

# ДАЙДЖЕСТ НОВОСТЕЙ ПРАВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Выпуск №18

**МЛОГОС**  
юридический институт

## Дайджест новостей права интеллектуальной собственности /сентябрь - ноябрь 2017/

### СОДЕРЖАНИЕ

- I. [Новости Юридического института «М-Логос»](#)
- II. [Новости законотворчества и подзаконного нормативного регулирования](#)
  1. [Вступившие в силу нормативные правовые акты](#)
  2. [Проекты нормативно-правовых актов](#)
- III. [Судебная практика](#)
  1. [Практика Верховного Суда Российской Федерации \(ВС РФ\)](#)
  2. [Практика Суда по интеллектуальным правам \(СИП\)](#)
  3. [Практика палаты по патентным спорам](#)
- IV. [Литература](#)
- V. [Зарубежная юридическая литература](#)
  1. [Монографии](#)
  2. [Статьи в периодической печати](#)
- VI. [Новости зарубежного права](#)
  1. [Международные новости](#)
  2. [Новости стран Северной Америки](#)
  3. [Новости стран Латинской и Южной Америки](#)
  4. [Новости европейских стран](#)
  5. [Другие страны \(Африка, Азия, Ближний Восток и страны Океании\)](#)

## I. НОВОСТИ ЮРИДИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА «М-ЛОГОС»

- В расписании образовательных мероприятий Юридического института «М-Логос» имеются следующие программы повышения квалификации по тематике Дайджеста, принять участие в которых Институт предлагает подписчикам Дайджеста:

Трехдневный семинар повышения квалификации [«Законодательство об интеллектуальной собственности: новая редакция части четвертой ГК РФ, судебная практика и актуальные правовые вопросы»](#) (Москва, 19 -21 февраля 2018 г., формат обучения – дневной)

Вечерний курс повышения квалификации [«Интеллектуальная собственность: актуальные правовые вопросы и судебная практика \(72 ак. часа\)»](#) (Москва, 05 марта 2018 – 24 апреля 2018 г., 2 месяца, формат обучения – вечерний))

- На сайте Юридического института «М-Логос» доступна покупка видеозаписи курса [«ДОГОВОРНОЕ ПРАВО: актуальные практические вопросы»](#). Видеокурс состоит из 18 лекций общей продолжительностью – 57 ак. часов. Вы можете купить как курс в целом, так и отдельные видеолекции по конкретным темам. Видеолекции можно смотреть на любом устройстве (ПК, ноутбук, планшет и даже смартфон). К каждой видеолекции прилагается значительный объем материалов для дополнительного чтения. Лекторы: А.Г. Карапетов, Р.С. Бевзенко, А.А. Павлов, М.Л. Башкатов.

- На нашем сайте электронных юридических книг [www.m-lawbooks.ru](http://www.m-lawbooks.ru) этой осенью опубликованы следующие новинки юридической литературы:

Султанов А.Р. [Борьба за правовую определенность или поиск справедливости](#). М., 2017

Шелкунов А.Д. [Принцип нейтральности налога на добавленную стоимость](#). М., 2017

Бевзенко Р.С. [Земельный участок с постройками на нем: введение в российское право недвижимости](#). М., 2017.

Глухов Е.В. [Корпоративный договор: подготовка и согласование при создании совместного предприятия](#). М., 2017.

Асосков А.В. [Коллизионное регулирование договорных обязательств](#). М., 2017.

Асосков А.В. [Основы коллизионного права](#). М., 2017 (бесплатно!)

Полный каталог электронных книг по праву см. [www.m-lawbooks.ru](http://www.m-lawbooks.ru)

- На сайте Института опубликованы следующие дайджесты правовых новостей:

[Дайджест новостей российского и зарубежного частного права](#) (за сентябрь, октябрь, ноябрь 2017 г., отв. ред. А.Г. Карапетов).

[Дайджест новостей процессуального права](#) (за сентябрь, октябрь, ноябрь 2017г., отв. ред. Д.Е. Дугинов)

[Дайджест новостей антимонопольного права](#) (за сентябрь - октябрь 2017 г., отв. ред. О.А. Москвитин)

[Дайджест новостей налогового права](#) (за июль - сентябрь 2017 г., отв. ред. Д.М. Щекин)

[Дайджест новостей торгового и потребительского права](#) (за 3 квартал 2017 года, отв. ред. В.А. Белов)

- На сайте Юридического института «М-Логос» опубликованы видеозаписи, а также тезисы докладчиков научных круглых столов, которые Институт организовал в сентябре - ноябре 2017 г.:

[Научно-практический круглый стол «ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ЦЕССИИ И ПЕРЕВОДА ДОЛГА \(2 ЧАСТЬ\)»](#)

[Научно-практический круглый стол «ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ЦЕССИИ И ПЕРЕВОДА ДОЛГА \(ЧАСТЬ 3\)»](#)

[Научно-практический круглый стол «ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ЦЕССИИ И ПЕРЕВОДА ДОЛГА \(1 ЧАСТЬ\)»](#)

[Презентация книги Е.В. Глухова «Корпоративный договор: подготовка и согласование при создании совместного предприятия»](#)

[Научный круглый стол «ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ РЕСТИТУЦИИ ПО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ СДЕЛКЕ»](#)

## II. НОВОСТИ ЗАКОНОТВОРЧЕСТВА И ПОДЗАКОННОГО НОРМАТИВНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ<sup>1</sup>

### 1. Вступившие в силу нормативные правовые акты

30 сентября [постановлением Правительства РФ N 1194 утверждены изменения, которые вносятся в постановление Правительства Российской Федерации от 14 октября 2010 г. N 829 "О вознаграждении за свободное воспроизведение фонограмм и аудиовизуальных произведений в личных целях"](#). Изменения коснулись отдельных наименований и кодов в перечнях оборудования и материальных носителей, используемых для свободного воспроизведения фонограмм и аудиовизуальных произведений в личных целях. Постановление вступает в силу по истечении 6 месяцев со дня его официального опубликования.

1 октября вступил в силу [Федеральный закон от 01.07.2017 N 156-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»](#). В соответствии с положениями Федерального закона, сайты («зеркала»), схожие до степени смешения и производные от сайтов, доступ к которым был ограничен ввиду неоднократного нарушения авторских или смежных прав, будут заблокированы в течение трех суток с момента соответствующего обращения правообладателя.

3 октября Минэкономразвития России утверждены [Рекомендации по управлению правами на РИД в организациях](#). Рекомендации были актуализированы по итогам обобщения опыта применения первой версии документа, которая была утверждена в 2014 году. В текст были добавлены новые разделы, которые содержат сведения об управлении правами на результаты интеллектуальной деятельности (далее – «РИД») в дочерних и зависимых обществах, а также о коммерциализации прав на РИД с учетом специфики организации. Кроме того, в Рекомендациях освещаются вопросы осуществления внешнеэкономической деятельности, в том числе экспорта продукции, в которой выражены РИД, а также особенности проведения патентных исследований и построения патентных ландшафтов.

6 октября вступило в силу [постановление Правительства РФ от 23.09.2017 N 1151, которым внесены поправки в Положение о патентных и иных пошлинах за совершение юридически значимых действий, связанных с патентом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, значительно увеличивающие действовавшие до 06.10.2017 размеры патентных пошлин, а также предусматривающие ряд новых льгот по уплате пошлин – например, уменьшение размера пошлины на](#)

---

<sup>1</sup> Обзор подготовлен Рагозиным Павлом Викторовичем, аспирантом отдела гражданского законодательства и процесса Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, специалист по интеллектуальной собственности Фонда поддержки научно-проектной деятельности студентов, аспирантов и молодых ученых «Национальное интеллектуальное развитие» («Иннопрактика»).

30 процентов при обращении в Роспатент в электронной форме. Дополнительно на сайте Роспатента были размещены [«Разъяснения по вопросам уплаты пошлин»](#). В разъяснении приведены ответы на часто задаваемые вопросы в связи с изменениями Положения о пошлинах. В частности, разъясняются вопросы применения льгот на уплату пошлин, указывается перечень необходимых документов, поясняется порядок определения размера пошлины, если заявление подано в Роспатент до 06.10.2017, разъяснены и другие вопросы.

17 октября на официальном интернет-портале правовой информации опубликовано [постановление Правительства РФ от 07.10.2017 N 1225 "Об утверждении Правил принятия мотивированного решения о признании сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" копией заблокированного сайта"](#). В соответствии с утвержденными Правилами, при поступлении информации об обнаружении в сети Интернет копии сайта, заблокированного по решению суда, Минкомсвязи в течение суток с привлечение специалистов-экспертов принимает решение о признании данного сайта копией («зеркалом») заблокированного сайта на основании ряда критериев. В частности, к таким критериям относятся: общие признаки внешнего сходства, сходство доменных имен и наименований, совпадение размещенной на сайтах информации и другие.

19 октября на сайте Роспатента размещены [«Разъяснения о проверке заявок на наличие сведений, составляющих государственную тайну»](#). Разъяснено, что если к заявке на выдачу патента заявитель приложил заключение созданной в установленном порядке комиссии о том, что в заявке отсутствуют сведения, составляющие государственную тайну, то такая заявка в рамках проведения формальной экспертизы не подлежит проверке на наличие сведений, составляющих государственную тайну. Таким образом, подача вместе с материалами заявки указанного заключения позволит заявителю оптимизировать сроки делопроизводства по заявке на выдачу патента.

1 ноября вступил в силу [Федеральный закон от 29.07.2017 N 276-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»](#). Федеральный закон устанавливает запрет на использование информационно-телекоммуникационных сетей, информационных систем и компьютерных программ для получения доступа к запрещенным сайтам. При этом операторы поисковых систем обязаны прекратить выдачу результатов запросов в отношении ресурсов, доступ к которым ограничен.

17 ноября опубликован [Федеральный закон от 14.11.2017 N 318-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях"](#). Кодекс об административных правонарушениях дополнен положениями об ответственности организации по управлению правами на коллективной основе требований законодательства по раскрытию годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности. Так, нераскрытие организацией годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вместе с аудиторским заключением о ней в установленном порядке и (или) сроки влечет наложение штрафа в размере от ста тысяч до двухсот тысяч рублей. Нераскрытие организацией годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности созданных такой организацией фонда и дочерних организаций вместе с аудиторским заключением о ней в установленном порядке и (или) сроки влечет наложение штрафа в размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. Федеральный закон вступает в силу 14 мая 2018 года.

17 ноября опубликован [Федеральный закон от 14.11.2017 N 319-ФЗ "О внесении изменений в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации"](#). Закон вносит ряд изменений в положения Гражданского кодекса в части регулирования деятельности организаций по управлению авторскими и смежными правами на коллективной основе. Так, вводится требование о проведении обязательного аудита и раскрытии годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности организации и созданных ею фондов на сайте организации в сети Интернет, а также об обязательном создании

организацией Наблюдательного совета. Кроме того, организация по управлению авторскими и смежными правами на коллективной основе сможет снова распределить вознаграждение, не востребованное правообладателем, лишь по истечении трех лет, начиная с 1 января года, следующего за годом, в котором такое вознаграждение было распределено аккредитованной организацией. Федеральный закон вступает в силу 14 мая 2018 года.

## 2. Проекты нормативных правовых актов

19 сентября на федеральном портале проектов нормативных правовых актов размещен [проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в Правила предоставления субсидий российским производителям на финансирование части затрат, связанных с регистрацией на внешних рынках объектов интеллектуальной собственности»](#). В новой редакции Правил уточняются требования к получателям субсидий, а также предусмотрено право российских производителей товаров, работ, услуг, которые регистрируют товарные знаки на внешних рынках, подать документы на возмещение затрат в случае осуществления регистрации в странах Латинской Америки и Африки (ранее возмещение затрат производилось при осуществлении регистрации в странах Мадридской системы).

21 сентября началось общественное обсуждение [проекта Федерального закона «О внесении изменений в статью 1253.1 Гражданского кодекса Российской Федерации»](#) (в части защиты авторских и (или) смежных прав в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети «Интернет»). Проектом предлагается дополнить положения об ответственности информационного посредника за нарушение интеллектуальных прав.

Так, перечень условий, при одновременном соблюдении которых информационный посредник, осуществляющий передачу материала в сети, не несет ответственность, предлагается дополнить условием о прекращении предоставления сведений о месте размещения в сети незаконно размещенного материала или информации своевременно после получения заявления правообладателя или требования уполномоченного федерального органа исполнительной власти.

Кроме того, проектом предлагается включить в перечень условий, при одновременном соблюдении которых информационный посредник, предоставляющий возможность размещения материала в сети, освобождается от ответственности, условиями об отсутствии извлечения дохода от неправомерного размещения материала и о принятии необходимых и достаточных мер по предотвращению неправомерного использования результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации.

21 сентября началось общественное обсуждение [проекта Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О защите конкуренции"](#). Проектом предлагается признать утратившими силу часть 4 статьи 10 и часть 9 статьи 11 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции", согласно которым антимонопольное законодательство не распространяется на действия по осуществлению исключительных прав на РИД и соглашения об отчуждении права использования на РИД. Разработчики проекта считают, что в силу указанных положений законодательства невозможно применить антимонопольные требования к правообладателям, занявшим доминирующее положение на товарных рынках в сфере информационных технологий (программное обеспечение, базы данных), что приводит к монополизации данных товарных рынков, ограничению конкуренции и ущемлению прав потребителей. Это уже не первая попытка распространить действие антимонопольного законодательства на сферу интеллектуальной собственности.



27 сентября началось общественное обсуждение [проекта Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов](#). Целью подготовки проекта, разработанного Минфином России, является определение условий, используемых при составлении федерального бюджета, подходов к его формированию, основных характеристик и прогнозируемых параметров. Кроме того, проектом предусмотрены меры, направленные на совершенствование положений законодательства о налогах и сборах и сокращение теневого сектора экономики. В частности, планируется включить в объект обложения страховыми взносами выплаты и иные вознаграждения по договорам об отчуждении исключительного права на РИД.

17 ноября началось общественное обсуждение [проекта Федерального закона «О совершенствовании процедуры досудебного урегулирования споров, связанных с защитой интеллектуальных прав»](#). Законопроектом предлагается внесение ряда изменений, направленных на снижение нагрузки на органы судебной системы и регистрирующие органы. Кроме того, при применении процедуры медиации предлагается ввести использование конкурентных процедур – планируется, что использование этой меры будет способствовать развитию рынка интеллектуальных прав и института медиации, а также позволить сэкономить бюджетные средства.

24 ноября началось общественное обсуждение [проекта постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в Правила осуществления государственными заказчиками управления правами Российской Федерации на результаты интеллектуальной деятельности гражданского, военного, специального и двойного назначения»](#). Проектом регламентируются случаи предоставления прав на использование РИД инвестору или привлеченному лицу в рамках реализации инвестиционных контрактов в соответствии с Федеральным законом от 31 декабря 2014 г. № 488 «О промышленной политике в Российской Федерации». Помимо этого, проект предусматривает дополнение Правил пунктами о случаях отчуждения прав на РИД и передачи прав на использование РИД на безвозмездной основе.

### III. СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

#### 1. Практика Верховного Суда Российской Федерации (ВС РФ)<sup>2</sup>

##### [Определение ВС РФ от 17.10.2017 № 310-ЭС17-11628 по делу № А35-9790/2016](#)

**Кассационная жалоба на судебные акты об отказе в удовлетворении заявления об отмене предварительных обеспечительных мер по делу о защите интеллектуальных прав подлежит рассмотрению в Суде по интеллектуальным правам.**

**В случае ошибочного поступления такой кассационной жалобы в иной арбитражный суд, данный суд не вправе на этом основании возратить кассационную жалобу заявителю, а передает дело по подсудности в Суд по интеллектуальным правам.**

Компания обратилась в арбитражный суд с заявлением о принятии предварительных обеспечительных мер в виде наложения ареста на товары, маркированные товарными знаками компании, ввезенные на территорию Российской Федерации. Заявление компании удовлетворено.

В последующем компания обратилась в этот арбитражный суд с исковым заявлением о защите исключительных прав на товарные знаки. А ответчиком подано заявление об отмене предварительных обеспечительных мер.

---

<sup>2</sup> Обзор подготовлен Кольцдорф Марией Александровной, магистром частного права (РШЧП), LL.M. (Свободный университет Берлина)

Определением суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлением арбитражного апелляционного суда, в удовлетворении заявления об отмене обеспечительных мер отказано.

На данные судебные акты ответчиком подана кассационная жалоба, которая судом первой инстанции направлена в арбитражный суд округа.

Данный суд пришел к выводу о том, что жалоба не подлежит рассмотрению судом округа, поскольку возникший спор связан с защитой интеллектуальных прав, и, применив пункт 1 части 1 статьи 281 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ), возвратил кассационную жалобу ответчику.

По жалобе ответчика, поданной в порядке статьи 291 АПК РФ, суд того же округа оставил определение о возвращении жалобы без изменения.

ВС РФ отменил определения арбитражного суда округа, указав следующее.

В силу подпункта 2 пункта 3 статьи 43.4 Федерального конституционного закона от 28.04.1995 № 1-ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской Федерации», пункта 2 части 3 статьи 274 АПК РФ Суд по интеллектуальным правам в качестве суда кассационной инстанции рассматривает дела о защите интеллектуальных прав, рассмотренные арбитражными судами субъектов Российской Федерации в качестве суда первой инстанции, арбитражными апелляционными судами.

Пунктом 9 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации (далее – ВАС РФ) от 08.10.2012 № 60 «О некоторых вопросах, возникших в связи с созданием в системе арбитражных судов Суда по интеллектуальным правам» разъяснено, что пересмотр в порядке кассационного производства судебных актов арбитражных судов субъектов Российской Федерации и арбитражных апелляционных судов по делам о защите интеллектуальных прав осуществляется Судом по интеллектуальным правам. Кассационные жалобы на такие судебные акты подаются в общем порядке, предусмотренном статьей 275 АПК РФ. При этом арбитражный суд, принявший решение по делу о защите интеллектуальных прав, обязан направить кассационную жалобу вместе с делом в Суд по интеллектуальным правам вне зависимости от того, какой арбитражный суд указан самим заявителем в качестве суда, в который подается кассационная жалоба (пункт 1 части 2 статьи 277 АПК РФ). В случае, если по решению, подлежащему пересмотру в кассационном порядке Судом по интеллектуальным правам, кассационная жалоба вместе с делом поступила в иной арбитражный суд кассационной инстанции, такой арбитражный суд применительно к положениям статьи 39 АПК РФ передает ее по подсудности в Суд по интеллектуальным правам.

Согласно пункту 3 части 2 статьи 39 АПК РФ арбитражный суд передает дело на рассмотрение другого арбитражного суда того же уровня в случае, если при рассмотрении дела в суде выяснилось, что оно было принято к производству с нарушением правил подсудности.

Между тем суд округа, установив, что возникший спор связан с защитой интеллектуальных прав, не передал кассационную жалобу в Суд по интеллектуальным правам, а возвратил кассационную жалобу на основании пункта 1 части 1 статьи 281 АПК РФ.

В силу пункта 1 части 1 статьи 281 АПК РФ арбитражный суд кассационной инстанции возвращает кассационную жалобу, если при рассмотрении вопроса о принятии кассационной жалобы к производству установит, что кассационная жалоба подана лицом, не имеющим права на обжалование судебного акта в порядке кассационного производства, или подана на судебный акт, который в соответствии с АПК РФ не обжалуется в порядке кассационного производства.

Перечень оснований для возвращения кассационных жалоб, приведенных в пункте 1 части 1 статьи 281 АПК РФ, является исчерпывающим, при этом неподсудность дела данному суду не указана в качестве основания для возвращения кассационной жалобы.

Частью 1 статьи 47 Конституции Российской Федерации закреплено, что никто не может быть лишен права на рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено законом.

Пунктом 3 статьи 8 АПК РФ установлено, что арбитражный суд не вправе своими действиями ставить какую-либо из сторон в преимущественное положение, равно как и умалять права одной из сторон.

Ввиду того, что пересмотр в порядке кассационного производства судебных актов по делам о защите интеллектуальных прав осуществляется Судом по интеллектуальным правам, ошибочно направленная в суд округа кассационная жалоба ответчика подлежала передаче по подсудности в Суд по интеллектуальным правам.

Суд округа, возвратив кассационную жалобу, лишил тем самым ответчика права на рассмотрение его жалобы компетентным судом.

