

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 – декабрь 2013 года)

АВТОРСКОЕ ПРАВО И СМЕЖНЫЕ ПРАВА

Постановление СИП от 26 сентября 2013 г. по делу № А63-18468/2012

ФГБУК «Государственный Эрмитаж» обратилось с иском в суд о запрете индивидуальному предпринимателю Йоц Ие Викторовне использовать в своей предпринимательской деятельности без соответствующего разрешения картину Т. Гейнсборо «Дама в голубом» (портрет герцогини Бофор). Дело прошло несколько инстанций и дошло до кассации. Рассмотрев кассационную жалобу, изучив материалы дела, оценив доводы кассационной жалобы, заслушав представителей лиц, участвующих в деле, проверив правильность кассационной инстанции пришел к выводу о наличии правовых оснований для ее удовлетворения в силу нижеследующего. Делая вывод о доказанности истцом факта нахождения картины Т. Гейнсборо «Портрет дамы в голубом» (Герцогиня де Бофор) в собрании Государственного Эрмитажа и включении ее в государственную часть Музейного фонда Российской Федерации, а также отнесения ее к федеральной собственности Российской Федерацией, суды исходили только лишь из представленных истцом документов, а именно: выписки из инвентарной книги Государственного Эрмитажа, где указанная картина значится под номером 3509; выписки из акта сдачи-приемки картин от 26 декабря 1978 года № 750 на ответственное хранение из бывшего хранения А.Е. Кроль. Доказательств включения картины Т. Гейнсборо «Портрет дамы в голубом» (Герцогиня де Бофор) в состав Музейного фонда Российской Федерации и регистрации соответствующего факта

в Государственном каталоге Музейного фонда Российской Федерации в материалах дела не имеется. Данные обстоятельства в нарушение требований статьи 64, части 2 статьи 65, статей 66, 68 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не устанавливались судами при рассмотрении спора по существу. Вместе с тем, суды со ссылками на положения статьи 1250, подпункта 2 пункта 1 статьи 1253 Гражданского кодекса Российской Федерации признали Государственный Эрмитаж правообладателем исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности - картину Т. Гейнсборо «Портрет дамы в голубом» (Герцогиня де Бофор).

Между тем, исходя из буквального толкования искового заявления, не следует, что истец обращался за защитой нарушенных исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности - картину Т. Гейнсборо «Портрет дамы в голубом» (Герцогиня де Бофор). Более того, в судебном заседании суда кассационной инстанции представитель истца пояснил, что у Государственного Эрмитажа не имеется исключительных прав на картину Т. Гейнсборо «Портрет дамы в голубом» (Герцогиня де Бофор), как на объект результата интеллектуальной деятельности. Таким образом, судами первой инстанции и апелляционной инстанции допущено применение норм главы четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, которые не подлежали применению при рассмотрении настоящего спора по существу, исходя из буквального толкования искового заявления. Между тем, **суды при разрешении спора по существу, не установили какие права и охраняемые законом интересы истца нарушены действиями ответчика, а также не установили какими правами (правомочиями) обладает Государственный Эрмитаж в отношении картины Т. Гейнсборо «Портрет дамы в голубом» (Герцогиня де Бофор).**

При новом рассмотрении суду первой инстанции необходимо учесть вышеизложенное, устранить допущенные нарушения норм материального права и норм процессуального права, установить: нормы права, подлежащие применению для разрешения спора по существу, исходя из предмета и основания заявленного иска; какими правами (полномочиями) обладает Государственный Эрмитаж в отношении картины Т. Гейнсборо «Портрет дамы в голубом» (Герцогиня де Бофор) (правомочия собственника и т.д.), предложить представить соответствующие доказательства о включении данной картина в Музейный фонд Российской Федерации в государственную ее часть (федеральную собственность), установить: **определен ли собственником Музейного фонда Российской Федерации порядок дачи согласия на использование изображения (воспроизведения) объектов Музейного фонда России в коммерческой деятельности; является ли стилизованный рисунок используемый ответчиком в предпринимательской деятельности**

изображением (воспроизведением) картины Т. Гейнсборо «Портрет дамы в голубом» (Герцогиня де Бофор); носит ли правонарушение длящийся характер с учетом пояснений ответчика; повлечет ли удовлетворение иска восстановление прав истца и каких именно.

ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ И БАЗЫ ДАННЫХ

Постановление СИП от 19 ноября 2013 г. по делу N А40–10750/2013

Общество с ограниченной ответственностью «Фирма СтройСофт» (далее – ООО «Фирма СтройСофт», истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Бюро экономического консалтинга» (далее – ООО «Бюро экономического консалтинга», первый ответчик) и некоммерческой организации «Национальная ассоциация сметного ценообразования и стоимостного инжиниринга» (далее – НО «Национальная ассоциация сметного ценообразования и стоимостного инжиниринга», второй ответчик) о запрете НО «Национальная ассоциация сметного ценообразования и стоимостного инжиниринга» совершать любые действия по использованию объекта исключительных прав истца; взыскании с ООО «Бюро экономического консалтинга» компенсации в размере 250000 рублей; взыскании с НО «Национальная ассоциация сметного ценообразования и стоимостного инжиниринга» компенсации в размере 250000 рублей.

Арбитражный суд города Москвы отказал в удовлетворении заявленных требований, посчитав, что исключительные права истца на программу для ЭВМ ответчиками не были нарушены. Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда решение Арбитражного суда города Москва оставлено без изменения, апелляционная жалоба без удовлетворения. Не согласившись с принятыми по делу решением и постановлением, ООО «Фирма СтройСофт» обратилось с кассационной жалобой, в которой просит об их отмене и направлении дела на новое рассмотрение, указывая на неправильное применение судами норм материального и процессуального права, а также на не соответствие выводов судов, содержащихся в обжалуемых судебных актах, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам.

Рассмотрев доводы кассационной жалобы, возражения на них, изучив материалы дела, выслушав представителей лиц, присутствующих в судебном заседании, проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами норм материального и процессуального права и соответствие

выводов судов имеющимся в деле доказательствам и установленным судами обстоятельствам, суд кассационной инстанции считает, что судебные акты подлежат оставлению без изменения, а кассационная жалоба – без удовлетворения в силу следующего.

Как установлено судами и следует из материалов дела, ООО «Фирма СтройСофт» является правообладателем программы для ЭВМ «Smeta.ru» (свидетельство Российской Федерации об официальной регистрации программы для ЭВМ № 2004611189 от 17.05.2004). НО «Национальная ассоциация сметного ценообразования и стоимостного инжиниринга» является правообладателем базы данных ОСНБЖ-2001 (свидетельство Российской Федерации о государственной регистрации базы данных №2012620300 от 19.03.2012).

В рамках дела №А40–139841/2012 и до предъявления требований, рассматриваемых в рамках настоящего дела, решением Арбитражного суда города Москвы от 20.03.2013 был удовлетворен иск второго ответчика к истцу о пресечении действий, нарушающих его права на указанную базу данных, и взыскании компенсации. Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 14.06.2013 по делу №А40–139841/2012 указанное решение было отменено в связи с заключением между сторонами мирового соглашения, по условиям которого истец по настоящему делу обязался не осуществлять переработку и распространение в переработанном формате базы данных второго ответчика по настоящему делу, а также обязался выплатить компенсацию в размере 100000 рублей. Исковые требования НО «Национальная ассоциация сметного ценообразования и стоимостного инжиниринга» в деле №А40–139841/2012 основаны на фактах незаконной переработки истцом его базы данных и распространении ее в переработанном форме в принадлежащем ему программном комплексе «Smeta.ru». Посчитав действия ответчиков по осмотру и исследованию программы для ЭВМ «Smeta.ru» нарушением своих исключительных прав правообладателя данной программы, ООО «Фирма СтройСофт» обратилось в суд с настоящим иском.

