K.E.R., ни к правообладателю данного логотипа. Таким образом, суд первой инстанции пришел к правильному выводу о том, что сублицензионный договор не нарушает указанные нормы права, а также права и законные интересы правообладателя шрифта Montblanc.

Из материалов дела следует, что приобретя сублицензионные права на использование названных объектов авторского права, общество "Издательство Астрель" использовало эти объекты авторского права, в том числе путем издания значительным тиражом книг серии S.T.A.L.K.E.R., вплоть до получения письма общества "ПараТайп" от 28.06.2011 N 06-12.

**Несогласованность результата интеллектуальной деятельности в лицензионном договоре не влечет его недействительности, если лицензиат впоследствии при исполнении лицензионного договора использует данные объекты авторского права. Аналогичный подход применяется в**



отношении лицензионных договоров, заключаемых в порядке коллективного управления авторскими правами. Согласно правовой позиции, изложенной в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 04.12.2012 N 11277/12, несогласованность произведений в лицензионном договоре с организацией по коллективному управлению правами не влечет его недействительности, если впоследствии лицензиат использовал произведения из репертуара этой организации.

Согласно пункту 12 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.11.2011 N 73 "Об отдельных вопросах практики применения правил Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре аренды" доводы арендатора, пользовавшегося соответствующим имуществом и не оплатившего пользование предметом аренды, о том, что право собственности на арендованное имущество принадлежит не арендодателю, а иным лицам и потому договор аренды является недействительной сделкой, не могут признаваться обоснованными.

Поскольку лицензионный договор, так же как и договор аренды, является договором о предоставлении объекта гражданских прав в пользование, эта позиция Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации может быть распространена также и на лицензионные договоры.

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