[Определение ВС РФ от 26.10.2017 № 309-ЭС17-9988 по делу № А07-2906/2016](#)

**Суд апелляционной инстанции не вправе принимать к рассмотрению заявление о фальсификации документов, поданное только на стадии апелляции при отсутствии доказательств, свидетельствующих о наличии объективных причин, препятствовавших подаче такого заявления в суде первой инстанции.**

**Суд кассационной инстанции должен проверить надлежащим образом в соответствии со статьей 286 АПК РФ, соблюдены ли судом первой инстанции нормы материального и процессуального права при рассмотрении дела, соответствуют ли выводы суда имеющимся в деле доказательствам, была ли дана оценка всем доводам и возражениям сторон.**

Истец обратился в суд с требованием о понуждении ответчика заключить договор об отчуждении исключительного права на товарный знак. Исковые требования мотивированы тем, что между истцом (приобретатель) и ответчиком (правообладатель) заключен предварительный договор, в соответствии с условиями которого стороны обязались в течение года заключить договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, однако ответчик в письме заявил об отказе от заключения договора.

Суд первой инстанции исковые требования удовлетворил, признал заключенным договор об отчуждении исключительного права на товарный знак на условиях, предусмотренных предварительным договором.

Суд апелляционной инстанции, приняв в соответствии со статьей 161 АПК РФ заявление ответчика о фальсификации доказательств и исключив по ходатайству истца из числа доказательств предварительный договор и письмо об отказе в заключении договора пришел к выводу об отсутствии оснований для понуждения ответчика заключить договор ввиду отсутствия надлежащих доказательств, обосновывающих данное требование. Решение отменено, в удовлетворении исковых требований отказано.

Суд кассационной инстанции постановление суда апелляционной инстанции отменил, решение суда первой инстанции оставил в силе, исходя из того, что суд апелляционной инстанции необоснованно принял к рассмотрению заявление о фальсификации представленных истцом документов, поданное только на стадии апелляционной инстанции, поскольку доказательств, свидетельствующих о наличии объективных причин, препятствовавших подаче такого заявления в суде первой инстанции, ответчик не привел. При этом суд кассационной инстанции руководствовался разъяснениями, изложенными в постановлении Пленума ВАС РФ от 28.05.2009 № 36 «О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции» (далее – Постановление ВАС № 36), правовой позицией Конституционного Суда Российской Федерации, выраженной в определениях от 22.03.2012 № 560-О-О и от 28.01.2016 № 104-О, статьями 8, 9, 65, 161, 268 АПК РФ.

ВС РФ согласился с выводом суда кассационной инстанции о необоснованном принятии судом апелляционной инстанции к рассмотрению заявления о фальсификации документов. Вместе с тем отметил, что суд кассационной инстанции не проверил надлежащим образом в соответствии со статьей 286 АПК РФ, соблюдены ли судом первой инстанции нормы материального и процессуального права при рассмотрении дела, соответствуют ли выводы суда имеющимся в деле доказательствам, была ли дана оценка всем доводам и возражениям сторон, в том числе доводу ответчика о том, что руководитель ответчика не подписывал предварительный договор.

ВС РФ также обратил внимание на следующее.



Частью 3 статьи 8 АПК РФ установлено, что арбитражный суд не вправе своими действиями ставить какую-либо из сторон в преимущественное положение, равно как и умалять права одной из сторон.

В силу части 2 статьи 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

Как изложено в определении Конституционного Суда Российской Федерации от 22.03.2012 № 560-О-О, запрет заявлять о фальсификации доказательств в судебном заседании арбитражного суда апелляционной инстанции вызван невозможностью по общему правилу наступления последствий такого заявления непосредственно при рассмотрении дела арбитражным судом апелляционной инстанции, поскольку доказательство уже подверглось оценке в решении арбитражного суда первой инстанции и теперь его уже нельзя исключить из материалов дела.

Предъявление требования о понуждении ответчика заключить основной договор было возможно лишь при наличии предварительного договора, существенные условия которого согласованы в предусмотренном законом порядке.

Между тем при рассмотрении дела в суде первой инстанции ответчик оспаривал факты подписания им предварительного договора.

Однако в нарушение требований статьи 71 АПК РФ суд первой инстанции, удовлетворяя иски требования, не исследовал и не дал правовой оценки указанным доводам ответчика.

Кроме того, не рассматривая спор по существу и откладывая судебное разбирательство, суд длительное время разрешал ходатайство ответчика о передаче дела по подсудности по месту его нахождения, обоснованное тем, что предварительный договор, в котором была предусмотрена подсудность по соглашению сторон, руководитель ответчика не подписывал.

При этом в материалах дела отсутствовали доказательства направления истцом в адрес ответчика копии приложенных к исковому заявлению документов, а копию предварительного договора истец направил в адрес ответчика лишь 08.09.2016.

В судебном заседании от 22.09.2016 суд, рассмотрев и отклонив ходатайство ответчика о передаче дела по подсудности, вопреки содержащимся в пункте 6.1 Постановления № 36 разъяснениям, предписывающим откладывать рассмотрение дела до рассмотрения жалобы на определение суда об отказе в передаче дела по подсудности в случаях подачи апелляционной жалобы на такие определения, объявил перерыв в заседании до 28.09.2016, не предоставив возможности ответчику совершить соответствующее процессуальное действие или обосновать свою правовую позицию по заявленному требованию, в том числе, представить доказательства, подтверждающие либо подлинность оспариваемых доказательств, либо наличие (отсутствие) фактов, в подтверждение (отрицание) которых они были представлены. 28.09.2016 принято решения по существу спора.

С учетом изложенного ВС РФ сделал вывод о том, что суд первой инстанции нарушил положения процессуального законодательства и принял судебный акт, неполно исследовав юридически значимые обстоятельства, а именно, был ли заключен предварительный договор и направлял ли истец в адрес ответчика предложение о заключении договора об отчуждении исключительного права на товарный знак.

Отменив постановление суда апелляционной инстанции, суд кассационной инстанции не учел, что истец исключил из числа доказательств предварительный договор и письмо, на которых основывались иски требования истца об обязанности ответчика заключить договор.

Таким образом, суд кассационной инстанции оставил в силе решение суда первой инстанции, не принявшего мер для соблюдения принципа равноправия сторон и для определения значимых обстоятельств, не обеспечившего полноту исследования всех обстоятельств и доказательств по делу, которые могли бы повлиять на вывод суда о возможности заключения основного договора.

В связи с изложенным дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

[Определения ВС РФ от 26.10.2017 № 300-КГ17-12021 по делу № СИП-626/2016, № 300-КГ17-12023 по делу № СИП-717/2016, от 27.10.2017 № 300-КГ17-12018 по делу № СИП-718/2016](#)

Кассационные жалобы по делам об оспаривании решений Роспатента об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарным знакам переданы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ.

[Определение ВС РФ от 07.11.2017 № 305-ЭС17-7826 по делу № А40-51703/2016](#)

Кассационная жалоба по делу о взыскании инвестиционного взноса, договорной неустойки, процентов за пользование чужими денежными средствами, обязанности ответчика исполнить обязательство по инвестиционному договору – создать аудиовизуальные произведения, получить прокатные удостоверения, передана для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ.

## 2. Практика Суда по интеллектуальным правам (СИП)<sup>3</sup>

[Постановление СИП от 06.09.2017 по делу № А60-57091/2016](#)

**Отсутствие единого письменного договора не препятствует признанию наличия обязательственных отношений сторон по договору авторского заказа.**

Отсутствие в договоре авторского заказа условия об отчуждении или предоставлении заказчику права использования произведения, которое должно быть создано автором, не означает, что заказчик лишен возможности использовать соответствующее произведение в тех целях, в которых он намеревался его использовать, заключая договор авторского заказа на создание такого произведения.

**Предоставление ссылки для скачивания фотографий может свидетельствовать о согласии на их использование.**

Истец обратился в суд с требованием о признании за ним исключительных прав на фотографические произведения и взыскании с ответчика компенсации за нарушение исключительных авторских прав.

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения судом апелляционной инстанции, в удовлетворении исковых требований отказано. При этом суды исходили из следующего.

Истец являлся правообладателем (автором) фотографий блюд различных национальных кухонь, которые были использованы ответчиком на интернет-сайте ресторана.

Из электронной переписки сторон следовало, что ответчик заказал услуги истца по съемке блюд для меню ресторана с обработкой фото и с этой целью запросил у истца стоимость заказанных работ. Определив стоимость работ, стороны выбрали время съемки и ее место - ресторан ответчика.

Отметив, что договор как единый письменный документ составлен не был, суды признали, что данное обстоятельство не свидетельствует об отсутствии между сторонами обязательственных правоотношений, поскольку между сторонами сложились фактические обязательственные отношения авторского заказа – заказ ответчиком у истца фотографий, и их создание истцом по заказу ответчика.

Суды указали, что истец предоставил ответчику ссылку для скачивания фотографий с веб-хостинга, что свидетельствует о согласии истца на использование ответчиком фотографий. Данное обстоятельство также подтверждается указанием истцом в электронной переписке на возможность скачивания файлов.

Таким образом, суды установили, что поведение истца свидетельствует о том, что он предоставил ответчику право использования спорных фотографий за плату, поскольку истец, зная о цели произведенной им фотосъемки блюд в помещении ответчика, требованиях ответчика к фотографиям, сумме оплаты, продолжал выполнение заказа вплоть до завершения работ, сам предоставил ответчику доступ к обработанным фотографиям, указав ссылку на веб-хостинг и попросил оплату за свои услуги.

---

<sup>3</sup> Обзор подготовлен Кольцдорф Марией Александровной, магистром частного права (РШЧП), LL.M. (Свободный университет Берлина)

При таких обстоятельствах суды пришли к выводу о том, что оснований для удовлетворения заявленных требований не имеется.

Истец обратился с кассационной жалобой, в которой в частности указывал на то, что действия ответчика по использованию фотографий являются неправомерными, поскольку между сторонами не был заключен лицензионный договор, а предоставление ссылки для скачивания фотографий ответчику свидетельствует лишь о предоставлении экземпляра произведения посредством обеспечения технического доступа к электронной версии фотографий, но не права их использовать, вознаграждение включало лишь стоимость работ по съемке и обработке фотографий, но не стоимость права использования.

Суд кассационной инстанции с данными доводами не согласился, оставил акты судов нижестоящих инстанций без изменения, отметив следующее.

Согласно пункту 1 статьи 432 ГК РФ договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

По правилам статьи 431 ГК РФ для определения содержания договора в случае его неясности подлежит выяснению действительная общая воля сторон с учетом цели договора. При этом принимаются во внимание все соответствующие обстоятельства, включая предшествующие договору переговоры и переписку, практику, установившуюся во взаимных отношениях сторон, обычаи, последующее поведение сторон.

В постановлении Президиума ВАС РФ от 08.02.2011 № 13970/10, а также в пункте 7 Обзора судебной практики по спорам, связанным с признанием договоров незаключенными, утвержденного информационным письмом Президиума ВАС РФ от 25.02.2014 № 165, разъяснено, что в случае наличия спора о заключенности договора суд должен оценивать обстоятельства и доказательства в их совокупности и взаимосвязи в пользу сохранения, а не аннулирования обязательства, а также исходя из презумпции разумности и добросовестности участников гражданских правоотношений, закрепленной статьей 10 ГК РФ.

Кроме того, в пункте 7 названного Обзора отмечено, что если стороны не согласовали какое-либо условие договора, относящееся к существенным, но затем совместными действиями по исполнению договора и его принятию устранили необходимость согласования такого условия, то договор считается заключенным.

Судами установлено, что между истцом и ответчиком возникли фактические обязательственные отношения, несмотря на отсутствие единого договора в письменной форме, он фактически исполнялся сторонами, что подтверждается также и установленным судами фактом последующего предоставления истцом доступа к спорным фотографиям с возможностью их скачивания, оплатой ответчиком оговоренного вознаграждения.

Исходя из установленных судами первой и апелляционной инстанций фактических обстоятельств, обязательственные отношения, сложившиеся между истцом и ответчиком, по своей природе представляют собой договор авторского заказа.

Отсутствие в договоре авторского заказа условия об отчуждении или предоставлении заказчику права использования произведения, которое должно быть создано автором, не означает, что заказчик лишен возможности использовать соответствующее произведение в тех целях, в которых он намеревался его использовать, заключая договор авторского заказа на создание такого произведения. Интерес заказчика не может заключаться только в одном факте создания произведения и получения материального носителя без предоставления имущественного права на произведение, поскольку именно в нем выражена имущественная ценность охраноспособного результата.

Вместе с тем судами установлено, и не оспаривается истцом, что ответчик использовал спорные фотографии именно тем способом, с той целью и в тех объемах, ради которых и заказал их создание истцу.

Кроме того, действия и поведение истца в целом свидетельствует о его согласии с условиями, предложенными ответчиком, в частности с размером вознаграждения, поскольку после его оглашения

он не прекратил выполнение работ, не пресек доступ ответчика к фотографиям с возможностью их скачивания, не предупредил о недопустимости использования фотографий по направленным ранее ссылкам.

[Постановление президиума СИП от 11.09.2017 по делу № СИП-524/2016](#)

**В случае реорганизации юридического лица-правообладателя правовая охрана товарного знака по подпункту 4 пункта 1 статьи 1514 ГК РФ не прекращается. До момента регистрации перехода исключительного права на правопреемника оно действует в отношении третьих лиц в усеченном виде, в частности, невозможным представляется отчуждение исключительного права или предоставление права использования товарного знака по лицензионному договору.**

**Если правопреемник правообладателя не успел самостоятельно подать заявление о переходе исключительного права без договора до того, как в отношении него также была осуществлена реорганизация, заявление может быть подано лицом, к которому в свою очередь перешло исключительное право.**

В Роспатент поступило заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака на основании подпункта 4 пункта 1 статьи 1514 ГК РФ в связи с прекращением юридического лица – обладателя исключительного права на товарный знак.

Правопреемник правообладателя сообщил в Роспатент, что в отношении юридического лица-правообладателя (далее – Общество 1) произведена реорганизация в форме преобразования, после которой данное юридическое лицо (далее – Общество 2) прекратило свою деятельность в результате присоединения к другому юридическому лицу (далее – Общество 3). В связи с этим Общество 3 обратилось в Роспатент с заявлением о государственной регистрации перехода исключительного права без договора от Общества 1 к Обществу 2 и от Общества 2 к Обществу 3 соответственно.

По результатам рассмотрения указанных заявлений Роспатент произвел государственную регистрацию цепочки переходов исключительного права без договора и известил третье лицо об отказе в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с отсутствием оснований считать прекращенным юридическое лицо, являющееся правообладателем товарного знака.

Третье лицо, которое подало в Роспатент заявление о досрочном прекращении охраны товарного знака, обратилось в суд с заявлением о признании незаконными решения Роспатента о регистрации перехода исключительного права на товарный знак и решения Роспатента об отказе в досрочном прекращении правовой охраны данного товарного знака.

Решением суда первой инстанции, оставленным в силе судом кассационной инстанции, в удовлетворении требований отказано. При этом суды исходили из следующего.

Согласно подпункту 4 пункта 1 статьи 1514 ГК РФ правовая охрана товарного знака прекращается на основании решения Роспатента в случае прекращения юридического лица - правообладателя.

Действующее гражданское законодательство предусматривает возможность прекращения юридического лица в двух основных формах: реорганизация и ликвидация.

Положения подпункта 4 пункта 1 статьи 1514 ГК РФ, как направленные на исключение из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации оставшихся без надлежащего правообладателя товарных знаков, подлежат применению только при прекращении юридического лица без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам, то есть при его ликвидации.

При реорганизации юридических лиц положения пункта 6 статьи 1232 ГК РФ о том, что при несоблюдении требования о государственной регистрации перехода исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации без договора переход исключительного права считается несостоявшимся, не отменяют действие норм статьи 58 ГК РФ, предусматривающих, что при преобразовании юридических лиц (исходя из редакции этой статьи на момент преобразования) и при присоединении одного юридического лица к другому (исходя из редакции этой статьи на момент присоединения) права и обязанности переходят в порядке правопреемства.

Так, в абзаце третьем пункта 3 постановления Пленума ВС РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации»

отмечено, что в случаях, предусмотренных статьей 58 ГК РФ, при универсальном правопреемстве право переходит вне зависимости от осуществления соответствующей государственной регистрации.

Исключительное право при реорганизации юридических лиц не прекращается. Вместе с тем до государственной регистрации состоявшегося перехода исключительного права с учетом положений пункта 2 статьи 1232 ГК РФ оно действует в усеченном виде в отношении третьих лиц.

В частности, в отношении исключительного права невозможным представляется отчуждение исключительного права или предоставление права использования товарного знака по лицензионному договору до государственной регистрации перехода исключительного права к правопреемнику.

Аналогичным образом не прекращается исключительное право в случае смерти физического лица - правообладателя - при переходе этого права в порядке наследования (постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29.05.2012 № 9 «О судебной практике по делам о наследовании»).

В отношении довода третьего лица о неправомерности государственной регистрации перехода исключительного права без договора в связи с тем, что Общество 3 не являлось лицом, уполномоченным на подачу заявления о регистрации перехода исключительного права на спорный товарный знак от Общества 1 к Обществу 2 (так как последнее на момент подачи такого заявления было прекращено), суд отметил следующее.

В пункте 2 Административного регламента предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по государственной регистрации перехода исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товара, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для электронных вычислительных машин, базу данных без договора, утвержденного приказом Минэкономразвития России от 30.09.2015 № 707, указано, что заявление о государственной регистрации перехода исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без договора подается лицом, в пользу которого в случаях и по основаниям, которые установлены законодательством Российской Федерации, в том числе в порядке универсального правопреемства (наследование, реорганизация юридического лица) и при обращении взыскания на имущество правообладателя, допускается переход исключительного права без договора.

Вместе с тем нормативно не установлен срок, в течение которого лицо, к которому на основании пунктов 2 и 5 статьи 58 ГК РФ переходят права и обязанности реорганизованного юридического лица, обязано подать заявление о государственной регистрации перехода исключительного права без договора.

С учетом этого норма пункта 2 Административного регламента не может толковаться ограничительно как допускающая подачу заявления о переходе исключительного права без договора только лицом, к которому непосредственно от правообладателя, указанного в соответствующем государственном реестре, перешло исключительное право.

Учитывая, что во взаимоотношениях между правопреемником и правопреемником правопреемство осуществляется в момент внесения соответствующей записи о реорганизации в единый государственный реестр юридических лиц (статья 57 ГК РФ), следует признать, что если правопреемник лица, указанного в качестве правообладателя в государственном реестре, не успел самостоятельно подать заявление о переходе исключительного права без договора до того, как в отношении него также была осуществлена реорганизация, заявление может быть подано лицом, к которому в свою очередь перешло исключительное право.

#### [Постановление СИП от 18.09.2017 по делу № А40-194068/2016](#)

**При предъявлении требования о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя истец должен обосновать причины выбора такого способа защиты права, а также мотивировать выбор соответствующих источников, в которых надлежит опубликовать принятое судом решение.**



Истец предъявил в суд требования об обязании ответчика прекратить использование словесных элементов принадлежащих истцу товарных знаков и фирменного наименования в своем фирменном наименовании и об обязании ответчика опубликовать решение суда о допущенном нарушении исключительных прав с указанием действительного правообладателя (истца) в указанных им газете и журналах, а также на интернет-сайте ответчика.

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения судом апелляционной инстанции, в удовлетворении исковых требований отказано. При этом суды приняли во внимание, что ответчиком было изменено фирменное наименование. Отказывая в удовлетворении требования опубликовать решение суда по делу, суды указали, что названный способ защиты не соответствует принципу разумности и соразмерности способа защиты характеру нарушения прав. Именно на истце лежит обязанность мотивировать обоснованность выбора печатного издания, в котором он просит опубликовать решение суда, но истец такой выбор не обосновал, не доказал, что ответчик распространял рекламу в каком-либо печатном издании, а тем более в изданиях, в которых требует опубликовать решение суда, не привел доказательств широкого круга потребителей, которым ответчик реализовывал или предлагал к реализации спорные товары.

Кроме того, суды первой и апелляционной инстанций отдельно отметили, что требования истца о публикации решения суда, принятого по настоящему делу, при учете добровольного прекращения ответчиком использования спорных фирменного наименования и обозначений, направлены не на восстановление нарушенных прав, а на получение истцом необоснованной выгоды в виде безвозмездного получения права на распространение рекламной информации за счет третьих лиц (ответчика).