При принятии обжалуемых судебных актов суды первой и апелляционной инстанции обоснованно исходили из отсутствия нарушения исключительных прав истца на программу для ЭВМ. **В силу статьи 1229 ГК РФ под использованием исключительного права понимается реализация правообладателем своих имущественных прав по самостоятельному (собственному) использованию результата интеллектуальной деятельности тем или иным способом, каждый из которых представляет собой отдельное правомочие. В пункте 2 статьи 1270 ГК РФ содержится открытый перечень способов использования, одним из которых является распространение произведения путем продажи или иного отчуждения его оригинала или экземпляров.**

Пользователями программы для ЭВМ в соответствии со статьей 1280 ГК РФ являются лица, правомерно владеющие экземпляром программы для ЭВМ. Лицо, обладающее вещными правами на экземпляры программ для ЭВМ, вправе в силу статьи 1272 ГК РФ установить их на соответствующее число принадлежащих ему компьютеров. При этом распоряжение правомерно введенным в гражданский оборот экземпляром произведения допускается путем передачи вещных прав на него любыми способами, кроме случаев, указанных в пункте 2 статьи 1270 ГК РФ.

Как установлено судами и следует из материалов дела, ООО «Бюро экономического консалтинга» по сублицензионным договорам №4559 от 10.04.2012 и №5136 от 24.04.2012 приобрело право пользование программы для ЭВМ «Smeta.ru». Судом установлено, что ООО «Бюро экономического консалтинга», как правомерный пользователь программного комплекса «Smeta.ru», привлекло НО «Национальная ассоциация сметного ценообразования и стоимостного инжиниринга» для исследования данного программного комплекса на предмет использования в нем базы данных ОСНБЖ-2001, исключительные права на которую принадлежат второму ответчику. Суд пришел к выводу, что целью исследования было определение того, является ли база данных ОСНБЖ-2001 в составе программы для ЭВМ «Smeta.ru» переработкой (модификацией) или адаптацией базы данных «Отраслевая сметно-нормативная база ОАО «РЖД» (ОСНБЖ-2001).

Рассматривая доводы кассационной жалобы о неправильной оценке мирового соглашения и судебных актов по делу №А40–13984/2012, а также нарушении судами требований статей 71, 170 и 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении настоящего дела, суд кассационной инстанции считает их необоснованными в связи со следующим. Суд первой инстанции оценивал судебные акты и мировое соглашение по делу №А40–13984/2012, исходя из их содержания, а также с учетом представленных в дело доказательств. Суд на основе содержания представленных в дело актов №1 от 13.06.2012 года, №2 от 14.06.2012, №3 от 02.08.2012, №4 от 08.08.2012 года, №5 от 21.08.2012 года, а также заключения специалистов от 23.10.2012 установил, что на основании сравнительного анализа базы данных второго ответчика, а также содержания приобретенной первым ответчиком у истца базы данных, работающей под управлением программного комплекса истца «Smeta.ru», приобретенная у истца база данных является переработанной (модифицированной) базой данных второго ответчика в части содержания (изменения данных в наименованиях видов работ, территориального деления, нумерации расценок и способу предоставления данных).

Данные выводы, как установлено судом, подтверждаются скриншот – приложениями, фиксирующими весь процесс проведенного анализа содержимого базы данных второго ответчика и базы данных, проданной истцом первому ответчику. При этом суд сделал вывод, что содержание данных актов и заключения специалистов полностью соответствуют целям их составления, а именно – определить, является ли база данных ОСНБЖ-2001 в составе программы для ЭВМ «Smeta.ru» переработкой (модификацией) или адаптацией базы данных «Отраслевая сметно-нормативная база ОАО «РЖД» (ОСНБЖ-2001)». По результатам исследования представленных в материалы дела доказательств, суд первой инстанции пришел к выводу, что из актов и заключения специалистов не следует, что ответчиками были предприняты (осуществлены) действия, направленные на организацию публичного показа программы истца в месте, открытом для свободного посещения или в месте, где присутствует значительное число лиц, не принадлежащих к обычному кругу семьи. Факт проведения и фиксации осмотра вторым ответчиком как правообладателем оригинальной базы данных измененной (переработанной) истцом базы данных не свидетельствует о публичном показе самой программы истца. Суд также пришел к выводу, что из актов и заключения специалистов не следует, что ответчиками осуществлялись исследования программы истца в целях определения идей и принципов, лежащих в основе этой программы, в том числе способами, указанными в подпункте 1 пункта 1 статьи 1280 ГК РФ, то есть посредством внесения в программу изменений.