Суд кассационной инстанции оставил акты судов нижестоящих инстанций без изменения, отметив следующее.

Согласно подпункту 5 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя.

ГК РФ не устанавливает каких-либо критериев опубликования судебного акта в том или ином издании и (или) на сайте в сети Интернет.

Вместе с тем, учитывая то обстоятельство, что требование о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя представляет собой меру защиты нарушенных интеллектуальных прав, при избрании истцом такого способа защиты последнему следует обосновать причины своего выбора, а также мотивировать выбор соответствующих источников, в которых, по мнению истца, надлежит опубликовать принятое судом решение. При этом применение такого способа защиты своих прав, в первую очередь, должно быть направлено на восстановление этих нарушенных прав.

В случае же, если лицо, обратившееся с иском в защиту своих исключительных прав путем предъявления требования, предусмотренного подпунктом 5 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ, не привел достаточного обоснования избрания такого способа защиты, в том числе его направленности на восстановление нарушенных прав, обоснованности выбранных источников публикации решения суда, данное обстоятельство может привести к отказу в удовлетворении соответствующего требования.

На необходимость обоснования выбора конкретных источников публикации решения суда также обращено внимание в пункте 10 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 29.07.1997 № 19 «Обзор практики разрешения споров, связанных с защитой прав на товарный знак».

#### [Постановление президиума СИП от 21.09.2017 по делу № СИП-461/2017](#)

**Право некоммерческой организации на наименование в случае его нарушения либо возникновения угрозы такого нарушения может быть защищено в судебном порядке, в том числе посредством пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения.**

**Непринятие дела Судом по интеллектуальным правам к своему производству из-за неподведомственности спора арбитражным судам в целом или неподсудности спора конкретному суду может создать угрозу невозможности реализации истцом права на судебную защиту.**

Политическая партия (КПРФ) обратилась в Суд по интеллектуальным правам с иском к другой политической партии о признании наименования ответчика сходным до степени смешения с наименованием истца, об обязанности ответчика прекратить использование спорного наименования.

Исковое заявление возвращено заявителю на основании пункта 1 части 1 статьи 129 АПК РФ исходя из того, что поданное заявление не подлежит рассмотрению в Суде по интеллектуальным правам, поскольку рассмотрение требований, изложенных в нем, не отнесено к компетенции этого суда.

Заявитель не согласился с таким выводом и обратился с кассационной жалобой, в которой указал, что определением арбитражного суда по такому же иску производство прекращено в связи с неподведомственностью рассматриваемого спора арбитражному суду.

Определением районного суда в принятии такого искового заявления также отказано в связи с тем, что заявленные требования не могут быть разрешены в порядке гражданского судопроизводства, а предусматривают иной порядок разрешения, а именно в Суде по интеллектуальным правам.

Президиум Суда по интеллектуальным правам определение о возврате заявления отменил и направил дело на новое рассмотрение, отметив следующее.

В соответствии со статьей 54 ГК РФ юридическое лицо имеет свое наименование, содержащее указание на его организационно-правовую форму.

Согласно пункту 1 статьи 4 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» некоммерческая организация имеет наименование, содержащее указание на ее организационно-правовую форму и характер деятельности.

Из смысла приведенных правовых норм в их взаимосвязи следует, что наличие собственного наименования является обязательным признаком юридического лица как участника гражданских правоотношений и служит способом его индивидуализации.

В силу подпункта 2 пункта 1 статьи 23.1 указанного Закона о некоммерческих организациях в государственной регистрации некоммерческой организации может быть отказано, если ранее зарегистрирована некоммерческая организация с таким же наименованием.

При этом указанным Законом не предусмотрены специальные способы защиты права некоммерческой организации на наименование.

Между тем в соответствии со статьей 12 ГК РФ защита гражданских прав осуществляется, в том числе, путем пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения.

Защиту нарушенных или оспоренных гражданских прав осуществляет в соответствии с подведомственностью дел, установленной процессуальным законодательством, суд, арбитражный суд или третейский суд (пункт 1 статьи 11 ГК РФ).

Следовательно, неимущественное гражданское право некоммерческой организации на наименование в случае его нарушения либо возникновения угрозы такого нарушения может быть защищено в судебном порядке, в том числе посредством пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения.

Некоммерческая организация вправе обратиться в суд за судебной защитой с требованием прекращения использования ее наименования другой некоммерческой организацией.

Аналогичный правовой подход изложен в определении ВС РФ от 11.07.2017 № 53-КГ17-12.

Арбитражный суд прекратил производство по делу и в силу части 3 статьи 151 АПК РФ в случае прекращения производства по делу повторное обращение в арбитражный суд по спору между теми же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается, судом общей юрисдикции в принятии заявления отказано и в силу части третьей статьи 134 ГПК РФ отказ в принятии искового заявления препятствует повторному обращению заявителя в суд с иском к тому же ответчику, о том же предмете и по тем же основаниям.

При этом в мотивировочной части определения районного суда указано, что спор не подлежит рассмотрению в районном суде, а должен быть рассмотрен в ином судебном порядке - в Суде по интеллектуальным правам.

Именно в связи с данным обстоятельством истец обратилась с заявлением по настоящему делу в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

Непринятие дела Судом по интеллектуальным правам к своему производству из-за неподведомственности спора арбитражным судам в целом или неподсудности спора конкретному суду, возможность рассмотрения спора в котором разъяснена заявителю судом общей юрисдикции, в данном случае могло создать угрозу невозможности реализации истцом права на судебную защиту, предусмотренного статьей 46 Конституции Российской Федерации и гарантированного статьей 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод (заключена в Риме 04.11.1950).

Фактическое указание в определении районного суда на то, что настоящий спор подлежит рассмотрению именно Судом по интеллектуальным правам, влечет за собой необходимость принятия этого дела к своему производству Судом по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции и рассмотрения его по существу, не возвращая его по правилам статьи 129 АПК РФ.

Аналогичная позиция изложена в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 02.02.2016 по делу № СИП-565/2015 и от 31.08.2017 по делу № СИП-431/2017.

[Постановление президиума СИП от 21.09.2017 по делу № СИП-531/2016](#)

**По общему правилу судебные расходы по делу подлежат взысканию с проигравшей стороны, за исключением тех, которые вызваны действиями третьего лица. В этой части они взыскиваются с третьего лица.**

**Суд должен оценить разумность несения заявителем всей суммы фактически понесенных судебных расходов. Установив размер фактически понесенных расходов и определив разумные пределы подлежащих возмещению судебных расходов, суд должен установить лицо (лица), с которых эти расходы подлежат возмещению в пользу выигравшей стороны.**

**Суд, распределяя судебные расходы, не связан пропорциями, предлагаемыми в просительной части заявления истца о распределении судебных расходов между ответчиком и третьим лицом, участвующим в деле.**

Роспатентом удовлетворено возражение против выдачи патента, патент признан недействительным. По заявлению правообладателя данное решение признано судом недействительным.

Определением суда с третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, (лица, подавшего возражение) взысканы судебные расходы. В удовлетворении требования о взыскании судебных расходов с Роспатента отказано. При этом суд учел, что признание решения Роспатента недействительным было обусловлено рассмотрением заявлений о фальсификации доказательств в порядке, предусмотренном статьей 161 АПК РФ, которые не могли быть заявлены и рассмотрены в Роспатенте в силу его полномочий.

Взыскивая судебные расходы с третьего лица, суд первой инстанции исходил из того, что без активной роли этого лица в Роспатенте настоящее дело не было бы предметом рассмотрения в арбитражном суде и у правообладателя не возникли бы расходы, связанные с восстановлением его нарушенного права на объект интеллектуальной деятельности. Также судом первой инстанции учтено, что именно третье лицо обжаловало решение суда первой инстанции в кассационном порядке.

Не согласившись с данным определением, правообладатель и третье лицо подали кассационные жалобы.

Судом кассационной инстанции определение отменено в части отказа во взыскании расходов с Роспатента, дело направлено на новое рассмотрение, в остальной части оставлено без изменения. При этом суд отметил следующее.

Системное толкование статей 40, 51, 101, 110 АПК РФ предполагает включение в состав субъектов отношений по возмещению судебных расходов не только сторон соответствующего спора, но и иных лиц, к которым в числе прочих относятся третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора.

Получив возможность пользоваться процессуальными правами, третье лицо принимает на себя и процессуальные обязанности, одной из которых является обязанность по возмещению судебных расходов. Поскольку третьи лица являются лицами, участвующими в деле, на них в силу закона (часть 2 статьи 110 АПК РФ) при наличии к тому необходимых оснований может быть возложена обязанность по

возмещению судебных расходов на оплату услуг представителя другого лица, участвующего в деле. Соответствующая правовая позиция изложена в постановлении Президиума ВАС РФ от 04.02.2014 № 15112/13.

Вместе с тем, как отмечено в пункте 5 подраздела III раздела «Судебная коллегия по экономическим спорам» Обзора судебной практики ВС РФ № 3 (2015), утвержденного Президиумом ВС РФ 25.11.2015 (далее – Обзор), если действия третьего лица привели к увеличению судебных расходов других лиц, участвующих в деле, на нем лежит обязанность их возмещения в соответствующей части.

Таким образом, по общему правилу судебные расходы по делу подлежат взысканию с проигравшей стороны, за исключением тех, которые вызваны действиями третьего лица. В этой части они взыскиваются с третьего лица.

Поскольку суд первой инстанции пришел к выводу о том, что все судебные расходы обусловлены действиями третьего лица, подавшего в Роспатент документы, легитимность которых впоследствии не подтверждена, то понесенные правообладателем расходы на оплату услуг представителя при рассмотрении дела в суде первой инстанции, так же как и расходы, обусловленные подачей кассационной жалобы на решение суда первой инстанции, подлежат возмещению за счет третьего лица.

Суд указал, что при таких обстоятельствах также отсутствуют основания для отнесения на Роспатент судебных расходов по уплате государственной пошлины за подачу заявления в суд.

Исходя из системного толкования положений действующего законодательства, принимая во внимание разъяснения, изложенные в пункте 1 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.01.2016 № 1 «О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела» (далее – Постановление 1) государственная пошлина, равно как и судебные издержки, являются судебными расходами, распределение которых осуществляется по единым правилам, установленным процессуальным законодательством.

Однако в случаях, когда в деле участвуют и иные лица – третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора, – на них также может быть возложена обязанность по возмещению судебных расходов. В этом случае с учетом правовой позиции Президиума ВС РФ, высказанной в пункте 5 подраздела III раздела «Судебная коллегия по экономическим спорам» Обзора, распределение судебных расходов между лицами, участвующими в деле, осуществляется исходя из их фактического процессуального поведения.

В рассматриваемой ситуации суд первой инстанции, проанализировав фактическое процессуальное поведение Роспатента и третьего лица, пришел к выводу, что судебные расходы подлежат взысканию не с Роспатента, а с третьего лица.

Довод правообладателя о необоснованном лишении его судом первой инстанции права на полное возмещение понесенных им судебных расходов признан обоснованным ввиду следующего.

В постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 11.07.2017 № 20-П отмечено, что правосудие нельзя было бы признать отвечающим требованиям равенства и справедливости, если расходы, понесенные в связи с судебным разбирательством, ложились бы на лицо, вынужденное прибегнуть к судебному механизму обеспечения принудительной реализации своих прав, свобод и законных интересов, осуществление которых из-за действий (бездействия) другого лица оказалось невозможно, ограничено или сопряжено с несением неких дополнительных обременений.

Исходя из этого, руководствуясь статьей 110 АПК РФ и пунктом 10 Постановления № 1, суд первой инстанции должен был оценить разумность несения правообладателем по делу всей суммы фактически понесенных судебных расходов.

Установив размер фактически понесенных расходов и определив разумные пределы подлежащих возмещению судебных расходов, суд первой инстанции должен установить лицо (лица), с которых эти расходы подлежат возмещению в пользу выигравшей стороны.

При этом в случае, если исходя из фактического процессуального поведения одного из обязанных лиц судебные расходы с него не подлежат взысканию, соответствующие расходы подлежат взысканию с другого обязанного лица, а не возлагаются на выигравшую сторону.

Возложение судебных расходов на выигравшую сторону может производиться в случае злоупотребления этой стороной своими процессуальными правами (статья 111 АПК РФ). Такого злоупотребления в настоящем случае не установлено.

Следовательно, суд должен определить, с кого из обязанных лиц в пользу выигравшей стороны подлежит взысканию вся сумма, признанная судом первой инстанции фактически понесенной и разумной.

Вместе с тем суд первой инстанции оценивал разумность только тех расходов, которые взыскивались с третьего лица. Разумность или неразумность остальной суммы судом первой инстанции не оценена и не определено, с кого из лиц, участвующих в деле, соответствующие расходы, если они будут признаны судом разумными, подлежат взысканию в пользу правообладателя.

В рассматриваемом случае заявленное требование едино, а следовательно, едино и требование о возмещении судебных расходов. Судебные расходы как в случае, когда выигравшая сторона предложила свою пропорцию по их распределению между проигравшей стороной и третьим лицом, так и в случае, когда такая пропорция не предложена, подлежат распределению судом исходя из установленного судом фактического процессуального поведения этих лиц (пункт 5 подраздела III раздела «Судебная коллегия по экономическим спорам» Обзора).

Таким образом, суд, распределяя судебные расходы в порядке, предусмотренном статьями 110 и 112 АПК РФ, не связан в настоящем случае пропорциями, предлагаемыми в просительной части заявления о распределении судебных расходов.

[Постановление президиума СИП от 25.09.2017 по делу № СИП-81/2017](#)

**Для возникновения права на коммерческое обозначение необходимо, чтобы его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия было достаточно известным в пределах определенной территории. Только известное обозначение может претендовать на признание его коммерческим обозначением.**

Роспатент принял решение об удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны знаку обслуживания. Решение мотивировано тем, что правовая охрана предоставлена в нарушение положений пункта 8 статьи 1483 ГК РФ, поскольку знак обслуживания является сходным до степени смешения с коммерческим обозначением, используемым третьим лицом в отношении однородных услуг.

Правообладатель обратился в суд с заявлением о признании этого решения Роспатента недействительным. При этом правообладатель оспаривал, в том числе, наличие у подателя возражения исключительного права на коммерческое обозначение.

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения судом кассационной инстанции, требование удовлетворено.

Суды пришли к выводу, что у Роспатента не имелось правовых оснований для признания недействительным предоставления правовой охраны, поскольку представленные третьим лицом документы не подтверждали длительность и интенсивность использования им обозначения, необходимые для приобретения этим обозначением известности и признания его коммерческим обозначением в смысле положений статьи 1539 ГК РФ.

Согласно пункту 8 статьи 1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в отношении однородных товаров в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации коммерческим обозначением, права на которое в Российской Федерации возникло у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1539 ГК РФ (в редакции, действовавшей на дату приоритета оспариваемого знака обслуживания) правообладателю принадлежит исключительное право использования коммерческого обозначения в качестве средства индивидуализации принадлежащего ему предприятия любым не противоречащим закону способом (исключительное право на коммерческое обозначение), в том числе путем указания коммерческого обозначения на вывесках, бланках, в счетах и на иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.

В пункте 64 совместного постановления пленумов ВС РФ и ВАС РФ от 26.03.2009 № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса



Российской Федерации» (далее – Постановление 5/29) разъяснено, что исключительное право использования коммерческого обозначения на основании пункта 1 статьи 1539 ГК РФ принадлежит правообладателю, если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории. В связи с этим судам следует учитывать, что право на коммерческое обозначение не возникает ранее момента начала фактического использования такого обозначения для индивидуализации предприятия.

Таким образом, необходимо устанавливать, существует ли спорное обозначение, используется ли оно конкретным лицом для индивидуализации конкретного предприятия, с какого момента такое использование началось, и продолжается ли его использование. Кроме того, следует устанавливать, обладает ли коммерческое обозначение достаточными различительными признаками и имеются ли соответствующие доказательства приобретения известности коммерческим обозначением на определенной территории.

Само по себе размещение вывески с указанием соответствующего обозначения, внутренние документы организации об утверждении обозначения в качестве коммерческого, договоры, которые не свидетельствуют о непосредственном широком использовании обозначения на определенной территории, нельзя признать достаточными для подтверждения известности обозначения у потребителей на определенной территории.

Для возникновения права на коммерческое обозначение необходимо, чтобы его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия было достаточно известным в пределах определенной территории. В этом проявляется связь правообладателя с потребителями: только известное обозначение может претендовать на признание его коммерческим обозначением и, соответственно, только на такое обозначение возникает исключительное право.

#### [Постановление СИП от 04.10.2017 по делу № А36-4974/2017](#)

**Указание правообладателем в претензии на положения норм гражданского законодательства, устанавливающие минимальный и максимальный размер компенсации, которая может быть предъявлена правообладателем к взысканию, а также воспроизведение пределов такой компенсации, с учетом специфики рассматриваемой категории дел, свидетельствует о соблюдении установленных законодателем условий для урегулирования спора в досудебном порядке.**

Правообладатель обратился в суд с требованием о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки.

Определением суда первой инстанции, оставленным без изменения судом апелляционной инстанции, заявление возвращено на основании пункта 5 части 1 статьи 129 АПК РФ, поскольку иск подан с нарушением требований, установленных частью 5 статьи 4 АПК РФ, ввиду несоблюдения истцом претензионного порядка урегулирования спора. Суды исходили из того, что приложенная к иску претензия, направленная в адрес ответчика, не подтверждает соблюдение досудебного порядка, поскольку она не содержит указания на конкретный размер денежных требований, которые истец просит ответчика уплатить.

Суд кассационной инстанции не согласился с указанными выводами, акты судов нижестоящих инстанций отменил и направил дело на новое рассмотрение. При этом суд отметил следующее.

Из представленной истцом претензии следовало, что реализация ответчиком спорного товара нарушает исключительные права истца на объекты интеллектуальной собственности, за которую истец вправе требовать компенсацию в размере от 10 000 до 5 000 000 рублей за каждый факт нарушения, в порядке, предусмотренном статьями 1301 и 1515 ГК РФ, а также указывает на неправомерность реализации ответчиком контрафактной продукции, в связи с чем потребовал от ответчика прекратить дальнейшее нарушение его прав, и изъять из продажи контрафактную продукцию, а также связаться с представителем правообладателя для досудебного урегулирования спора.

Кроме того, претензия содержала воспроизведение статей 1301 и 1515 ГК РФ в тех частях, в которых предусмотрен названный размер компенсации, определяемой по усмотрению суда.

Указание правообладателем в претензии на названные положения норм гражданского законодательства, устанавливающие минимальный и максимальный размер компенсации, которая может быть предъявлена правообладателем к взысканию, а также воспроизведение пределов такой компенсации, с учетом специфики рассматриваемой категории дел, свидетельствует о соблюдении установленных законодателем условий для урегулирования спора в досудебном порядке.

Сумма компенсации, заявленная истцом при предъявлении иска, соотносима с положениями соответствующих норм гражданского законодательства и с теми ее пределами, которые указаны в претензии.

Российским федеральным законодательством не установлено каких-либо требований или условий к форме и содержанию претензионного письма, подлежащего направлению в соответствии с частью 5 статьи 4 АПК РФ.

Категория дел, связанная с требованиями о взыскании компенсации в соответствии с подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, обладает рядом отличающих ее от иных категорий судебных дел особенностей.

Так, размер компенсации определяется правообладателем по своему выбору, вместе с тем итоговая сумма взыскиваемой компенсации определяется по усмотрению судом исходя из характера нарушения, при этом законодательством установлены лишь минимальный и максимальный пределы компенсации, которая может быть предъявлена к взысканию и взыскана судом.

Кроме того, статьей 49 АПК РФ прямо предусмотрено право истца при рассмотрении дела в арбитражном суде первой инстанции до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, изменить основание или предмет иска, увеличить или уменьшить размер исковых требований.

С учетом изложенного, нельзя признать обоснованными и правомерными выводы судов первой и апелляционной инстанций о том, что претензия, направленная в соответствии с частью 5 статьи 4 АПК РФ, в обязательном порядке должна содержать конкретный размер суммы компенсации, которая впоследствии будет предъявлена в исковом заявлении.

Направление ответчику претензии, содержащей указания на совершенное правонарушение, пределы материальной ответственности за совершенное правонарушение, предложение урегулировать спор во внесудебном порядке, а также предупреждение об обращении в суд в случае неосуществления действий по досудебному урегулированию, в полной мере отвечает цели введения в арбитражное процессуальное законодательство обязательной досудебной процедуры урегулирования споров.