В пункте 14 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19.06.2006 №15 «О вопросах, возникших у судов при рассмотрении гражданских дел, связанных с применением законодательства об авторском праве и смежных правах», при рассмотрении споров, связанных с защитой авторских прав, истец должен доказать факт принадлежности ему авторского (смежного) права, а также факт использования этих прав ответчиком. Как установлено судом первой и апелляционной инстанций истец не представил доказательства использования НО «Национальная ассоциация сметного ценообразования и стоимостного инжиниринга» программы для ЭВМ «Smeta.ru», а также нарушения ООО «Бюро экономического консалтинга» положений сублицензионных договоров №4559 от 10.04.2012, №5136 от 24.04.2012. Таким образом, довод кассационной жалобы о нарушении статей 71, 170 и 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в ходе судебного разбирательства не нашел своего подтверждения.

Рассматривая довод кассационной жалобы о том, что суды применили закон, не подлежащий применению в рассматриваемом случае, а именно пункт 2 статьи 1359 Гражданского кодекса

Российской Федерации (далее – ГК РФ), и не применили к рассматриваемым правоотношениям требования абзаца 2 пункта 1 статьи 1229 ГК РФ, суд кассационной инстанции считает необходимым отметить следующее.

Подпунктом 3 пункта 2 статьи 1270 ГК РФ установлено, что публичный показ произведения – это любая демонстрация оригинала или экземпляра произведения непосредственно либо на экране с помощью пленки, диапозитива, телевизионного кадра или иных технических средств, а также демонстрация отдельных кадров аудиовизуального произведения без соблюдения их последовательности непосредственно либо с помощью технических средств в месте, открытом для свободного посещения, или в месте, где присутствует значительное число лиц, не принадлежащих к обычному кругу семьи, независимо от того, воспринимается произведение в месте его демонстрации или в другом месте одновременно с демонстрацией произведения. Изложенное правило не применяется в отношении программы для ЭВМ, за исключением случая, когда такая программа является основным объектом проката (пункт 4 статьи 1270 ГК РФ). **Судом первой и апелляционной инстанций, с учетом того, что программа для ЭВМ не является ни статичным произведением, ни аудиовизуальным произведением, а представляет собой совокупность данных и команд, предназначенных для функционирования ЭВМ и других компьютерных устройств, на основании подпункта 3 пункта 2 статьи 1270 ГК РФ и статьи 1261 ГК РФ, обоснованно установлено отсутствие в действиях ответчиков признаков публичного показа программного комплекса «Smeta.ru». При этом суды исходили из того, что в материалах дела отсутствуют доказательства, из которых усматривалось бы проведение осмотра спорной программы в месте, открытом для свободного посещения, или в месте, где присутствует значительное число лиц.**

Суд апелляционной инстанции сделал обоснованный вывод о том, что исследование программы было произведено в рамках добросовестной и обоснованной необходимости, исключительно в целях исполнения обязанности по доказыванию исковых требований и не имело цели создания для истца каких-либо негативных последствий и не привело к возникновению таких последствий. При этом суды на основании других норм права пришли к обоснованному выводу о том, что факт проведения и фиксации осмотра оригинальной базы данных, измененной (переработанной) истцом, не свидетельствует о проведении исследований самой программы для ЭВМ и не является нарушением исключительного права истца.

Исходя из системного толкования статей 1270, 1272, 1280, 1286 ГК РФ использование программы для ЭВМ является употреблением объекта интеллектуальной собственности с целью извлечения

его полезных свойств. Судами первой и апелляционной инстанций установлено отсутствие в действиях ответчиков признаков такого использования программы для ЭВМ «Smeta.ru». Данный вывод согласуется с правовой позицией Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в Постановлении Президиума от 16.06.2009 №2578/2009.

По результатам проверки законности обжалуемых решения и постановления суд кассационной инстанции считает, что выводы судов соответствуют установленным по делу обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, сделаны при правильном применении норм материального и процессуального права. С учетом изложенного, обжалуемые судебные акты подлежат оставлению без изменения, а кассационная жалоба – оставлению без удовлетворения.

ПРАВО НА ТОВАРНЫЙ ЗНАК И ЗНАК ОБСЛУЖИВАНИЯ

Определение ВАС РФ от 2 июля 2013 г. 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 9ААС РФ от 24 июля 2013 г. N 09АП-19422/2013-ГК по делу N А40-164436/12

ООО "КМ-Элит" обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковыми требованиями к ответчикам: ЗАО "Домашние продукты", ООО "ЯНДЕКС", ООО "Гугл", в частности, о признании незаконным использованием товарного знака ООО "КМ-Элит" по свидетельству N 346933 в отношении 29 класса МКТУ, действий ЗАО "Домашние продукты" по использованию тождественных и сходных с ним до степени смешения обозначений в качестве ключевых слов в сервисах "Яндекс.Директ" и "Гугл AdWords". Исковые требования мотивированы тем, что ЗАО "Домашние продукты" использует ключевое словосочетание "мадам му" на своем сайте в сети Интернет "vse-svoe", доступ к которому осуществляется через поисковые системы "Яндекс" и "Google".

Решением арбитражного суда первой инстанции от 09.04.2013 в удовлетворении иска отказано. При этом суд указал, что указание товарного знака истца в качестве ключевого слова не является использованием товарного знака по смыслу статьи 1484 ГК РФ, а также не является частным случаем такого использования - иным способом адресации в сети Интернет.

Девятый арбитражный апелляционный суд не находит оснований для отмены или изменения решения Арбитражного суда города Москвы от 09.04.2013. Суд апелляционной инстанции, соглашаясь с выводами решения, отклоняет доводы жалобы, исходя из следующего.

Согласно пункту 2 статьи 1484 ГК РФ 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:

- 1) 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;
- 2) при выполнении работ, оказании услуг;
- 3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;
- 4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;
- 5) в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Каждый способ использования товарного знака, как предусмотренных, так и не предусмотренных в статье 1484 ГК РФ, ограничен единым принципом такого использования - осуществлением использования товарного знака с целью индивидуализации товаров, т.е. приданием различительной способности товару или производителю в целях предотвращения смешения товаров. Именно в силу приведенного ограничения, правообладатель не вправе ограничивать третьих лиц в указании товарного знака, в случае, когда такое указание не направлено на индивидуализацию товаров, работ или услуг и неспособно вызвать их смешения. Поэтому указание третьими лицами товарного знака или сходного с ним обозначения с целями, отличными от цели индивидуализации товаров, работ или услуг, при отсутствии вероятности смешения различных товаров и производителей, не является использованием товарного знака в понимании ст. 1484 ГК РФ. Следовательно, такое указание товарного знака не является нарушением исключительных прав на товарный знак.

По смыслу указанной нормы словесное упоминание чужого товарного знака не является использованием этого знака, если не вызывает смешения продукции истца и ответчика. Использование словосочетания, аналогичного зарегистрированному словесному товарному знаку, в качестве ключевого слова для поиска в сети Интернет не может быть приравнено к использованию товарного знака.