Иное толкование положений процессуального законодательства об обязательном претензионном порядке ведет к дезавуированию иных положений процессуального законодательства, в том числе устанавливающих права истца на увеличение размера предъявляемой ко взысканию суммы в процессе производства по делу.

Названный методологический подход суда кассационной инстанции соответствует правовой позиции высшей судебной инстанции, приведенной в определении ВС РФ от 16.01.2017 № 310-ЭС16-18610.

#### [Постановление президиума СИП от 05.10.2017 по делу № СИП-150/2017](#)

**Согласие правообладателя исключительных прав на художественный образ литературного произведения на регистрацию товарного знака не может рассматриваться как согласие правообладателя персонажа аудиовизуального произведения.**

Воспроизведением персонажа признается не только использование текста, содержащего описание персонажа, или конкретного изображения (например, кадра мультипликационного фильма), но и использование индивидуализирующих характеристик персонажа (деталей образа, характера и (или) внешнего вида, которые характеризуют персонаж, делают его узнаваемым). При этом воспроизведенным является персонаж и в случае неполного совпадения индивидуализирующих характеристик или изменения их несущественных деталей, если несмотря на это такой персонаж сохранил свою узнаваемость как часть конкретного произведения (например, при изменении деталей одежды, не влияющих на узнаваемость персонажа).

Решением Роспатента признано недействительным предоставление правовой охраны комбинированному товарному знаку со словесным элементом «Матроскин» на основании возражения, мотивированного несоответствием указанной регистрации подпункту 1 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ ввиду наличия у подателя возражения исключительных права на аудиовизуальные произведения (мультфильмы).

Правообладатель товарного знака обратился в суд с требованием признать данное решение недействительным.

Решением суда первой инстанции в удовлетворении требования отказано. Суд признал доводы заявителя необоснованными по следующим причинам.

Суд отклонил довод заявителя о том, что изобразительный элемент оспариваемого товарного знака не является тождественным персонажу мультфильма, как в силу дополнительных графических элементов, так и вследствие наличия значительных отличий используемого в принадлежащем ему товарном знаке изображения кота и персонажа «Кот Матроскин» мультфильма.

Произведя сравнение динамического образа «Кот Матроскин», являющегося персонажем аудиовизуального произведения, обладающего набором признаков, создающих его индивидуализацию и узнаваемость, и стилизованного изображения кота, включенного в оспариваемый товарный знак, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что этот кот явно узнаваем как персонаж «Кот Матроскин» аудиовизуального произведения, а отличительные признаки, на которые указывает правообладатель оспариваемого товарного знака, не влияют на эту явную узнаваемость, поскольку любой известный персонаж не перестает быть узнаваемым, если будут изменены некоторые элементы его одежды, на которые не акцентируется внимание, либо будут внесены незначительные изменения в его «внешность», которые не повлияют на очевидную узнаваемость этого персонажа.

Суд первой инстанции обратил внимание на то, что использование в оспариваемом товарном знаке словесного элемента «Матроскин» влияет на визуальное восприятие фигуры кота. При этом с учетом других индивидуализирующих признаков суд первой инстанции пришел к выводу о том, что из всех произведений, в которых встречались действующие лица с таким названием, этот образ кота узнаваем как персонаж «Кот Матроскин» мультфильмов.

В результате исследования описания персонажа «Кот Матроскин» литературного произведения Э. Успенского «Дядя Федор, пес и кот» суд первой инстанции пришел к выводу о том, что в литературном произведении содержится такое описание персонажа «Кот Матроскин», которое дает как читателю, так и художнику широкие возможности для фантазии и домысливания образа, в связи с чем ссылка правообладателя товарного знака на наличие у него прав на использование персонажей литературного произведения не свидетельствует о законности использования им персонажа аудиовизуального произведения (динамически рисованных образов) в товарном знаке.

Суд кассационной инстанции поддержал выводы суда первой инстанции, отметив следующее.

В силу подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака (статья 1492 ГК РФ) произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту, без согласия правообладателя, если права на соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В абзаце втором пункта 29 Постановления № 5/29 отмечено, что под персонажем следует понимать часть произведения, содержащую описание или изображение того или иного действующего лица в форме (формах), присущей (присущих) произведению: в письменной, устной форме, в форме изображения, в форме звуко- или видеозаписи, в объемно-пространственной форме и др.

В пункте 9 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом ВС РФ 23.09.2015, обращено внимание на то, что персонажем аудиовизуального произведения как самостоятельным результатом творческого труда автора могут являться созданные и зафиксированные в аудиовизуальном ряде мультфильмов динамические рисованные (кукольные) образы главных героев, в отличие от других действующих героев обладающие такой совокупностью признаков, которые делают их оригинальными, узнаваемыми и

отличительными от других героев в силу их внешнего вида, движений, голоса, мимики и иных других признаков, предназначенных для зрительного и слухового (в случае сопровождения звуком) восприятия.

Таким образом, под персонажем следует понимать совокупность описаний и (или) изображений того или иного действующего лица в произведении в форме (формах), присущей (присущих) произведению: в письменной, устной форме, в форме изображения, в форме звуко- или видеозаписи, в объемно-пространственной форме и др.

Действующее лицо произведения при этом охраняется как персонаж произведения, если оно обладает достаточными индивидуализирующими его характеристиками: в частности, определены внешний вид действующего лица произведения, характер, отличительные черты (например, движения, голос, мимика, речевые особенности) или другие особенности, в силу которых действующее лицо произведения является узнаваемым даже при его использовании отдельно от всего произведения в целом.

Суд первой инстанции исследовал описание персонажа «Кот», содержащееся в литературном произведении «Дядя Федор, пес и кот», а также экземпляры этого произведения, выпущенные как до, так и после даты создания мультфильмов, в которых имеются рисунки персонажей, и пришел к обоснованному выводу о том, что в литературном произведении содержится такое описание персонажа «Кот Матроскин», которое дает как читателю, так и художнику широкие возможности для фантазии и домысливания образа.

Принимая во внимание указанные обстоятельства, суд первой инстанции исходил из того, что персонаж «Кот» литературного произведения «Дядя Федор, пес и кот» и персонаж «Кот Матроскин» мультфильмов с точки зрения авторского права являются разными персонажами, так как обладают несовпадающими индивидуализирующими признаками.

Следовательно, согласие обладателем исключительных авторских прав на художественный образ «Кот Матроскин» литературного произведения «Дядя Федор, пес и кот» на регистрацию оспариваемого товарного знака не может рассматриваться как согласие правообладателя персонажа аудиовизуального произведения.

Также признан необоснованным довод правообладателя о том, что дизайн изображения кота был разработан по заказу правообладателя и исполнителем по договору был создан самостоятельный объект авторского права, который не имеет ничего общего с персонажем «Кот Матроскин» мультфильмов.

Воспроизведением персонажа признается не только использование текста, содержащего описание персонажа, или конкретного изображения (например, кадра мультипликационного фильма), но и использование индивидуализирующих характеристик персонажа (деталей образа, характера и (или) внешнего вида, которые характеризуют персонаж, делают его узнаваемым). При этом воспроизведенным является персонаж и в случае неполного совпадения индивидуализирующих характеристик или изменения их несущественных деталей, если несмотря на это такой персонаж сохранил свою узнаваемость как часть конкретного произведения (например, при изменении деталей одежды, не влияющих на узнаваемость персонажа).

#### [Постановление президиума СИП от 06.10.2017 по делу № СИП-179/2017](#)

**Лицо, передавшее право на заявку, утрачивает право на эту заявку и, следовательно, не имеет заинтересованности в оспаривании решения об отказе в государственной регистрации товарного знака по указанной заявке.**

Общество 1 обратилось в Роспатент с заявкой на регистрацию товарного знака. В ходе рассмотрения данной заявки Общество 1 подало заявление о внесении изменений в заявку в связи с заключением договора об отчуждении права на заявку в пользу Общества 2.

Роспатент принял решение об отказе в регистрации товарного знака. Затем Роспатент уведомил Общество 1 о том, что в заявку внесены изменения и заявителем по заявке признано Общество 2.

Общество 1 обратилось в Роспатент с возражением на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака.

Делопроизводство по данному возражению прекращено в связи с несоответствием возражения пункту 1 статьи 1500 ГК РФ и пункту 2.1 Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденных приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56 (далее – Правила ППС), поскольку Общество 1 передало свое право на заявку другому лицу и не является заявителем по заявке.

Общество 1 обратилось в суд с требованием признать решение Роспатента о прекращении делопроизводства недействительным.

Судом первой инстанции требование удовлетворено. Суд пришел к выводу, что лицом, подавшим заявку на регистрацию товарного знака, является Общество 1, поскольку Общество 2 было лигитимировано Роспатентом в качестве заявителя лишь после вынесения решения об отказе в регистрации товарного знака. Общество 1 указано в оспариваемом решении как лицо, в отношении которого вынесено указанное решение.

Суд кассационной инстанции не согласился с данным выводом, решение суда первой инстанции отменил, указав следующее.

В соответствии с пунктом 2.1 Правил ППС возражение подается лицом, подавшим заявку на регистрацию товарного знака.

Данные положения ошибочно истолкованы судом первой инстанции без учета положений пункта 3 статьи 1497 ГК РФ, предусматривающих возможность передачи прав на регистрацию товарного знака другому лицу с изменением в заявке сведений о заявителе.

Лицо, передавшее право на заявку, утрачивает право на эту заявку и, следовательно, не имеет заинтересованности в оспаривании решения об отказе в государственной регистрации товарного знака по указанной заявке.

Согласно положениям пункта 1 статьи 1500 ГК РФ, пунктов 2.1, 5.1 Правил ППС основанием прекращения делопроизводства по возражению на решение Роспатента является отсутствие у лица на дату подачи возражения прав на заявку на регистрацию товарного знака. Следовательно, обстоятельством, юридически значимым для установления правомерности прекращения Роспатентом делопроизводства по возражению являются сведения о заявителе по состоянию на дату подачи возражения.

Роспатент, прекращая делопроизводство, правомерно руководствовался сведениями о заявителе по заявке, содержащимися в материалах административного дела на дату подачи возражения, а также пунктом 5.1 Правил ППС, положения которого не предусматривают рассмотрение по существу возражения на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака, поданного лицом, передавшим на дату подачи возражения указанное право иному лицу.

#### [Постановление президиума СИП от 13.10.2017 по делу № СИП-778/2016](#)

**Наличие принятого по результатам рассмотрения возражения решения Роспатента, не признанного недействительным судом, препятствует повторному рассмотрению того же возражения и вынесению по результатам такого рассмотрения еще одного решения.**

**Законодательством не предусмотрен приоритет собственноручной подписи над электронной.**

В Роспатент подано возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку.

Решением Роспатента возражение было удовлетворено, предоставление правовой охраны товарному знаку признано недействительным полностью.

Копия решения Роспатента направлена в адрес подателя возражения. Сведения о признании предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным внесены в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, о чем состоялась публикация на сайте Роспатента.

После этого подателю возражения поступило уведомление о том, что на основании резолюции руководителя Роспатента назначено повторное рассмотрение возражения. При этом в уведомлении указано, что в результате технического сбоя автоматизированной системы предыдущее решение



Роспатента ошибочно скреплено электронной цифровой подписью руководителя Роспатента и является недействительным.

По результатам повторного рассмотрения возражения Роспатентом принято решение об отказе в удовлетворении возражения.

Податель возражения, полагая, что принятие Роспатентом решения, вынесенного по результатам повторного рассмотрения возражения, при наличии вступившего в силу предыдущего решения об удовлетворении возражения, нарушает ее права и законные интересы, а действия Роспатента являются незаконными, обратился в суд.

Решением суда первой инстанции, оставленным в силе судом кассационной инстанции, требование удовлетворено: действия Роспатента признаны незаконными; суд обязал Роспатент аннулировать правовую охрану указанного товарного знака. При этом суды руководствовались следующим.

Подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ предусмотрено, что предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 ГК РФ.

Согласно пункту 2 статьи 1248 ГК РФ защита интеллектуальных прав в отношениях, связанных с оспариванием предоставления правовой охраны товарным знакам, осуществляется в административном порядке Роспатентом.

Решения Роспатента вступают в силу со дня принятия и могут быть оспорены в суде в установленном законом порядке.

Как усматривалось из материалов дела, решение Роспатента об удовлетворении возражения принято его руководителем. Указанное решение Роспатента оспорено не было, как и не было признано судом недействительным.

Более того, принятое решение Роспатента было разослано сторонам административного производства; в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации внесена соответствующая запись, о чем состоялась публикация на сайте Роспатента.

При этом ни нормами ГК РФ, ни Правилами ППС не предусмотрена возможность принятия Роспатентом повторного решения на основании повторного рассмотрения одного и того же возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку, когда по результатам рассмотрения такого возражения уже принято решение, утвержденное руководителем Роспатента.

При таких обстоятельствах наличие принятого по результатам рассмотрения возражения решения Роспатента, не признанного недействительным судом, препятствует повторному рассмотрению того же возражения и вынесению по результатам такого рассмотрения еще одного решения.

Действующее законодательство не наделяет Роспатент полномочиями, позволяющими признать решение, принятое по результатам рассмотрения возражения и утвержденное руководителем, недействительным, равно как и назначить повторное рассмотрение возражения, решение по которому уже вступило в силу.

Данный вывод также корреспондирует пункту 2 статьи 11 ГК РФ, согласно которому защита гражданских прав в административном порядке осуществляется лишь в случаях, предусмотренных законом.

При этом решения Роспатента о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку или об отказе в таком признании вступают в силу в соответствии с правилами статьи 1248 ГК РФ и могут быть оспорены в суде (пункт 4 статьи 1513 ГК РФ).

В соответствии с частью 4 статьи 34 АПК РФ полномочиями по проверке законности решений Роспатента, принятых по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку, наделен Суд по интеллектуальным правам.

Учитывая изложенное, действия Роспатента по признанию решения недействительным и назначение повторного рассмотрения возражения с последующим принятием решения являются не основанными на законе.

При этом довод заявителя кассационной жалобы о том, что решение Роспатентом не принималось, а скрепление этого решения электронной подписью руководителя обусловлено

произошедшим техническим сбоем автоматизированной системы, не принят во внимание, поскольку в материалах дела отсутствовали какие-либо доказательства, которые могли бы подтвердить технический сбой при принятии решения.

Также отклонен довод правообладателя о том, что электронная подпись на решении Роспатента поставлена в результате автоматического сбоя системы и не отражала действительную волю руководителя Роспатента, поскольку руководитель указал на это в отзыве на заявление по настоящему делу, подписанном собственноручно.

В статье 4 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» указано на недопустимость признания электронной подписи и (или) подписанного ею электронного документа не имеющими юридической силы только на основании того, что такая электронная подпись создана не собственноручно, а с использованием средств электронной подписи для автоматического создания и (или) автоматической проверки электронных подписей в информационной системе.

Кроме того, согласно статье 6 указанного Закона информация в электронной форме, подписанная квалифицированной электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, и может применяться в любых правоотношениях в соответствии с законодательством Российской Федерации, кроме случая, если федеральными законами или принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами установлено требование о необходимости составления документа исключительно на бумажном носителе.

Следовательно, законодательством не предусмотрен приоритет собственноручной подписи над электронной является несостоятельным.

Ссылка заявителя кассационной жалобы на неприменение судом первой инстанции положений пункта 1 статьи 1232 ГК РФ, согласно которым Роспатент может вносить изменения в сведения, относящиеся к государственной регистрации результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, для исправления очевидных и технических ошибок по собственной инициативе или по просьбе любого лица, предварительно уведомив об этом правообладателя, также отклонен, поскольку названная норма подлежит применению в случаях наличия в тексте документа очевидных и технических ошибок, между тем данное обстоятельство не доказано.

#### **[Постановление президиума СИП от 03.11.2017 по делу № СИП-69/2017](#)**

При оценке сходства товарных знаков следует учитывать, являются ли совпадающие элементы сильными или слабыми.

**Вероятность смешения товарных знаков зависит не только от степени сходства обозначений и однородности товаров, но и от степени известности товарного знака, степени его различительной способности, узнаваемости в глазах потребителей, от длительности использования этого знака, ценовой категории товаров, наличия у правообладателя серии товарных знаков, чем-либо объединенных (совпадение с серийным элементом повышает вероятность смешения).**

При оценке вероятности смешения обозначений, которые фактически используются и доводятся до потребителей, возможен учет фактически складывающихся ассоциативных связей, которые устанавливаются, как правило, путем опроса адресной группы потребителей.

При представлении результатов таких опросов в материалы дела, они подлежат оценке судом наряду с другими доказательствами как с точки зрения выводов, сделанных по результатам опроса мнения потребителей, так и с точки зрения использованной методики, круга опрошенных лиц, поставленных вопросов, предоставленных респондентам наглядных материалов и других обстоятельств.

**Само по себе отсутствие опросных листов респондентов не может свидетельствовать о недостоверности результатов социологических опросов.**

Правообладатель товарных знаков со словесным элементом «Лошадиная сила» обратился в Роспатент с возражением против предоставления правовой охраны товарному знаку «Лошадиная доза», мотивированным его несоответствием требованиям подпункта 1 пункта 3 и подпункта 2 пункта 6 статьи

1483 ГК РФ ввиду риска введения потребителей в заблуждение и наличия сходных до степени смешения товарных знаков с более ранним приоритетом, зарегистрированных в отношении однородных товаров.

Роспатент отказал в удовлетворении возражения, оставив в силе правовую охрану товарного знака.

Заявитель обратился в суд с требованием признать данное решение Роспатента недействительным.

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения судом кассационной инстанций, в удовлетворении требований отказано. При этом суды руководствовались следующим.

По результатам сравнения товарных знаков на предмет их сходства (тождества), суд первой инстанции подтвердил правомерность вывода Роспатента о том, что обозначения «Лошадиная доза» и «Лошадиная сила» являются устойчивыми словосочетаниями, семантическое значение которых свидетельствует об отсутствии подобия заложенных в них понятий и идей.

Исходя из того, что сравниваемые обозначения являются устойчивыми словосочетаниями, суд признал правомерным примененный Роспатентом подход по оценке этих обозначений на предмет сходства, предусматривающий анализ сходства всего обозначения в целом, а не отдельных его элементов.

При анализе сравниваемых обозначений суд также учитывал, что, несмотря на тождество словесных элементов «Лошадиная», ключевым в установлении наличия или отсутствия семантического сходства этих товарных знаков, является совпадение элементов обозначений, на которые падает логическое ударение. Логическое ударение в сравниваемых словосочетаниях падает на словесные элементы «сила» и «доза», поскольку они являются именами существительными (сильными элементами обозначений), а словесный элемент «Лошадиная» (слабый элемент сравниваемых обозначений) играет описательную роль, заключающуюся в раскрытии особых характеристик данных имен существительных.

С учетом этого обстоятельства суд пришел к выводу о слабой индивидуализирующей способности словесного элемента «Лошадиная», указав при этом, что дополнение словесного элемента «Лошадиная» словесными элементами «сила» и «доза» существенно изменяет первоначальное семантическое значение сравниваемых товарных знаков.

При этом суд установил, что имеющиеся в деле доказательства подтверждают факт широкого использования иными производителями обозначений, в состав которых входит словесный элемент «Лошадиная/Лошадиный» на дату приоритета оспариваемого товарного знака, что также ослабляет индивидуализирующую функцию данного словесного элемента и, как следствие, влияет на его дальнейшее восприятие потребителем.

В кассационной жалобе заявитель указывал на неправильное применение судом норм процессуального права, выразившееся в неверной оценке результатов социологического опроса, повлекшее принятие неправильного решения. В отношении этого довода суд кассационной инстанции отметил следующее.

То обстоятельство, что вопрос о наличии или отсутствии вероятности смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы, не означает, что соответствующий вопрос разрешается судом исходя лишь из собственного анализа сравниваемых обозначений без учета доказательств, представляемых лицами, участвующими в деле.

Вероятность смешения товарных знаков зависит не только от степени сходства обозначений и однородности товаров, но и в частности от степени известности товарного знака, степени его различительной способности, узнаваемости в глазах потребителей (постановление Президиума ВАС РФ от 18.07.2006 № 2979/06), от длительности использования этого знака, ценовой категории товаров, наличия у правообладателя серии товарных знаков, чем-либо объединенных (совпадение с серийным элементом повышает вероятность смешения) (постановление Президиума ВАС РФ от 18.07.2006 № 3691/06).