Представители ООО "Яндекс" и ООО "Гугл" пояснили, что предоставление услуги поисковых систем в Интернете по ключевым словам является одной из составляющих поиска информации. Ключевое слово представляет собой технический параметр, определяемый рекламодателем, который и указывает данный параметр посредством соответствующих инструментов настройки в системах онлайн рекламы. Для каждого объявления может быть выбран ряд ключевых слов. При этом ключевые слова для поиска информации разных рекламодателей могут совпадать. Пользователь не ставится в известность относительно того, по каким ключевым словам он может получить выход на интересующую его информацию. **При введении ключевого слова пользователь получает ряд ссылок на возможные ресурсы, для которых выбрано соответствующее ключевое слово. Поэтому ключевые слова не могут быть отнесены к способам использования товарного знака с учетом отсутствия индивидуализирующей способности. Основным признаком, по которому предоставляется правовая охрана товарному знаку, таким образом, при использовании ключевых слов для поиска в Интернете, отсутствует. Таким образом, указание обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца, в качестве ключевого слова не может быть признано использованием по смыслу статьи 1484 ГК РФ, поскольку не индивидуализирует какие-либо товары, либо самого рекламодателя; не создает возможности смешения товаров истца и рекламодателя; является одним из технических критериев показа рекламного объявления в поисковой системе. Указание в качестве ключевого слова товарного знака не является также его использованием в форме иного способа адресации в сети Интернет. Данный вывод следует из прямого соотношения общей нормы статьи 1484 ГК РФ со способом использования в форме адресации.**

В Интернете существуют определенные способы адресации, основным из которых является система доменных имен (DNS). Указанная система позволяет запрашивающему лицу точно идентифицировать место нахождения в данной системе определенного сервера по уникальному доменному имени и произвести соединение с ним. Такая система является строго определенной технической системой, не допускающей какой-либо вариативности в определении адресатов. Существуют также альтернативные способы адресации, построенные на принципе, отличном от принципа доменных имен, однако, целью и сутью всех способов адресации в сети Интернет является определение уникального (существующего в единственном числе) адресата.

Ключевое же слово не позволяет точно определить какое-либо рекламное объявление, лицо или товар. Это обстоятельство, как и отсутствие способности ключевых слов к индивидуализации подтверждается, в том числе, и представленными истцом доказательствами - нотариальными

протоколами осмотра. После введения ключевых слов "мадам му" поисковые системы выдали результат поиска - перечень возможных ресурсов, в том числе и не относящихся к деятельности ответчика.

Таким образом, Арбитражный суд города Москвы пришел к верному выводу о том, что указание товарного знака истца в качестве ключевого слова не является использованием товарного знака по смыслу статьи 1484 ГК РФ, а также не является частным случаем такого использования - иным способом адресации в сети Интернет.

Постановление Президиума ВАС РФ от 17 сентября 2013 г. N 5793/13

Президиум ВАС РФ рассмотрел заявление ООО "Производственно-экипировочная фирма "КАИТ-СПОРТ" о пересмотре в порядке надзора решения Арбитражного суда города Москвы от 31.07.2012 по делу N А40-53262/2012-19-370, постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.10.2012 и постановления Федерального арбитражного суда Московского округа от 24.01.2013 по тому же делу.

ООО "Производственно-экипировочная фирма "КАИТ-СПОРТ" обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к ООО "Производственно-экипировочная фирма "КАИТ-СПОРТ" о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака со словесным обозначением "КАИТ-СПОРТ" (свидетельство N 318410) вследствие его неиспользования. Решением Арбитражного суда города Москвы от 31.07.2012 в удовлетворении иска отказано. Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.10.2012 решение суда первой инстанции оставлено без изменения. Федеральный арбитражный суд Московского округа постановлением от 24.01.2013 указанные судебные акты оставил без изменения. Проверив обоснованность доводов, изложенных в заявлении, отзыве на него и выступлении присутствующего в заседании представителя истца, Президиум считает, что заявление подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

Из материалов дела усматривается, что 05.04.2012 истец, являясь производителем спортивной одежды и аксессуаров, обратился в Роспатент с заявкой N 2012710607 о регистрации товарного знака со словесным обозначением "КАИТ-СПОРТ" в отношении товаров 25, 35 классов МКТУ. Между тем комбинированный товарный знак, словесным элементом которого является словосочетание "КАИТ-СПОРТ", 19.12.2006 уже был зарегистрирован Роспатентом (свидетельство N 318410) на имя ответчика по заявке с приоритетом от 29.05.2006 и сроком действия до 29.05.2016 в отношении товаров 25, 35 классов МКТУ. Истец, имея намерение в своем производстве

использовать спорное обозначение, в соответствии со статьей 1486 Гражданского кодекса обратился в арбитражный суд с заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака ответчика в связи с его неиспользованием.