При оценке вероятности смешения обозначений, которые фактически используются и доводятся до потребителей, возможно учитывать и фактически складывающиеся ассоциативные связи, которые устанавливаются, как правило, путем опроса адресной группы потребителей.

При представлении результатов таких опросов в материалы дела, они подлежат оценке судом наряду с другими доказательствами как с точки зрения выводов, сделанных по результатам опроса мнения потребителей, так и с точки зрения использованной методики, круга опрошенных лиц, поставленных вопросов, предоставленных респондентам наглядных материалов и других обстоятельств.

Само по себе отсутствие опросных листов респондентов не может свидетельствовать о недостоверности результатов таких опросов.

При этом потребность в исследовании опросных листов респондентов может возникнуть при проверке заявления о фальсификации результатов социологических опросов, а также при установлении содержания поставленных перед респондентами вопросов и их последовательности при наличии соответствующих доводов и возражений лиц, участвующих в деле.

При этом выводы суда о порочности результатов социологического опроса в настоящем деле были основаны не только на отсутствии в материалах дела опросных листов респондентов. Так, суд установил, что исходя из поставленных перед респондентами вопросов, внимание опрашиваемых концентрировалось непосредственно на самих обозначениях без привязки к маркируемым товарам. Соответственно фактическое смешение товарных знаков в глазах потребителей этим опросом не устанавливалось.

Данное обстоятельство подтверждает обоснованность вывода суда о правомерности действий Роспатента по отклонению результатов социологического опроса исходя из следующего.

При рассмотрении дел об оспаривании решений Роспатента, принятых на основании подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ, учитываются имеющиеся или вероятные ассоциативные связи, возникающие у адресной группы потребителей в связи с обозреваемыми ими обозначениями, исходя из имеющихся в материалах дела доказательств.

При этом представленные доказательства должны свидетельствовать о возможности установить имеющиеся или вероятные ассоциативные связи именно той группы потребителей, которым адресованы товары, для которых обозначение заявлено на регистрацию или зарегистрировано.

Подобно этому при применении подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение через ассоциацию с иным производителем товара, основанную на предшествующем опыте, необходимо наличие доказательств, подтверждающих возникновение (и сохранение) у потребителей стойкой ассоциативной связи между самим товаром, маркированным соответствующим обозначением, и его предшествующим производителем.

Таким образом, социологический опрос будет отражать соответствующие действительности сведения, если он проводится исходя из восприятия обозначения рядовым, средним потребителем соответствующего товара в Российской Федерации – адресатом товаров, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак или испрашивается регистрация товарного знака.

#### [Постановление СИП от 08.11.2017 по делу № А40-240774/2015](#)

**Импортер оборудования, которое включено в Перечень оборудования и материальных носителей, используемых для свободного воспроизведения фонограмм и аудиовизуальных произведений в личных целях, обязан уплачивать средства на выплату вознаграждения, если не доказано, что ввозимое им оборудование и материальные носители технически не могут быть использованы для воспроизведения фонограмм и аудиовизуальных произведений в личных целях, и не используется таким образом на практике.**

Российский союз правообладателей обратился в суд с требованием о взыскании с импортера задолженности по уплате сбора для выплаты вознаграждения правообладателям за воспроизведение фонограмм и аудиовизуальных произведений в личных целях по статье 1245 ГК РФ.

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения судом апелляционной инстанции, исковые требования удовлетворены.

Не согласившись с данными судебными актами, ответчик подал кассационную жалобу, в которой помимо прочего ссылался на то, что суды ошибочно пришли к выводу о ввозе на территорию Российской Федерации именно потребительского оборудования, а не профессионального, поскольку из представленных в материалы дела истцом доказательств не следует, что поставленное оборудование является именно непрофессиональным, и имеет свойства воспроизведения.

Суд кассационной инстанции с данным доводом не согласился, отметив следующее.

Судами установлено, что спорное оборудование входит в перечень оборудования и материальных носителей, используемых для свободного воспроизведения фонограмм и аудиовизуальных произведений в личных целях, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 14.10.2010 № 829 (далее – Перечень).

Юридически значимым для целей определения вопроса о том, подлежат ли с ввозимого оборудования сбору средства для выплаты названного вознаграждения является вопрос отнесения / неотнесения этого оборудования к профессиональному в понимании, придаваемом этому термину нормами ГК РФ и Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 14.10.2010 № 829.

То есть для разрешения спора необходимо установить не то, что какое-либо оборудование отнесено его производителем к профессиональному, а то, что такое оборудование в силу своих конструктивных особенностей либо потребительских свойств не используется для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

В связи с этим импортер оборудования, включенного в Перечень, обязан уплачивать средства на выплату вознаграждения, пока не доказано (в том числе, правом предоставления суду таких доказательств обладает ответчик), что ввозимое им оборудование и материальные носители технически не могут быть использованы для воспроизведения фонограмм и аудиовизуальных произведений в личных целях, и не используется таким образом на практике.

Импортер, заявляя довод о том, что спорное оборудование и материальные носители, в отношении которых предъявлены иски, являются профессиональными, доказательств в подтверждение его обоснованности в суды не представил, и не указал, какие именно характеристики спорного оборудования не позволяют использовать его в личных целях.

#### [Постановление СИП от 30.11.2017 по делу № А12-69825/2016](#)

**Закон не устанавливает для лиц, участвующих в деле, обязанности по представлению в суд доказательств, находящихся в сети Интернет, только лишь в виде нотариального протокола осмотра доказательств.**

**Лицом, участвующим в деле, может быть самостоятельно зафиксирована находящееся в сети Интернет информация доступными ему средствами и представлена в материалы дела в виде скриншотов интернет-страниц, распечаток различных информационных ресурсов, распечаток электронной переписки и прочее, которая, в свою очередь, относится к числу письменных доказательств, однако которая, должна содержать дату фиксации информации (дату изготовления скриншота, дату распечатки сведений информационного ресурса и т.п.), а также должна быть заверена подписью представляющего ее лица (представителя).**

Истец обратился в суд с требованием о взыскании компенсации за доведение до всеобщего сведения фотографии на интернет-сайте ответчика без согласия правообладателя.

Решением суда первой инстанции в удовлетворении требования отказано.

Постановлением суда апелляционной инстанции требование удовлетворено.

Не согласившись с данным постановлением, ответчик подал кассационную жалобу, в которой, помимо прочего, указывал на то, что протокол осмотра сайта должен быть удостоверен нотариально, в противном случае он является недопустимым доказательством.

Суд кассационной инстанции постановление суда апелляционной инстанции оставил в силе, признав указанный довод ответчика необоснованным, отметив следующее.



Информация в сети Интернет имеет признаки электронного документа (пункт 2 статьи 434 ГК РФ, пункт 11.1 статьи 2 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»).

Хотя сама по себе информация, размещенная в сети Интернет, не отличается статичностью, в материалы дела такая информация представляется в распечатанном виде, что позволяет представляемые в материалы дела доказательства отнести к письменным.

Информация, полученная с использованием сети Интернет и представляемая для приобщения к материалам дела на бумажном носителе, в силу статьи 75 АПК РФ является письменным доказательством.

Статьей 78 АПК РФ регламентирован порядок осмотра и исследования письменных и вещественных доказательств по месту их нахождения, в процессе которых составляется протокол совершения отдельного процессуального действия с приложением фотоснимков, аудио- и видеозаписей.

Следовательно, лица, участвующие в деле, могут самостоятельно фиксировать находящуюся в сети Интернет информацию доступными им средствами и представлять ее в материалы дела в виде скриншотов интернет-страниц, распечаток различных информационных ресурсов, распечаток электронной переписки и прочее.

Однако такие носители должны содержать дату фиксации информации (дату изготовления скриншота, дату распечатки сведений информационного ресурса и т.п.), а также должны быть заверены подписью представляющего их лица (представителя).

При этом оценка письменных доказательств, полученных с использованием сети Интернет, на предмет их относимости к рассматриваемому делу производится судом исходя из содержащейся в них информации с учетом даты ее фиксации по общим правилам, применительно к предмету заявленных требований, обстоятельствам, подлежащим установлению в рамках конкретного спора. При этом подлежит исследованию наличие или отсутствие в такой информации сведений о фактах, подтверждающих или опровергающих обстоятельства, на которые лица, участвующие в деле, ссылаются как на основание своих доводов и возражений.

Однако если такая информация представляется одновременно с иском заявлением, она, очевидно, относится к периоду, предшествующему подаче иска, то есть относится к периоду доказывания, тогда как в случае, невозможности определения даты или периода размещения данной информации и ее фиксации, или когда такая информация представлена в материалы дела после обращения в суд, данные обстоятельства не позволяют суду признать соответствующие доказательства относимыми к периоду доказывания.

В случае, когда юридически значимой является дата размещения информации в сети Интернет, соответствующий носитель должен содержать и эту дату.

В силу пункта 18 статьи 35 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11.02.1993 № 4462-1 (далее - Основы) обеспечение доказательств относится к нотариальным действиям, совершаемым нотариусами.

Статьей 102 Основ установлено, что по просьбе заинтересованных лиц нотариус обеспечивает доказательства, необходимые в случае возникновения дела в суде или административном органе, если имеются основания полагать, что представление доказательств впоследствии станет невозможным или затруднительным.

Обеспечение доказательств, размещенных в сети Интернет, осуществляется путем их осмотра (статья 103 Основ) и фиксации посредством составления протокола с указанием в нем обстоятельств, обнаруженных при осмотре (пункт 45 приказа Министерства юстиции Российской Федерации от 15.03.2000 № 91 «Об утверждении Методических рекомендаций по совершению отдельных видов нотариальных действий нотариусами Российской Федерации»).

Нотариальный протокол осмотра доказательств является сам по себе письменным доказательством, отвечающим критерию допустимости.

Из изложенных норм права следует, что лицом, участвующим в деле, может быть самостоятельно зафиксирована находящаяся в сети Интернет информация доступными ему средствами, и представлена в материалы дела в виде скриншотов интернет-страниц, распечаток различных информационных

ресурсов, распечаток электронной переписки и прочее, которая, в свою очередь, относится к числу письменных доказательств, однако которая, должна содержать дату фиксации информации (дату изготовления скриншота, дату распечатки сведений информационного ресурса и т.п.), а также должна быть заверена подписью представляющего ее лица (представителя).

Вместе с тем, нотариальный протокол осмотра доказательств, являющийся также письменным доказательством, может быть выполнен нотариусом только по просьбе заинтересованных лиц, в случае, если имеются основания полагать, что представление доказательств впоследствии станет невозможным или затруднительным.

Тогда как закон не устанавливает для лиц, участвующих в деле, обязанности по представлению в суд доказательств, находящихся в сети Интернет, только лишь посредством нотариального протокола осмотра доказательств.

Учитывая, что протокол осмотра сайта, представленный истцом в материалы дела содержал дату фиксации информации, а также заверен подписью представляющего его лица (представителя), суд признал довод заявителя кассационной жалобы о том, что информация в сети Интернет, зафиксированная истцом, должна была быть в обязательном порядке заверена нотариусом, не соответствующим нормам материального и процессуального права.

### 3. Практика Палаты по патентным спорам<sup>4</sup>

#### [Решение 18.09.2017](#)

**Товарный знак «Мишки в лесу» признан общеизвестным с 01.03.2017 на имя ООО «Кондитерская фабрика «ПОБЕДА» в отношении товаров 30 класса МКТУ – «кондитерские изделия».**

#### [Решение от 19.09.2017](#)

**Отказано в признании «АГУША» общеизвестным товарным знаком.**

#### [Решение от 28.09.2017](#)

**Оставлена в силе правовая охрана товарного знака «Suzuki».**

Компанией «СУЗУКИ МОТОР КОРПОРЕЙШН» подано возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку «Suzuki».

Возражение мотивировано нарушением требований, установленных положениями статьи 1478 ГК РФ, поскольку правообладатель оспариваемого товарного знака не является юридическим лицом. Как следует из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания (далее – Реестр товарных знаков), правообладателем является компания «ДАНХАМ ИНВЕСТМЕНТ ИНК.» с местонахождением в Японии. Как указывал заявитель, юридические лица, учрежденные в Японии, подлежат обязательной регистрации в реестре юридических лиц Японии. Однако в реестре отсутствуют сведения о юридическом лице под таким наименованием.

Правообладатель считал возражение необоснованным и ссылался, в частности, на то, что регистрация оспариваемого товарного знака была осуществлена на имя компании «ДАНХАМ ИНВЕСТМЕНТ ИНК.» – юридическое лицо, учрежденное на Британских Виргинских Островах; адрес правообладателя товарного знака, указанный в свидетельстве на товарный знак, является адресом местонахождения офиса компании на территории Японии; указание не юридического адреса компании не является основанием для прекращения действия знака.

Коллегия пришла к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения возражения, правовая охрана товарного знака оставлена в силе. Коллегия исходила из следующего.

---

<sup>4</sup> Обзор подготовлен Кольздорф Марией Александровной, магистром частного права (РШЧП), LL.M. (Свободный университет Берлина).

Правообладателем доказан на дату приоритета оспариваемого знака факт существования и регистрации в качестве юридического лица, компания арендовала помещение по адресу, указанному в Реестре товарных знаков, соответственно доказана связь с адресом, указанным в этом реестре.

В отношении сомнений заявителя в подлинности и достоверности представленных к возражению документов отмечено, что в компетенцию Роспатента не входит проверка подлинности представленных участниками спора документов и достоверности приведенной в них информации. Доказательств, порочащих информацию, изложенную в перечисленных документах, лицом, подавшим возражение, не представлено. Учитывая изложенное, при отсутствии судебного опровержения подлинности документов, коллегия не нашла основания для исключения данных доказательств из перечня документов, учитываемых при рассмотрении спора в административном порядке.

#### [Решение от 28.09.2017](#)

#### **Признан недействительным патент «Электронная система для оплаты услуг».**

В Роспатент поступило возражение против выдачи патента на полезную модель, мотивированное тем, что совокупность признаков формулы полезной модели по оспариваемому патенту характеризует несколько устройств, которые не находятся в конструктивном единстве, а их совместное использование не приводит к созданию единого нового устройства с новой функцией; все существенные признаки данной полезной модели известны из более раннего патентного документа, поэтому она не соответствует условию охраноспособности «новизна».

Оспариваемый патент на полезную модель «Электронная система для оплаты услуг» выдан со следующей формулой:

«Электронная система оплаты услуг, включающая средство формирования, хранения и обработки данных о типах предоставляемых услуг, тарифах за предоставляемые услуги и платежеспособности абонентов, владеющих мобильными терминалами сотовой связи, каждый из которых включает средство формирования на экране конкретного мобильного терминала двумерного кода, содержащего сведения о персональных данных абонента, включающих его индивидуальный номер и сумму, хранящуюся на лицевом счете абонента, при этом каждый мобильный терминал сотовой связи предназначен для формирования запроса, направляемого в средство формирования, хранения и обработки данных о типах предоставляемых услуг, которое обеспечивает генерацию цифробуквенной шифропоследовательности конкретному мобильному терминалу сотовой связи, после приема которой на экране мобильного терминала средство формирования двумерного кода формирует двумерный код, который с помощью считывающего устройства распознается с экрана терминала сотовой связи и передается в виде сигнала разрешения исполнительному устройству, предоставляющему соответствующую услугу.»

Коллегия пришла к выводу о наличии оснований для удовлетворения возражения, руководствуясь следующим.

Из положений пункта 1 статьи 1351 ГК вытекает, что не охраняется в качестве полезной модели техническое решение, относящееся к нескольким устройствам.

Патентное законодательство определяет устройство как конструкцию или изделие (см. пункт 10.4.1 Административного регламента исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на изобретение и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на изобретение, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2008 № 327). Исходя из аналогии закона, данное определение применимо и к полезным моделям.

Как следует из формулы полезной модели по оспариваемому патенту, решение «Электронная система оплаты услуг» содержит средство формирования, хранения и обработки данных о типах и тарифах предоставляемых услуг, мобильные терминалы сотовой связи, считывающее устройство и исполнительное устройство.

Согласно описанию полезной модели по оспариваемому патенту в качестве мобильного терминала сотовой связи применяется мобильный сотовый телефон с соответствующим программным обеспечением, позволяющим хранить, получать, отправлять и обрабатывать информацию.

В качестве средства формирования, хранения и обработки данных о типах и тарифах предоставляемых услуг применяется сервер. В качестве считывающего устройства применяются устройства, обеспечивающие возможность считывания информации с экрана мобильного телефона и передачи данной информации в соответствующее исполнительное устройство для предоставления услуги.

Такие устройства, как средство формирования, хранения и обработки данных о типах и тарифах предоставляемых услуг, мобильные терминалы сотовой связи, считывающее устройство и исполнительное устройство, входящие в состав заявленного решения, могут быть связаны между собой посредством канала передачи данных, а их взаимодействие осуществлено при использовании определенного программного обеспечения. Однако данное обстоятельство не говорит об их конструктивном единстве.

Соответственно, объединение данных устройств в электронную систему для оплаты услуг обусловлено, как следует из формулы и описания полезной модели по оспариваемому патенту, не конструкторской доработкой этих устройств, а лишь использованием программного продукта (управляющей программы), определяющего возможность взаимодействия указанных выше устройств в рамках заданного алгоритма.

При создании «Электронной системы оплаты услуг» каждое из используемых устройств, входящих в состав данной системы, реализует присущее ему функциональное назначение, которое сохраняется вне зависимости от того, находятся ли остальные устройства в работоспособном состоянии. То есть возможность реализации назначения оспариваемого решения напрямую обусловлена функциями входящих в него средств.

Причём в формуле и описании оспариваемого патента нет каких-либо сведений о том, что указанные устройства при включении их в состав оспариваемого решения претерпели какие-либо конструктивные изменения или доработки, которые позволили бы создать единую конструкцию или изделие из этих устройств.

Таким образом, решение по оспариваемому патенту в том виде, как оно представлено в формуле полезной модели по оспариваемому патенту, не характеризует одно устройство, а включает совокупность устройств, предназначенных для совместного использования в составе этого решения.

С учетом изложенного возражение содержит доводы, позволяющие признать решение по оспариваемому патенту, относящимся к решению, которое не охраняется в качестве полезной модели согласно пункту 1 статьи 1351 ГК РФ.

Анализ довода, касающегося оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

По мнению патентообладателя в возражении не подтверждена дата, с которой источник информации стал общедоступен. Однако источник информации относится к патентным документам и, соответственно, датой, определяющей включение данного источника информации в уровень техники, является указанная на нем дата опубликования.

В патентном документе описывается система обработки билетной информации, включающая операции по оплате услуг с использованием электронных средств обработки информации, и соответственно, представляет собой электронную систему для оплаты услуг, т.е. является средством того же назначения, что и решение по оспариваемому патенту.

Система по патентному документу содержит средство формирования, хранения и обработки данных о типах предоставляемых услуг, тарифах за предоставляемые услуги и платежеспособности абонентов, владеющих мобильными терминалами сотовой связи. Мобильный терминал представляет собой сотовый мобильный телефон и включает средство формирования на его экране двумерного кода. При этом каждый мобильный терминал сотовой связи предназначен для формирования запроса, направляемого в средство формирования, хранения и обработки данных о типах предоставляемых услуг, которое обеспечивает генерацию цифрового сигнала конкретному мобильному терминалу сотовой

связи (электронным системам передачи конфиденциальной информации имманентно присуще наличие сигнала в виде цифробуквенной шифропоследовательности).

После приема указанного сигнала на экране мобильного терминала средство формирования двумерного кода формирует двумерный код, который с помощью считывающего устройства распознается с экрана терминала сотовой связи и передается в виде сигнала разрешения исполнительному устройству, предоставляющему соответствующую услугу.

При этом в материалах патентного документа не раскрыты признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту, характеризующие двумерный код, который содержит сведения о персональных данных абонента, включающих его индивидуальный номер и сумму, хранящуюся на лицевом счете абонента.

В возражении указано на несущественность указанных выше признаков, поскольку в описании к оспариваемому патенту отсутствуют сведения о причинно-следственной связи данных признаков с техническими результатами, а именно, с расширением технологических возможностей, упрощением конструкции и мобильностью.

С данным мнением коллегия согласилась, поскольку в описании полезной модели по оспариваемому патенту отсутствует подтверждение влияния указанных признаков на приведенные выше технические результаты. Кроме того, указанные выше признаки характеризуют лишь содержание передаваемой информации и, соответственно, не отражают каких-либо технических особенностей заявленной системы.

Исходя из вышеизложенного техническому решению по патентному документу присущи все существенные признаки системы по оспариваемому патенту и, соответственно, возражение содержит доводы, позволяющие признать полезную модель по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности «новизна».

[Решение от 23.10.2017](#)

**Отказано в признании «АКАI» общеизвестным товарным знаком.**

[Решение от 31.10.2017](#)

**Предоставление правовой охраны товарному знаку «АЕВИТ» признано недействительным.**

В Роспатент подано возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку «АЕВИТ», мотивированное тем, что регистрация товарного знака была произведена в нарушение требований, установленных пунктами 1 и 3 статьи 1483 ГК РФ.

Доводы возражения сводились к тому, что оспариваемый товарный знак воспроизводит наименование витаминного комплекса «АЕВИТ», ставшего известным на территории СССР с 1974 года, вошедшего в специализированную справочную литературу и в течение длительного времени в период ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака выпускавшегося различными производителями, в силу чего он характеризует приведенные в его перечне товаров товары 03 класса МКТУ, указывая на их состав и соответствующие этому составу свойства (на наличие в составе витаминного комплекса с лечебно-косметическими свойствами), а также способен ввести в заблуждение потребителя относительно состава и свойств соответствующих товаров 03 класса МКТУ, в составе которых отсутствует такой витаминный комплекс, и противоречит общественным интересам, поскольку ложное указание на наличие в составе товаров витаминного комплекса может причинить вред здоровью человека, став причиной отравлений или гипервитаминоза.

Правообладатель в своем отзыве указывал на то, что оспариваемый товарный знак не является воспроизводящим наименование витаминного комплекса «АЕВИТ», а является в отношении соответствующих товаров 03 класса МКТУ фантазийным обозначением, способным породить лишь ассоциации и домысливание, но не подпадающим ни под одно из оснований для отказа в регистрации товарного знака, о чем свидетельствует факт его государственной регистрации на имя правообладателя по результатам проведенной в установленном порядке экспертизы данного обозначения.

Коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом решения об удовлетворении возражения, исходя из следующего.



Список лекарственных средств, разрешенных к медицинскому применению, приложенный к приказу Минздрава СССР от 14.06.1974 № 552 «О разрешении к медицинскому применению новых лекарственных средств», содержит в себе указание, в частности, на витаминный препарат «АЕВИТ».

Данный витаминный комплекс упоминался в период ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака в специализированной справочной литературе.

В Государственном реестре лекарственных средств в период ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака были зарегистрированы витаминные препараты с наименованием «АЕВИТ» на имя целого ряда различных производителей, в том числе на имя лица, подавшего возражение.

То есть, витаминный комплекс под наименованием «АЕВИТ» активно выпускался различными производителями и, как следствие, получил широкую известность задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака среди советских и позже российских потребителей.

Таким образом, оспариваемый товарный знак воспроизводит наименование витаминного комплекса «АЕВИТ», ставшего известным потребителям в период ранее даты приоритета этого товарного знака.

При этом соответствующие товары 03 класса МКТУ (косметические и парфюмерные изделия, средства личной гигиены и бытового назначения) вполне могут содержать в своем составе витаминный комплекс, придающий таким товарам определенные свойства, обеспечивающие лечебно-профилактическое воздействие, например, на кожу человека, питая ее витаминами при использовании косметических и парфюмерных изделий и средств личной гигиены, а также для лечебно-профилактической защиты кожи рук человека от негативного воздействия после использования средств бытового назначения и т.п. Данное обстоятельство подтверждается, в частности, фактами наличия в составе таких товаров 03 класса МКТУ, согласно результатам лабораторных исследований, витаминного комплекса (АЕ).

Принимая во внимание вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для признания оспариваемого товарного знака обозначением, характеризующим товары 03 класса МКТУ, для которых ему была предоставлена правовая охрана, а именно указывающим на их состав и свойства, то есть не соответствующим требованиям подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ в отношении таких товаров, содержащих витаминный комплекс.

Исходя из указанного обстоятельства, оспариваемый товарный знак способен также ввести в заблуждение потребителя относительно состава и свойств иных товаров, не содержащих витаминный комплекс, то есть является не соответствующим требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ в отношении этих товаров.

В свою очередь, относительно доводов возражения о том, что оспариваемый товарный знак противоречит общественным интересам, отмечено, что в соответствии со статьей 6 quinquies (В.3) Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 знак не может рассматриваться как противоречащий публичному порядку по той единственной причине, что он не соответствует какому-либо положению законодательства о знаках, за исключением случая, когда само это положение касается публичного порядка.

Исходя из этого наличие оснований для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ (неохраноспособным) в отношении одних товаров и требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ (способным ввести в заблуждение потребителя относительно товара) в отношении других товаров не позволяет рассматривать данный товарный знак как противоречащий публичному порядку (подпункт 2 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ).

В отношении довода возражения о том, что наличие в составе товаров правообладателя соответствующего витаминного комплекса может причинить вред здоровью человека, став причиной отравлений или гипервитаминоза, отмечено, что коллегия не располагает какими-либо документами, которые свидетельствовали бы об установленном тем или иным компетентным органом факте наличия такой опасности для общества.

## Удовлетворено возражение против правовой охраны товарного знака «Milk Monster».

В Роспатент поступило возражение против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации «Milk Monster» в отношении всех товаров 09, 11, 21 классов МКТУ, поданное Монстр Энерджи Компани, США. Возражение мотивировано тем, что охрана предоставлена в нарушение требований подпункта 1 пункта 3 и подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

Приведенные в возражении доводы сводятся к следующему: оспариваемый знак сходен до степени смешения с товарными знаками и заявленными обозначениями, принадлежащими Монстр Энерджи Компани; сходство оспариваемого и противопоставленных товарных знаков обусловлено тождеством индивидуализирующих словесных элементов «MONSTER» сравниваемых обозначений, при этом указанные элементы положены в основу принадлежащей Монстр Энерджи Компани серии товарных знаков, хорошо известных потребителю; товарный знак, содержащий словесный элемент «MONSTER», может восприниматься потребителем как продолжение серии знаков компании Монстр Энерджи Компани и расширение ассортимента ее продукции; наличие в оспариваемом знаке дополнительного элемента «MILK» не меняет смысловое значение словесного элемента «MONSTER», поскольку слово «MILK» является уточнением или дополнением к основному элементу, и может восприниматься как характеризующее какой-то отдельный вид товаров; приведенные в перечне оспариваемого товарного знака товары и товары, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, являются однородными, поэтому существует принципиальная возможность возникновения у потребителя не соответствующего действительности представления о принадлежности товаров/услуг, маркированных оспариваемым товарным знаком, компании Монстр Энерджи Компани; потребитель будет введен в заблуждение в отношении изготовителя, места производства товаров и места нахождения их изготовителя, поскольку, принимая во внимание популярность и известность обозначения «MONSTER» / «МОНСТР» на российском рынке для различных безалкогольных напитков и сопутствующих товаров, потребители привыкли ассоциировать обозначения, содержащие это слово, с именем компании Монстр Энерджи Компани, с ее продукцией и деятельностью.

Коллегия пришла к выводу о наличии оснований для удовлетворения возражения в части, признания предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку недействительным частично в отношении товаров 11, 21 классов МКТУ.

Входящие в состав оспариваемого знака словесные элементы «Milk» и «Monster» являются лексическими единицами английского языка. В переводе на русский язык слово «milk» означает «молоко; молочный», а слово «monster» переводится как «урод; изверг, чудовище; монстр; что-либо громадное». С учетом изложенного обозначение «Milk Monster» воспринимается в значении «Молочный монстр», т.е. как фантазийное. При этом, исходя из приведенных в перечне оспариваемого товарного знака товаров 09, 11, 21 классов МКТУ, оспариваемый товарный знак предназначен для маркировки товаров, связанных молоком. Для таких товаров словесный элемент «Milk» является слабым, поскольку указывает на назначение товарного знака.

Вместе с тем, исходя из требований пункта 4.2.1.3 Методических рекомендаций по проверке заявленного обозначения на тождество и сходство, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 №197, при экспертизе словесных обозначений необходимо учитывать сходство именно сильных элементов.

В данном случае сильным элементом оспариваемого товарного знака является фантазийный словесный элемент «Monster».

При этом словесный элемент «Monster» также является и основным индивидуализирующим элементом противопоставленных товарных знаков лица, подавшего возражение. Так, в противопоставленном товарном знаке слово «Monster» является единственным элементом, а в противопоставлениях со словесным элементом «Monster energy» (в переводе означает «Энергия монстра») именно на слово «Monster» падает логическое ударение, а, следовательно, именно на нем акцентируется внимание потребителей в первую очередь.

Таким образом, поскольку в основу оспариваемого товарного знака «Milk Monster» и противопоставленных товарных знаков положен сильный словесный элемент «MONSTER», выполняющий основную индивидуализирующую функцию в сравниваемых обозначениях, можно сделать вывод о наличии их ассоциирования друг с другом в целом, что обуславливает вывод о сходстве сопоставляемых товарных знаков.

Вместе с тем, учитывая требования пункта 6 статьи 1483 ГК РФ, вывод о сходстве до степени смешения между сравниваемыми товарными знаками возможно сделать только в случае их совместной встречаемости в гражданском обороте при сопровождении однородных товаров и услуг.

Однородность установлена в отношении части товаров 11, 21 классов МКТУ.

Установленное сходство сравниваемых товарных знаков, а также однородность части сопоставляемых товаров обуславливает вывод об их ассоциировании в целом, несмотря на отдельные отличия, а, следовательно, об их сходстве до степени смешения друг с другом в соответствии с требованиями пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

В части доводов возражения о несоответствии оспариваемого знака требованиям, установленным подпунктом 1 пунктом 3 статьи 1483 ГК РФ, отмечено следующее.

Оспариваемый знак «Milk Monster» включает в свой состав словесные элементы с определенным смысловым значением («Молочный монстр»), которое в целом носит фантазийный характер в отношении всех указанных в перечне регистрации товаров. Следовательно, оспариваемый товарный знак не способен вызывать не соответствующих действительности представлений ни о товаре, ни о месте его происхождения.

Вместе с тем вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно производителя товара, может быть сделан в том случае, если однородные товары, маркированные спорным обозначением, имеют совместную встречаемость в гражданском обороте с товарами иного лица, и у потребителя сложилась устойчивая ассоциация об их принадлежности этому лицу.

В материалах возражения отсутствуют какие-либо документы, свидетельствующие о том, что потребитель вводится в заблуждение относительно лица, производящего товары под оспариваемым товарным знаком «Milk Monster», и воспринимает его в качестве товарного знака компании Монстр Энерджи Компани, в отношении товаров 09, 11, 21 классов МКТУ.

Представленные в материалах возражения распечатки из сети Интернет о деятельности компании Монстр Энерджи Компани не свидетельствуют о том, что данное лицо осуществляло на территории Российской Федерации деятельность по производству и реализации товаров 09, 11, 21 классов МКТУ. Из этих распечаток, большая часть которых представлена на английском языке без перевода, усматривается, что компания Монстр Энерджи Компани, являясь производителем энергетических напитков и различной сувенирной продукции (в том числе одежды, аксессуаров), активно продвигает эту продукцию в рамках мероприятий, связанных с гонками на различных транспортных средствах, концертах и конвенциях. При этом вся информация о приведенных в представленных распечатках мероприятиях спортивной направленности не касается территории Российской Федерации.

Лицом, подавшим возражение, представлено несколько фотографий витрин с напитками, на которые нанесен товарный знак «Monster energy», однако из этих документов не представляется возможным усмотреть, что на дату приоритета оспариваемого товарного знака, потребители ассоциировали обозначение «Milk Monster» исключительно с компанией Монстр Энерджи Компани.

В связи с изложенным отсутствуют основания для вывода о способности оспариваемого товарного знака вводить потребителя в заблуждение относительно производителя товаров.

### [Решение о 10.11.2017](#)

**Предоставление правовой охраны товарному знаку «ПОЛЕВАЯ РОМАШКА» признано недействительным в отношении товаров 30 класса МКТУ – кондитерские изделия.**

В Роспатент поступило возражение, поданное ОАО «РОТ ФРОНТ», против предоставления правовой охраны товарному знаку «ПОЛЕВАЯ РОМАШКА» в отношении кондитерских изделий. Возражение мотивировано тем, что охрана предоставлена в нарушение пункта 3 статьи 6 Закон РФ от

23.09.1992 № 3520-I «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее – Закон о товарных знаках), согласно которому не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, в частности, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Доводы возражения сводились к тому, что ОАО «РОТ ФРОНТ» является производителем конфет «РОМАШКА» как минимум с 1933 г., производство носило интенсивный характер, данные конфеты широко представлены по всей России и в странах ближнего и дальнего зарубежья; у фабрики «РОТФРОНТ» имелась серия товарных знаков «РОМАШКА»/«РОМАШКИ» на дату приоритета оспариваемого товарного знака, наименование кондитерской продукции «РОМАШКА» вызывает в сознании потребителя представление о высоком качестве данной продукции и о конкретном изготовителе данной продукции, то есть, словесное обозначение «РОМАШКА» в отношении кондитерской продукции вызывает в сознании потребителя устойчивую ассоциативную связь с конкретным товаром - конфетами «РОМАШКА», производимыми фабрикой ОАО «РОТ ФРОНТ»; слово «РОМАШКА» имеет словарное значение и семантически не связано с кондитерскими изделиями, а поэтому изначально обладало и обладает высокой различительной способностью в отношении кондитерских изделий и потому обозначение «ПОЛЕВАЯ РОМАШКА» без труда может вызвать смешение с товаром под обозначением «РОМАШКА» и ее изготовителем; поскольку товарные знаки «РОМАШКА»/«РОМАШКИ» и «ПОЛЕВАЯ РОМАШКА» используются и зарегистрированы в отношении идентичных товаров (кондитерские изделия), следовательно, вероятность их смешения и введения потребителей в заблуждение значительно выше; основное логическое ударение в словосочетании «ПОЛЕВАЯ РОМАШКА» падает на словесный элемент «РОМАШКА», который имеет самостоятельное семантическое значение, не связанное с кондитерскими изделиями – цветок РОМАШКА, и потому несет основную смысловую нагрузку, словесный элемент «ПОЛЕВАЯ» выступает в качестве второстепенного элемента, характеризующего основное слово.

В отзыве на возражение правообладатель указывал на то, что оспариваемый товарный знак не вводил и не вводит потребителей в заблуждение относительно товара и его производителя, поскольку не доказано наличие прочной и явной ассоциативной связи между товарным знаком «РОМАШКА» и ОАО «РОТ ФРОНТ»; лицо, подавшее возражение, ссылается на материалы, которые свидетельствуют только об известности и репутации ОАО «РОТ ФРОНТ», а не конкретной продукции, которую оно производит (награды, полученные ОАО «РОТ ФРОНТ» не относятся к конфетам «РОМАШКА»), при том, что с 30-х годов 20-го века конфеты «РОМАШКА» производились многими кондитерскими предприятиями Советского Союза, и продолжают производиться в ныне независимых государствах; имеет место размывание связи «товарный знак-производитель», являющееся следствием производства конфет «РОМАШКА» по лицензии несколькими кондитерскими предприятиями, вследствие чего «РОМАШКА» воспринимается не как товарный знак конкретного производителя, а как рецептура конфет, известная с детства и производимая разными кондитерскими фабриками.

Коллегия пришла к выводу о наличии оснований для удовлетворения возражения по следующим причинам.

Анализ оспариваемого обозначения показал, что оно не содержит в своем составе ложных или способных ввести потребителя в заблуждение элементов. Вместе с тем, существует вероятность введения потребителя в заблуждение через ассоциации, связанные с иным лицом (лицами), а не правообладателем

оспариваемого товарного знака, что обусловлено предшествующими знаниями потребителя об обозначении.

Возникновение указанных ассоциаций стало возможным в силу интенсивного использования до даты приоритета оспариваемого товарного знака сходного с ним словесного обозначения при производстве однородных товаров и продвижении их на российском потребительском рынке.

Оспариваемый товарный знак «ПОЛЕВАЯ РОМАШКА» является сходным до степени смешения с обозначением «РОМАШКА», используемым лицом, подавшим возражение, в отношении однородных товаров, что определяется на основании следующих признаков.

Фонетическое сходство знаков обусловлено полным фонетическим вхождением одного обозначения в другое. Что касается семантического сходства обозначений, то оно обусловлено тем, что добавление к слову «Ромашка» определения «полевая» в оспариваемом знаке не вызывает ассоциаций, существенно отличающихся от ассоциаций с ромашкой как цветком, растущим в поле, в саду, на лугу. Визуальный признак сходства словесных обозначений относится к второстепенным признакам, не влияющим на вывод о сходстве знаков.

Материалы возражения свидетельствуют о том, что кондитерские изделия, маркированные оспариваемым товарным знаком «ПОЛЕВАЯ РОМАШКА», способны восприниматься потребителем как товары, произведенные лицом, подавшим возражение, либо под его контролем, и благодаря интенсивному

использованию сходного с ним обозначения могут ассоциироваться с ОАО «РОТФРОНТ», а не с правообладателем оспариваемого товарного знака.

Обозначение «РОМАШКА» использовалось и используется для маркировки кондитерских изделий (конфет), которые являются однородными товарам, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак.

В отношении довода правообладателя о том, что с 30-х годов 20-го века конфеты «РОМАШКА» производились многими кондитерскими предприятиями Советского Союза и продолжают производиться в ныне независимых государствах, отмечено, что материалы отзыва правообладателя не содержат сведений о выпуске конфет «РОМАШКА» другими производителями до даты приоритета оспариваемого знака.

В отношении довода правообладателя о практике регистрации Роспатентом товарных знаков, включающих слово «РОМАШКА», то коллегия не может принять его во внимание, поскольку при регистрации товарных знаков учитываются конкретные обстоятельства по каждому делу в отдельности.

В связи с указанным регистрацией оспариваемого товарного знака, а также возможная последующая деятельность под этим обозначением в области производства однородных товаров способны ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров.

#### [Решение от 20.11.2017](#)

**Отказано в признании «ENERGIZER» общеизвестным товарным знаком.**

#### [Решение от 20.11.2017](#)

**Товарный знак «Махеев» признан общеизвестным с 01.09.2016 на имя АО «Эссен Продакшн АГ» в отношении товаров 30 класса МКТУ – «майонез, кетчуп».**

#### [Решение от 20.11.2017](#)

**Предоставление правовой охраны комбинированному товарному знаку со словесным элементом «ФРЕКЕН БОК» признано недействительным.**

В Роспатент подано возражение против предоставления правовой охраны комбинированному товарному знаку со словесным элементом «ФРЕКЕН БОК», мотивированное несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям, установленным пунктом 9 статьи 1483 ГК РФ (пункт 2 статьи 7 Закона о товарных знаках).

Лицо, подавшее возражение обосновывало свою заинтересованность тем, что оно имеет исключительную лицензию на использование частей аудиовизуального произведения – мультипликационного фильма «Карлсон вернулся» (Киностудия «Союзмультфильм» 1970 г.), а именно: зафиксированного в визуальном ряде персонажа «Фрекен Бок». По его мнению, регистрация товарного знака нарушает его исключительные права, т.к. каких-либо прав на использование персонажа «Фрекен Бок» для регистрации оспариваемого товарного знака правообладателю предоставлено не было.

По результатам рассмотрения данного возражения Роспатентом было принято решение об удовлетворении возражения, предоставление правовой охраны товарному знаку признано недействительным.



Не согласившись с этим решением, правообладатель обратился в Суд по интеллектуальным правам, который решение Роспатента отменил и обязал повторно рассмотреть возражение (дело № СИП-414/2016). Суд указал, что Роспатент при рассмотрении возражения не установил обладателя исключительных авторских прав на аудиовизуальное произведение «Карлсон вернулся», персонаж которого предположительно использован в спорном товарном знаке, как на дату приоритета оспариваемого товарного знака (с целью проверки наличия согласия на регистрацию такого товарного знака), так и на дату подачи возражения (с целью проверки заинтересованности лица, подавшего возражение). Суд указал, что лицами, наделенными правом на подачу возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку по пункту 2 статьи 7 Закона о товарных знаках (в редакции, действовавшей на дату подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака), так и подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ, являются только правообладатели известных в Российской Федерации произведений, а также их правопреемники.