Оценив представленные истцом договоры комиссии на совершение сделок по продаже товаров, договоры аренды нежилого помещения, поставки продукции, подряда, предметом которых является продажа и производство спортивной одежды, суды сослались на то, что указанный товар не относится к названным классам МКТУ, поэтому истец не может быть признан производителем товаров, однородных товарам, относящимся к 25 и 35 классам МКТУ, для которых был зарегистрирован товарный знак. В результате суды пришли к выводу об отсутствии доказательств заинтересованности истца в использовании спорного товарного знака, а следовательно и в прекращении его правовой охраны. Суды также установили отсутствие в деле доказательств неиспользования ответчиком данного обозначения, поэтому отказали в удовлетворении иска.

Вместе с тем судами не учтено следующее. **В материалах дела имеется предоставленная истцом заявка от 05.04.2012 N 2012710607 на регистрацию упомянутого товарного знака, которая может служить доказательством, подтверждающим намерение использовать спорное обозначение. Истцом также представлены счета и товарные накладные, свидетельствующие об осуществлении им подготовительных действий к такому использованию.**

Однако суды отвергли эти доказательства со ссылкой на неоднородность товаров, изготавливаемых истцом, и товаров, для индивидуализации которых зарегистрирован спорный товарный знак, но не учли правовую позицию, выработанную Высшим Арбитражным Судом Российской Федерации в постановлениях Президиума от 24.12.2002 N 10268/02 и от 18.07.2006 N 2979/06 по вопросу об однородности товаров. **При установлении однородности товаров суды должны принимать во внимание** следующие обстоятельства: род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, **взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров**, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажу через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров. **Однородность признается по факту, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения. Однородные товары - товары, не являющиеся идентичными во всех отношениях, но имеющие сходные характеристики и состоящие из схожих компонентов, произведенных из таких же материалов, что позволяет им выполнять те же функции.**

Суды не дали правовой оценки однородности товаров истца и ответчика по перечисленным критериям в их совокупности, ограничившись указанием на то, что товарный знак ответчика не зарегистрирован в отношении товаров, изготавливаемых истцом. Однако очевидно, что товары истца и ответчика могут быть отнесены к одному роду - спортивная одежда, одинаковыми являются их потребительские свойства, функциональное назначение, условия реализации, круг потребителей, товары являются взаимозаменяемыми, что в совокупности свидетельствует об их однородности. Кроме того, согласно позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации **заинтересованным можно считать лицо, подавшее заявку на регистрацию товарного или сходного товарного знака, а также обладающее исключительным правом на фирменное наименование, когда собственно наименование юридического лица (часть фирменного наименования) также тождественно или сходно до степени смешения с товарным знаком, в отношении которого подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны, и это лицо осуществляет предпринимательскую деятельность, аналогичную деятельности правообладателя. Истец подавал заявку на регистрацию знака и ссылался на наличие в его фирменном наименовании сходного словесного обозначения, поэтому суды необоснованно не признали его заинтересованным лицом, которое вправе обращаться в суд с требованием о прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.**

Из системного толкования статей 1484 и 1486 Гражданского кодекса усматривается, что правообладатель обязан использовать зарегистрированный товарный знак как условие сохранения права на него. Между тем суды со ссылкой на отсутствие в деле доказательств неиспользования спорного обозначения отказали истцу в удовлетворении его требования, фактически возложив на него бремя доказывания факта неиспользования правообладателем товарного знака.