Учитывая это, наличие у иных лиц (в том числе лицензиатов) интереса в использовании соответствующего обозначения не свидетельствует о возможности признания лица заинтересованным в подаче возражения по указанным основаниям. Полномочия лицензиатов по защите своих прав в статье 1254 ГК РФ носят ограниченный характер.

Кроме того, суд указал, что при рассмотрении возражения, поданного на основании пункта 2 статьи 7 Закона о товарных знаках, необходимо установить: что в оспариваемом товарном знаке используется персонаж, который обладал охраноспособностью ранее даты подачи заявки на регистрацию товарного знака; что у правообладателя оспариваемого товарного знака отсутствует согласие правообладателя произведения либо его правопреемника на использование такого объекта.

При новом рассмотрении возражения правообладатель представил дополнительные пояснения, в которых указал на отсутствие заинтересованности у лица, подавшего возражение, а также на то, что обозначение, зарегистрированное в качестве товарного знака, не является переработкой персонажа «Фрекен Бок» из мультфильма «Карлсон вернулся», а является полностью самостоятельным произведением, созданным на основании исходных данных, содержащихся в повести в переводе Л.З. Лунгиной «Карлсон, который живет на крыше, опять прилетел».

Лицо, подавшее возражение, пояснило, что понятие «заинтересованное лицо» в законодательстве не определено. На основании договора лицо, подавшее возражение, обладает исключительной лицензией на персонаж «Фрекен Бок» и правом на разрешение использования этого персонажа с момента заключения договора. Производителем и правообладателем данного мультфильма является «Союзмультфильм», поэтому в соответствии с пунктом 2 статьи 7 Закона о товарных знаках заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака без согласия обладателя авторского права или его правопреемников. Согласно п.12 Обзора Президиума ВС РФ от 23.09.2015 правами на персонажи обладает ФГУП «Фильмофонд киностудии «Союзмультфильм». Разрешения на использование персонажа ФГУП «Фильмофонд киностудии «Союзмультфильм» лицу, подавшему возражение, не выдавал.

При повторном рассмотрении возражения коллегия исходила из того, что лицо, подавшее возражение, имеет заинтересованность в оспаривании регистрации товарного знака, сославшись на заключенный с правообладателем лицензионный договор, действовавший на дату подачи возражения, по которому лицу, подавшему возражение, предоставлена исключительная лицензия на использование частей аудиовизуального произведения – мультипликационного фильма «Карлсон вернулся», заинтересованность лицензиата – обладателя исключительной лицензии в подаче возражения отмечена в [определении ВС РФ от 22.09.2017 № 300-ЭС17-10477 по делу № СИП-414/2016](#).

Анализ персонажа «Фрекен Бок», как динамического образа, в мультфильме «Карлсон вернулся» и оспариваемого товарного знака показал, что образ персонажа «Фрекен Бок» в сравниваемых объектах узнаваем и известен, поскольку присутствуют одни и те же характерные конкретные черты. Кроме того, словесный элемент «Фрекен БОК» оспариваемого товарного знака подчеркивает заложенный в него образ персонажа «Фрекен Бок» известного произведения.

Поскольку в материалах заявки отсутствовало соответствующее согласие от какого-либо автора или иного правообладателя, коллегия пришла к выводу о наличии основания для удовлетворения возражения.

#### IV. ЛИТЕРАТУРА<sup>5</sup>

[Вестник экономического правосудия. Октябрь 2017.](#)

Е.А.Некеров. Защита неимущественного права на наименование некоммерческой организации.

[Вестник экономического правосудия. Ноябрь 2017.](#)

Е.А.Останина. О защите имени и псевдонима

[Закон. Октябрь 2017.](#)

Н.В.Иванов. Компенсация за нарушение исключительного права: проблемы определения размера ответственности.

[Хозяйство и право. Сентябрь 2017.](#)

А.Ворожевич. Право преждепользования: сущность, объем, проблемы доказывания.

[Хозяйство и право. Октябрь 2017.](#)

Э.Гаврилов. Свободное цитирование.

[Хозяйство и право. Ноябрь 2017.](#)

Н.Щербак. Феномен распоряжения исключительным авторским правом.

[Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. Сентябрь 2017.](#)

**А. Амбарян.** Субъекты интеллектуальных прав на сложные объекты.

**Ю. Брумштейн.** Отзыв научных статей: правовые основы и практика деятельности.

**А. Лукка.** О правовом режиме видеозаписи исполнения музыкальных и литературных произведений.

**В. Глоница.** Использование гиперссылок на контент, размещенный в сети Интернет в нарушение норм авторского права.

**С. Чекмарев.** Природа договоров о выплате вознаграждения за использование фонограмм, заключаемых аккредитованной организацией.

**В. Савина.** Введение в авторское право Южной Кореи: основные положения законодательства и особенности правоприменения.

**А. Ренкель.** Псевдоним в законе.

[Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. Октябрь 2017.](#)

**Н. Иванов.** Правовая охрана театральные постановок: современное состояние и предстоящие изменения

**В. Калятин.** Определение автора произведения в авторском праве стран англосаксонской системы

**О. Луткова.** Договор отчуждения исключительных прав и лицензионный договор в трансграничных авторских отношениях

**В. Савина.** Медиация в сфере интеллектуальной собственности: возможности и перспективы применения.

**И. Шугурова.** Нарушение исключительных прав в Интернете: вопросы коллизионного регулирования.

**Д. Веденина.** Закон об онлайн-кинотеатрах: обзор нововведений для аудиовизуальных сервисов.

**А. Чурилов.** Правовое регулирование интеллектуальной собственности в игровой индустрии.

---

<sup>5</sup> Обзор подготовлен Амбаряном А.Г., аспирантом отдела гражданского законодательства и процесса Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ.

[Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. Ноябрь 2017.](#)

**А. Серго.** Что страшнее: пиратство или борьба с ним?

**А. Гурко.** Пиратство и майнинг

**О. Луткова.** Договор отчуждения исключительных прав и лицензионный договор в трансграничных авторских отношениях.

**В. Нагородская.** К вопросу о совместимости свободных (открытых) лицензий и возможности их использования в технологии Blockchain.

**В. Савина.** Актуальные тенденции развития авторского права в цифровую эпоху.

[Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. Сентябрь 2017.](#)

**В. Евстафьев, Л. Хитрова.** Использование отчетной научно-технической документации для проведения патентных исследований.

**В. Красовский.** Объективность отчетно-статистической информации – основа оценки динамики развития сферы ИС.

**И. Волкова.** «Специалисты» и «эксперты» в спорах о нарушении исключительных прав.

**А. Сухарева, Р. Туркин.** Непрактикующие лица: патентные тролли или потерпевшие от нарушения патентообладателя?

**И. Гвоздецкая, С. Майкова, Д. Окунев.** Российский рынок инжиниринга: перспективы развития в контексте мировых трендов.

**Р. Абжалимов.** О коммерциализации единой технологии, разработанной без государственного финансирования в строительной отрасли.

[Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. Октябрь 2017.](#)

**М. Эпштейн.** Может ли товарный знак быть признанным сходным до степени смешения с международным непатентованным наименованием?

**Д. Загуляев.** Рационализаторская деятельность в машиностроении: локальный нормативный акт.

**А. Сухарева, Р. Туркин.** Непрактикующие лица: патентные тролли или потерпевшие от нарушения патентообладателя?

**Б. Леонтьев.** Интеллектуальная природа: Системность знаний и отношений. Системная экономика.

**А. Ренкель.** История возникновения олимпийских символов.

**Ю. Беляев.** Триадная модель финансирования изобретательской деятельности в России.

**А. Алафишвили.** Эффективность инвестиций в объекты интеллектуальной собственности.

[Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. Ноябрь 2017.](#)

**Д. Загуляев.** Рационализация в машиностроении: от подачи предложения до выплаты вознаграждения.

**Б. Леонтьев.** Антиконтрафакт: общее и частное.

**Р. Карлиев.** Проблемы регистрации нетрадиционных товарных знаков.

**Г. Волков, Е. Бусыгин.** Результаты научно-технической деятельности в составе интеллектуальной собственности промышленного предприятия.

**С. Савенков.** Изобретательская деятельность в России: проблемы поддержки и финансирования.

**А. Новиков.** Стимулирование спроса коммерческих организаций на инновационное оборудование с целью поддержки изобретательства.

[Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. Сентябрь 2017.](#)

**О.А. Городов.** Коммерческое обозначение как средство индивидуализации предприятия.

**О.Ю. Широкова.** Средства индивидуализации товара, происходящего с определенной территории.

**Ю.Т. Гульбин.** Санкции в виде компенсации: есть ли повод для оптимизма.

**И.В. Батыков.** Маркетинговые исследования при доказывании общеизвестности товарных знаков.

**А.Н. Жданова.** Соотношение права на неприкосновенность и права на переработку произведения.

**Д.А. Белецкий.** Правовая природа авторского надзора в строительстве.

**В.И. Мухопад.** Ресурсы интеллектуальной собственности в оборонно-промышленном комплексе России.

**М.В. Тюнин.** Как защитить интеллектуальные права в сфере военного, специального и двойного назначения?

**С.В. Малькова.** Соглашение о размере творческого вклада каждого соавтора.

**С.В. Зыков.** неиспользование по договору исключительной лицензии на условиях отчислений: обеспечение интересов лицензиара.

#### [Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. Октябрь 2017.](#)

**О.А. Рузакова, А.Б. Рузаков.** Комментарий к Федеральному закону от 1 июля 2017 г. № 147-ФЗ.

**М.В. Пантелеев.** Фармацевтические композиции: методология оценки новизны и изобретательского уровня.

**В.Н. Кастальский.** Признание патента недействительным. Теоретические и практические вопросы.

**Г.И. Тыцкая.** О едином средстве индивидуализации товаров по месту происхождения.

**Э.П. Гаврилов.** Комментарий к статье 1247 ГК РФ.

**С.А. Агамагомедова.** Новые административные процедуры в проекте Таможенного кодекса ЕАЭС.

**Т.В. Апарина.** Результаты предшествующего поиска: насколько это важно?

#### [Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. Ноябрь 2017.](#)

**О.А. Городов.** Контрафакция и недобросовестная конкуренция: сходство и различие.

**Э.П. Гаврилов.** Что же считается устройством?

**В.Н. Кастальский.** Изобретательский уровень как условие патентоспособности.

**Н.В. Бузова.** Международные договоры приняты, дискуссии продолжаются.

**П.В. Рагозин.** Совместное правообладание объектами патентного права.

**Д.И. Серегин.** Законодательство о защите от недобросовестной конкуренции в Евразийском экономическом союзе.

#### **Электронный журнал Суда по интеллектуальным правами.**

[С.В. Михайлов. Что такое право на забвение?](#)

[С.В. Михайлов. Анонимность в Интернете.](#)

[Е.В. Ульянова. Исторический аспект правовой охраны аудиовизуальных произведений.](#)

[Н.В. Иванов. Правовое регулирование использования музыкальных произведений в составе телевизионных программ.](#)

[Л.К. Бондаренко. Признаки неотчуждаемости права авторства.](#)

[В.С. Сокур. Подражание общеизвестным товарным знакам: свобода слова или недобросовестная конкуренция?](#)

[Е.В. Домовская. Защита от недобросовестной конкуренции в отношении промышленной собственности: правовые аспекты применения статьи 10.bis Парижской конвенции и статьи 10 Гражданского кодекса РФ.](#)

## V. ЗАРУБЕЖНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА<sup>6</sup>

### 1. Монографии

Новинки зарубежной юридической литературы на английском языке:

- [Understanding Patent Law](#)

by Amy Landers

The third edition of **Understanding Patent Law** provides important and comprehensive coverage for a foundational understanding of patent law, including summaries, overviews, and examples to illustrate the application of the most abstract and complex doctrines. This treatise includes clear and concise summaries of the major cases, with straightforward descriptions of the technology at issue. This edition has been revised to enhance the reader's understanding of all concepts covered in patent courses.

- [Trademark and Unfair Competition in a Nutshell](#)

by Mark Janis

This text provides a comprehensive treatment of the law of trademark, unfair competition, false advertising, and the right of publicity.

- [Intellectual Property Law Concentrate: Law Revision and Study Guide](#)

by Tim Press

**Intellectual Property Law Concentrate** is the essential study and revision guide for law students looking for extra marks. The clear, succinct coverage enables you to quickly grasp the fundamental principles of this area of law and helps you to succeed in exams.

- [Copyright Handbook, The: What Every Writer Needs to Know](#)

by Stephen Fishman J.D.

No writers like to see their hard work or creativity copied by others - or to be accused of copying.

- [Law, Art and the Commons](#)

by Merima Bruncevic

The concept of the cultural commons has become increasingly important for legal studies. Within this field, however, it is a contested concept: at once presented as a sphere for creativity, democratic access and freedom of speech, but one that denies property rights and misappropriates the public domain. In this book, Merima Bruncevic takes up the cultural commons not merely as an abstract notion, but in its connection to physical spaces such as museums and libraries.

- [Certification and Collective Marks: Law and Practice \(Elgar Intellectual Property Law and Practice series\)](#)

by Jeffrey Belson

This book is a thoroughly updated and augmented second edition of Certification Marks, first published in 2002, and remains the only complete volume devoted to these increasingly significant types of trademarks.

A comprehensive, wide-ranging and insightful inquiry, this new edition compares the certification and collective mark systems of the UK, EU and US, whilst also referring to other systems.

- [Reconstructing European Copyright Law for the Digital Single Market: Between Old Paradigms and Digital Challenges \(Luxemburger Juristische Studien - Luxembourg Legal Studies\)](#)

by Bernd Justin Juette

**Reconstructing European Copyright Law for the Digital Single Market** critically examines the current process of reforming the copyright system in the European Union. On the basis of core elements of the harmonised copyright acquis, this work exposes the shortcomings of current reform proposals with a view to establishing a digital single market. In this regard, the existing directives and regulations that lack fundamental principles that could serve as a basis for a systematically structured European copyright are highlighted, and that the current reform proposals do not reflect such an approach.

- [Post-AIA Patent Professional's Handbook 2: A Training Tool for Administrative Staff](#)

by Susan Stiles

---

<sup>6</sup> Обзор подготовлен Вальдес-Мартинесом Э.Р., заместителем Генерального директора Всероссийской организации интеллектуальной собственности.



The Handbook contains 29 chapters and is arranged and indexed logically so that you can quickly access the information. The Handbook starts with an explanation of patent basics and moves onto explain how to do business electronically with the U.S. Patent and Trademark Office (PTO). Sections on establishing user accounts and accessing the PTO's patent information website are included to help the reader understand how to navigate the PTO website.

[- Research Handbook on Copyright Law: Second Edition \(Research Handbooks in Intellectual Property series\)](#)

by Paul Torremans

This second edition has been completely rewritten to reflect recent changes and new trends that have emerged since the popular first edition was published. Copyright law has become a fast moving area, which is reflected in the wealth and diversity of research. This comprehensive **Research Handbook** is situated at the cutting edge of current copyright research, with each chapter written by a leading author in that particular field.

[- Intellectual Property and the Public Domain \(Critical Concepts in Intellectual Property Law series\)](#)

by Robert P. Merges and Amy L. Landers

This single volume is an authoritative collection of scholarship examining many facets of the public domain. This publication collects key papers which examine the various justifications for a rich repository of publicly-available information, including policies favoring robust competition, free speech, and scientific and technological advance. It also explores problems in ensuring access to public domain works, as well as commons management mechanisms.

[- A Critical Guide to Intellectual Property](#)

by Mathew Callahan and Jim Rogers

From genetically modified foods to digital piracy, the concept of intellectual property (IP) and the laws upholding it play a central economic role in our society today, but its political and ideological dimensions have rarely been understood outside of specialist circles. This collection cuts through the legal jargon that so often surrounds IP in order to provide a comprehensive history and close analysis that explore the corporate interests that have shaped how IP is conceived and managed.

[- Intellectual Property Licensing: Forms and Analysis \(Commercial LawIntellectual Property Series\)](#)

by Richard Raysman and Edward A. Pisacreta

**Intellectual Property Licensing: Forms and Analysis** book and CD is a comprehensive collection of forms, checklists and agreements designed to help attorneys deal with virtually any intellectual property licensing issue. It provides both the documents you need and the guidance to put them to use.

[- Legal Protection for Computer-Implemented Inventions. A Practical Guide to Software-Related Patents](#)

by Sabine Kruspig and Claudia Schwarz

**Legal Protection for Computer-Implemented Inventions** provides an overview of the current status of computer-implemented inventions in patent law across Europe and major jurisdictions worldwide. As a result of the incorporation of computer software into countless commercial and industrial products, the patentability of software has become a vital issue in intellectual property law.

[- Software Patents: A Practical Perspective](#)

by Eric Sutton

**Software Patents: A Practical Perspective** is a concise explanation of software patent law with an emphasis on recent developments in the courts and at the patent office. The book is intended to help law students and patent attorneys quickly catch up on these recent developments. The book may also be helpful for engineers who already have some familiarity with patents.

[- Landmark Cases in Intellectual Property Law](#)

by Jose Bellido

This volume explores the nature of intellectual property law by looking at particular disputes that have become landmark cases. All the cases gathered here aim to show the versatile and unstable character of a discipline still searching for landmarks. Each contribution offers an opportunity to raise questions about the narratives that have shaped the discipline throughout its short but profound history. The volume begins by revisiting patent litigation to consider the impact of the Statute of Monopolies (1624).

[- Design Rights. Functionality and Scope of Protection](#)

by Christopher V. Carani

Design Rights: Functionality and Scope of Protection addresses the issue of functionality in the context of design rights. Protection of industrial and other designs has developed as a distinct and important area of intellectual property law.

[- The Subject Matter of Intellectual Property](#)

by Justine Pila

Despite a rich academic literature in the field of intellectual property (IP), there has been little conceptual analysis of the subject matter that IP rights protect, and in reflection of this, little attention paid to the meaning of the terms used to denote those subject matter, including 'invention', 'authorial work', 'trade mark', and 'design'. This book offers such an analysis, the first of its kind, with the aim of furthering understanding of each IP regime and of IP in general.

[- 3D Printing, Intellectual Property and Innovation](#)

by Rosa Maria Ballardini and Marcus Norrgard

**3D Printing, Intellectual Property and Innovation** evaluates the tensions created by 3D printing (3DP) technology in the context of growing global economy. The term 3DP (or, more correctly, additive manufacturing) refers to the software-driven technologies that create physical objects by successive layering of materials. As a result of the improved quality of objects produced and lowered processing costs, the availability of these technologies has caused major implications not only for manufacturers and distributors but also for users and consumers, raising unprecedented challenges for IP protection and enforcement.

[- Intellectual Property and Genetically Modified Organisms: A Convergence in Laws](#)

by Charles Lawson and Berris Charney

Taking a global viewpoint, this volume addresses issues arising from recent developments in the enduring and topical debates over Genetically Modified Organisms (GMOs) and their relationship to Intellectual Property (IP). The work examines changing responses to the growing acceptance and prevalence of GMOs. Drawing together perspectives from several of the leading international scholars in this area, the contributions seek to break away from analysis of safety and regulation and examine the diversity of ways the law and GMOs have become entangled.

[- Computer Law: Drafting and Negotiating Forms and Agreements \(Commercial Law Series Intellectual Property Series\)](#)

by Richard Raysman and Peter Brown

Don't draft a computer-related agreement without this guide! Richard Raysman and Peter Brown have opened their files to bring you over 100 user-friendly forms and agreements. In Computer Law: Drafting and Negotiating Forms and Agreements book and CD you will find discussions of such key topics as: hardware acquisition, financing and maintenance; software licensing, development and maintenance; antitrust law; copyright, patent and trade secret protection of software; the Internet and electronic communications; domain name registration; the computer contracting process; outsourcing; resellers; software publishing; work for hire; electronic fund transfers; the status of source codes under bankruptcy; and litigating computer actions, including the use of expert witnesses.