Из материалов дела следует, что ответчик в суд не являлся, в ходе судебного процесса своих обоснованных возражений и доказательств использования в гражданском обороте спорного товарного знака суду не представил. Следует признать, что ответчик не использовал свой товарный знак и не представил судам доказательств, что неиспользование произошло по не зависящим от него обстоятельствам, что в соответствии со статьей 1486 Гражданского кодекса является основанием для досрочного прекращения правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования, то есть для удовлетворения требования истца.

При названных условиях оспариваемые судебные акты как нарушающие единообразие в

толковании и применении арбитражными судами норм права подлежат отмене согласно пункту 1 части 1 статьи 304 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Постановление СИП от 01 ноября 2013 г. 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, 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.**

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

ООО «Байкал» обратилось в Арбитражный суд города Москвы к Роспатент 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 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 возражение, 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 подкреплён 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 2013 г. 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 Президиума СИП от 3 декабря 2012 г. по делу N СИП-46/2013

Президиум Суда по интеллектуальным правам отменил решение суда об аннулировании регистрации товарного знака №442186, зарегистрированного на имя ООО «Торгово-развлекательный центр Гагаринский», и сохранил правовую охрану указанного товарного знака:



Как следует из материалов дела, Роспатент отказал Елене Гагариной в аннулировании товарного знака № 442186, что послужило основанием для обжалования решения в суде. Оспариваемый товарный знак является комбинированным, состоящим из словесного обозначения «**ГАГАРИНСКИЙ** ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР», выполненного в красном цвете и изобразительного элемента, представляющего собой стилизованную фигуру, состоящую из звезды желтого цвета, треугольника желтого цвета и красного многоугольника. Спорным товарным знаком маркируется торгово-развлекательный центр, расположенный в городе Москва на улице Вавилова, на пересечении с третьим транспортным кольцом, «рядом» с площадью Гагарина и Гагаринским тоннелем.

Истец мотивировал свои требования тем, что последствием оставления в силе правовой охраны товарного знака по свидетельству № 442186 является нарушение личных неимущественных прав и интересов, а именно права на имя Первого космонавта СССР и мира - Юрия Алексеевича Гагарина, поскольку правообладателем не было получено согласие наследников Первого космонавта на использование его имени в товарном знаке.

Правообладателем было заявлено, что словесный элемент «**ГАГАРИНСКИЙ**» в составе оспариваемого товарного знака № 442186 используется в качестве наименования места оказания услуг, поскольку торгово-развлекательный центр «**ГАГАРИНСКИЙ** ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР» находится «рядом с площадью Гагарина». Правообладатель указал, что в оформлении здания торгового центра, а также в оформлении рекламных материалов не было использовано имя и/или изображение первого космонавта - Ю.А. Гагарина.

Между тем, **изобразительный элемент, присутствующий в оспариваемом товарном знаке № 442186, по своей стилистике и семантике (устремление к звездам) ассоциируется с космической тематикой, то есть с Ю.А. Гагариным, а не с другими лицами (например, русскими князьями Гагариными). Попытка правообладателя соотнести товарный знак № 442186 с названиями**

территориальных объектов города Москвы, а также включить в него спорное словесное обозначение «ГАГАРИНСКИЙ» в качестве неохраняемого элемента, является недобросовестным подходом, направленным на обход прямого требования законодательства.

Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу о том, что спорная регистрация товарного знака была осуществлена вопреки положениям федерального законодательства, а также нормативной базы, утвержденной самим ответчиком, что заявленные против предоставления правовой охраны возражения подлежали безусловному удовлетворению, а правовая охрана спорного товарного знака № 442186, в свою очередь, безусловному прекращению, что оспариваемое решение вынесено Роспатентом с нарушением норм действующего законодательства и нарушает права и охраняемые законом интересы заявителя, в связи, с чем заявленные по делу требования подлежат удовлетворению в полном объеме.

Однако Президиум Суда по интеллектуальным правам по результатам рассмотрения кассационной жалобы 28.11.2013, постановил: решение Суда по интеллектуальным правам от 04.10.2013 по делу № СИП- 46/2013 отменить, дело направить на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

Правовая охрана товарного знака по свидетельству № 442186 является действующей.

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>.