[- Governing Digitally Integrated Genetic Resources, Data, and Literature: Global Intellectual Property Strategies for a Redesigned Microbial Research Commons](#)

by Jerome H. Reichman and Paul F. Uhlir

The free exchange of microbial genetic information is an established public good, facilitating research on medicines, agriculture, and climate change. However, over the past quarter-century, access to genetic resources has been hindered by intellectual property claims from developed countries under the World Trade Organization's TRIPS Agreement (1994) and by claims of sovereign rights from developing countries under the Convention on Biological Diversity (CBD)

[- Copyright: A Contemporary Approach \(Interactive Casebook Series\)](#)

by Robert Brauneis and Roger Schechter

This Interactive Casebook provides a comprehensive, thoroughly updated, and provocative introduction to copyright doctrine, policy and the contemporary controversies that animate the field. Numerous call-out boxes provide direct links to a wealth of on-line resources including audio and video clips of the work at issue in

many of the included cases. Short essays interspersed throughout the volume -- called "Copyright in the Real World" -- link the material in the cases and notes to everyday scenarios with which you will be familiar.

- [Copyright User Rights: Contracts and the Erosion of Property](#)

by Pascale Chapdelaine

This is the first book to offer an in-depth investigation of the unsettled nature, scope and dynamics of copyright user rights in an increasingly dematerialized environment. Combining a detailed theoretical framework with practical applications, the book provides a comprehensive perspective on copyright user rights, exploring the nature of commercial copies of copyright works, of exceptions to copyright infringement, and how they are shaped to a large extent by traditional concepts of private law (e.g. property, goods, services, sales, and licences).

- [Coalitions and Compliance: The Political Economy of Pharmaceutical Patents in Latin America](#)

by Kenneth C. Shadlen

**Coalitions and Compliance** examines how international changes can reconfigure domestic politics. Since the late 1980s, developing countries have been subject to intense pressures regarding intellectual property rights. These pressures have been exceptionally controversial in the area of pharmaceuticals. Historically, fearing the economic and social costs of providing private property rights over knowledge, developing countries did not allow drugs to be patented.

- [Assets & Finance: Intellectual Property in Mergers and Acquisitions, 2017 ed.](#)

by David M. Klein

**Assets & Finance: Intellectual Property in Mergers and Acquisitions** helps both lawyers and nonlawyers understand intellectual property issues in the context of an M&A transaction. Taking a pragmatic approach, the book highlights the importance of intangible issues, such as the relative negotiating leverage of each party, and provides: An overview of the fundamentals Key phases in the life cycle of an M&A transaction Model agreements for various types of transactional documents Topics covered include due diligence and ancillary closing documents.

- [International Advertising Law](#)

by Peter Schotthoefer and Florian Steiner

International Advertising Law gives an overview about the legal situations of advertising law in many countries across the globe. Recent political and technological developments and globalization have integrated national markets, making borders less and less relevant to marketers who are becoming as interested in selling to customers outside their own countries as within. Most cross-border advertising occurs uncontroversially. However, as international advertising activity falls under so many diverse areas of law (soft IP area, including trademark and copyright law),

- [Software Patents](#)

by Eric Sutton

Software Patents: A Practical Perspective is a concise explanation of software patent law with an emphasis on recent developments in the courts and at the patent office. The book is intended to help law students and patent attorneys quickly catch up on these recent developments. The book may also be helpful for engineers who already have some familiarity with patents.

- [Telecommunications Law Answer Book](#)

by Drinker Biddle & Reath LLP

Telecommunications Law Answer Book is a comprehensive overview of the issues faced by the many different participants in the telecommunications industry. In an easy-to-read Q&A format, Telecommunications Law Answer Book describes: The duties and obligations that apply to common carriers that provide telecommunications services The impact of and policy goals behind the Communications Act of 1934 and Telecommunications Act of 1996, as well as other federal statutes and regulations The FCC regulation of the radio and television spectrum, as well as ownership of broadcast stations and cable systems

- [Artist's Resale Right \(Droit de Suite\): UK Law and Practice \(3rd Edition\)](#)

by Simon Stokes

This new and revised third edition takes stock of over 10 years' experience of Artist's Resale Right (ARR), also called droit de suite, in the UK. As well as offering updated guidance, it also includes a commentary on recent European and international developments and the impact of Brexit on ARR in the UK. ARR gives

artists and their heirs a royalty on re-sales of their art works. This intellectual property right, which forms part of Copyright Law, is originally of French origin and was first introduced into UK law in 2006 to implement the 2001 EU Directive on ARR.

[- Intellectual Property, Software, and Information Licensing: Law and Practice, 2017 Cumulative Supplement](#)

by Xuan-Thao N. Nguyen and Robert W. Gomulkiewicz

As licensing law is created and revised to keep pace with developer and user needs, Intellectual Property, Software, and Information Licensing: Law and Practice provides the information and tools practitioners need to develop comprehensive licensing agreements, rectify existing problems, maximize returns within the legal boundaries, anticipate new concerns, and avoid potential pitfalls. Unlike other licensing treatises, which focus on either license drafting or on the theory of license agreements, this treatise draws from the authors wealth of professional expertise to develop a balanced treatment that is both practical and theoretical in its approach.

[- The Global Regime for the Enforcement of Intellectual Property Rights](#)

by Xavier Seuba

In The Global Regime for the Enforcement of Intellectual Property Rights, Xavier Seuba offers a comprehensive description of the international norms and bodies dealing with the enforcement of intellectual property rights. The book analyzes multilateral, plurilateral, and bilateral treaties, and their national implementation, along with civil, border, and criminal enforcement. The book also explores the interface between the enforcement of intellectual property rights and the norms regulating international trade, competition, and human rights, as well as the conceptual and systemic aspects of enforcement, while illustrating the importance of these rights with examples in litigation.

[- Unitary Patent Protection Unified Patent Court](#)

by Pieter Callens and Sam Granata

The Unitary Patent and the Unified Patent Court discusses the legal texts regarding the Unitary Patent and the Unified Patent Court (UPC). In 2013, twenty-five Member States of the European Union decided to take European patenting and patent enforcement to the next level. They agreed on a common patent title and a common patent court, i.e., the new Unitary Patent and the UPC.

[- Protecting Intellectual Property in the Arabian Peninsula: The GCC states, Jordan and Yemen \(Routledge Research in Intellectual Property\)](#)

by David Price and Alhanoof AlDebasi

This work examines the endeavours of the Arabian Peninsula States – namely the Gulf Cooperation Council member States of Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar Saudi Arabia and the UAE, as well as Jordan and Yemen as prospective GCC members – in establishing national intellectual property protection regimes which both meet their international treaty obligations and are also congruent with their domestic policy objectives. It uses the WTO's TRIPS Agreement of 1995 as the universal benchmark against which the region's laws are assessed. The challenges faced by the States in enforcing their intellectual property laws receive particular attention.

[- The Law of Motion Pictures, Including the Law of the Theatre: Treating of the Various Rights of the Author, Actor, Professional Scenario Writer, ... Chapters on Unfair Competition, and Copyright](#)

by Louis D Frohlich

Excerpt from The Law of Motion Pictures, Including the Law of the Theatre: Treating of the Various Rights of the Author, Actor, Professional Scenario Writer, Director, Producer, Distributor, Exhibitor and the Public, With Chapters on Unfair Competition, and Copyright Protection in the U. S., G. B. And Her Colonial Possessions.

[- Intellectual Property Jurisdiction Strategies: Where to Litigate Unitary Rights Vs National Rights in the EU \(Elgar Intellectual Property Law and Practice series\)](#)

by Torsten Bjørn Larsen

This timely and practical guide compares the jurisdictional advantages of litigating a national IP right with those of the corresponding European unitary IP right. The study offers IP practitioners a meticulous yet principled basis for their jurisdictional decisions and shows why it is advantageous for infringers to litigate based on a national IP right and rightholders to litigate based on a European unitary IP right.

[- Intellectual Property Law Answer Book](#)

by Cravath Swaine & Moore LLP

Intellectual Property Law Answer Book is an easy-to-use resource for practitioners facing a patent, trademark, or copyright issue. Written in a Q&A format, this book answers practical questions, helping readers to understand and address intellectual property issues that may arise in a transaction or litigation. Intellectual Property Law Answer Book contains a wealth of information and provides an up-to-date overview of intellectual property law, using recent, noteworthy cases as examples and covering timely issues such as the Supreme Court's 2017 patent law rulings on venue, laches, and patent exhaustion, its determination that barring disparaging trademarks is unconstitutional, and the dimensions of trademark protection for smells.

[- The Right to Privacy: Origins and Influence of a Nineteenth-Century Idea \(Cambridge Intellectual Property and Information Law\)](#)

by Megan Richardson

Using original and archival material, The Right to Privacy traces the origins and influence of the right to privacy as a social, cultural and legal idea. Richardson argues that this right had emerged as an important legal concept across a number of jurisdictions by the end of the nineteenth century, providing a basis for its recognition as a universal human right in later centuries. This book is a unique contribution to the history of the modern right to privacy. It covers the transition from Georgian to Victorian England, developments in Second Empire France, insights in the lead up to the Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) of 1896, and the experience of a rapidly modernising America around the turn of the twentieth century. It will appeal to an audience of academic and postgraduate researchers, as well as to the judiciary and legal practice.

[- Intellectual Property Law: Commercial, Creative and Industrial Property \(Intellectual Property Series\)](#)

by Jay Dratler Jr. and Stephen M. McJohn

This four-volume treatise covers all major fields of intellectual property: patents, process patents, trade secrets, copyright, technological protection of copyrighted works under the Digital Millennium Copyright Act, online copyright and trademark liability, semiconductor chip protection, import exclusion, database protection, software protection, Web publishing, trademarks, trade dress, Internet domain names, parallel imports and "gray goods," and unfair competition. Intellectual Property Law: Commercial, Creative, and Industrial Property also discusses the TRIPs Agreement, the Madrid Protocol and other international conventions, and compares the basic principles of U.S. law with those of Asian and European law.

[- The Intellectual Property Holding Company: Tax Use and Abuse from Victoria's Secret to Apple \(Cambridge Intellectual Property and Information Law\)](#)

by Xuan-Thao Nguyen and Jeffrey A. Maine

Many companies that have become household names have avoided billions in taxes by 'parking' their valuable intellectual property assets in holding companies located in tax-favored jurisdictions. In the United States, for example, many domestic companies have moved their IP to tax-favored states such as Delaware or Nevada, while multinational companies have done the same by setting up foreign subsidiaries in Ireland, Singapore, Switzerland, and the Netherlands.

[- International Intellectual Property and the ASEAN Way: Pathways to Interoperability](#)

by Elizabeth Siew-Kuan Ng and Graeme W. Austin

The Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) is actively seeking ways for member countries to enhance their individual economic development within the context of overall regional advancement. Central to this is the creation of a regional intellectual property framework. This book examines the efforts to move beyond sovereign protections of intellectual property rights and establish meaningful inter-state cooperation on intellectual property issues.

[- Intellectual Capital in German Non-profit Organisations: An Empirical Study \(Contributions to Management Science\)](#)

This book describes how non-profit organisations (NPOs) communicate what they constitute, signal success and display sustainability in order to convince stakeholders to provide essential resources. Reports on intellectual capital offer a worthwhile approach. Based on empirical research, the book highlights the essential resources for NPOs and on the demand imposed on organisations, as well as the dependencies of those resources and demands.



[- Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks: Regulations as in Force on November 1, 2017](#)

by Wipo

The system of international registration of marks is governed by the Madrid Agreement. A Protocol relating to that Agreement was concluded in 1989 to make the Madrid System more flexible. This book provides the texts of both plus relevant Regulations and Administrative Instructions.

[- Emigrant's Invention in America with Unsolved Problems](#)

by Anatoly Rozenblat

The content of this book is related to a specific topic in science of law, as protection of intellectual property for inventors and creative people in field of Copyright and Patent Laws. The main goal of designing this book is to give beginning inventors and creative people more useful information in question of protection of their designed works. The author has also discovered his own inventor's experience in designing many original inventions in former Soviet Union and America and the ways of their protection.

[- Exploiting Intellectual Property to Promote Innovation and Create Value \(Series on Technology Management\)](#)

by Joseph Tidd

Joe Tidd, BSc MBA (Imperial) MSc DPhil (Sussex), is a physicist with subsequent degrees in technology policy and business administration. He is Professor of technology and innovation management at SPRU, and visiting Professor at University College London, and previously at Cass Business School, Copenhagen Business School, and Rotterdam School of Management. Dr Tidd was previously Deputy Director of SPRU, and Head of the Innovation Group and Director of the Executive MBA Programme at Imperial College.

[- Patent Litigation and Strategy \(American Casebook Series\)](#)

by Kimberly Moore and Timothy Holbrook

This book sets out governing statutes and rules at the beginning of each chapter and includes sample litigation documents. The casebook moves chronologically through a typical patent case in district court. The book begins with discussions of whom to sue, where to sue, pleading requirements, discovery, and trial strategy. It then moves into substantive legal issues, such as Hatch-Waxman Act pharmaceutical litigation, infringing exports, infringement by multiple actors, and the extraterritorial reach of U.S. patents.

[- Communication and Music in Social Interaction](#)

by Professor Jake Harwood

**Communication and Music in Social Interaction** gives readers an accessible entry point into music as a form of communication and its impact on daily life.

[- Trolling Behavior in the European and American Patent System. the Impact of Regulatory and Private Containment Measures on Practicing and Non-Practicing Entities](#)

by Joscha P Bartmann

Research Paper (postgraduate) from the year 2016 in the subject Law - Miscellaneous, grade: 1,0, University of Kaiserslautern, course: Patentrecht, language: English, abstract: This work investigates the behavior of patent trolling entities in the European, German and American patent system. Legislative, judicial, executive and private measures with the intent to contain the rent seeking and abusive conduct of patent trolling entities are discussed.

[- Patents and Innovation in Mainland China and Hong Kong: Two Systems in One Country Compared](#)

by Yahong Li

How do patents affect innovation in Mainland China and Hong Kong? How can two patent systems operate within one country and how is innovation affected by the 'one country two systems' model? For the first time, this book links these challenging issues together and provides a comprehensive overview for government officials, law-makers, academics, law practitioners and students to understand the patent systems of Mainland China and Hong Kong.

[- Corporate Counsel Solutions: Intellectual Property Management: Strategies and Tactics, 2017-2018 Edition](#)

by Faisal Shah and Lackenback Siegal

This one volume publication is a practical resource for corporate counsel, who need timely, easy-to-find and practical information on matters pertaining to a company's intellectual property assets. Issues including



cybersquatting, IP licensing, patents and copyright and trade secret protection are covered with explanations of the practical effects of owning and enforcing the various forms of intellectual property. This Corporate Counsel Solutions volume provides practice insights including warnings, practice tips, additional resources and checklists and forms that will save corporate counsel research and drafting time.

[- Intellectual Property and Computer Crimes \(Intellectual Property Business Crimes Series\)](#)

by Peter J. Toren

Written by a former federal prosecutor with the Computer Crime and Intellectual Property Section, this complete guide explains the criminal laws that apply to violations of intellectual property rights and unauthorized computer access, as well as civil violations under the Computer Fraud and Abuse Act — and their impact on your clients. **Intellectual Property and Computer Crimes** examines criminal infringement, the expanded scope of computer hacking laws, and the important legal issues that arise when these crimes are prosecuted.

[- Patents: Prompting or Restricting Innovation?](#)

by Marc Baudry and Béatrice Dumont

The patent system is criticized today by some practitioners and economists. In fact, there is a partial disconnection between patent demographics and productivity gains, but also the development of actors who do not innovate and who develop business models that their detractors equate with a capture of annuities or a dangerous commodification of patents.

[- Intellectual Property and Information Control: Philosophic Foundations and Contemporary Issues](#)

by Moore, Adam

Computer technology and the proliferation of digital networks have radically altered how ideas and information are gathered and manipulated and generated new conflicts between public use and private rights. These conflicts raise serious problems: Are abstract ideas and information proper subjects of ownership? What role should privacy rights play? How does the violation of intellectual property rights compare morally to the violation of physical property rights?

**Новинки зарубежной юридической литературы на испанском языке:**

[- Arreglo de Madrid Relativo Al Registro Internacional de Marcas: Reglamento \(Texto En Vigor El 1 de Noviembre de 2017\) \(Spanish Edition\)](#)

by Ompi

El sistema de registro internacional de marcas se rige por el Arreglo de Madrid. El Protocolo del Arreglo tiene por objeto hacer que el Sistema de Madrid sea mas flexible y mas compatible con la legislacion nacional de algunos paises que no habian estado en condiciones de adherirse al Arreglo.

[- Derecho de autor y derechos conexos \(Spanish Edition\)](#)

by Delia Lipszyc

Se trata de uno los más completos estudios sobre el derecho de autor y los derechos conexos. Aborda desde la definición misma de la disciplina y su historia hasta llegar al análisis de los tratados internacional relacionados. Se detiene, además, en la explicación de cada uno de los diferentes aspectos del derecho de autor: objeto de protección, titulares de derechos, contenido del derecho de autor, duración de la protección y transmisión de derechos, entre otros.

**Новинки зарубежной юридической литературы на португальском языке:**

[- Lei Geral de Telecomunicações Anotada: Lei nº 9472/97 \(Portuguese Edition\)](#)

by Walter Vieira Ceneviva

A obra traz a Lei n.º 9.472/97, conhecida como Lei Geral de Telecomunicações (“LGT”) com anotações relevantes para sua compreensão e aplicação.

**Новинки зарубежной юридической литературы на французском языке:**

[- Le Data Protection Officer: Une fonction nouvelle dans l'entreprise \(Lexing - Technologies avancées & Droit\) \(French Edition\)](#)

by Virginie Bensoussan-Brulé and Anthony Coquer

Le règlement européen 2016/679 du 27 avril 2016 sur la protection des données qui entrera en application le 25 mai 2018, introduit l'obligation dans certains cas de désigner un « Data Protection Officer » (DPO) ou délégué à la protection des données, pilote de la conformité de l'entreprise aux exigences du règlement européen.

[- Arrangement de Madrid Concernant L'Enregistrement International Des Marques: Reglement D'Execution \(Texte En Vigueur Le 1er Novembre 2017\) \(French Edition\)](#)

by Wipo

Le systeme d'enregistrement international des marques est regi par l'Arrangement de Madrid. Le Protocole relatif a cet arrangement vise a rendre le systeme de Madrid plus souple et davantage compatible avec la legislation nationale de certains pays qui n'avaient pas ete en mesure d'adhérer a l'accord.

[- Droit des médias et de la communication: Presse, audiovisuel et Internet \(Création Information Communication\) \(French Edition\)](#)

by François Jongen and Alain Strowel

Omniprésente et diffusée en flux continu, l'information rythme nos vies et accapare notre attention. Cette tendance est renforcée par l'apparition d'Internet à la fin du XXe siècle et par la multiplication des écrans. La presse écrite et l'audiovisuel ont toutefois conservé une place essentielle dans l'univers médiatique.

### **Новинки зарубежной юридической литературы на немецком языке:**

[- Praxishandbuch Urheberrecht Fur Bibliotheken Und Informationseinrichtungen \(de Gruyter Reference\) \(German Edition\)](#)

by Bernd Juraschko

Since 2008 the world's economy has seen dramatic changes that have rippled throughout the library world. While the demand for library services has increased, the money available to build, refurbish and operate them has decreased. Many countries report a decrease in funding of libraries. On the other hand, public and student demand for study and collaborative work space, the changing nature of the content delivery and the increased need for access to computer technologies are creating an increasing need for more library space that is smart, flexible and economical to build and operate. Libraries are central to our knowledge economy. Without them, many communities would have no access to technology, study space or tutorial and literacy training.

[- Die Entstehung Des Deutschen Modells Zum Schutz Von Unternehmensgeheimnissen: Ein Beitrag Zur Geschichte Des Geistigen Eigentums \(Geistiges Eigentum Und Wettbewerbsrecht\) \(German Edition\)](#)

by Julian Slawik

English summary: Julian Slawik traces the history of trade secret protection in Germany, focusing on the period between the mid nineteenth and mid twentieth centuries. The substantial developments made during this time still shape German trade secret protection law to this day.

[- Urheberrecht \(De Gruyter Studium\) \(German Edition\)](#)

by Artur-axel Wandtke

The textbook on copyright law offers a didactic three-step-model to aid the acquisition and deepening of copyright law knowledge. Significant German Federal Court of Justice decisions are drawn upon based on theoretical as well as practical questions in the area of copyright law which especially illustrate the dogmatic key aspects of the case.

### **Новинки зарубежной юридической литературы на японском языке:**

[- Situation of employee invention system in korea and gloal situation The latest points at issue and judicial precedents \(Japanese Edition\)](#)

by Kankoku Tokkyohou Gakkai and SHIN Hye-eu

## **2. Статьи в периодической печати**

- Christopher Buccafusco and Jeanne C Fromer, [Fashion's Function In Intellectual Property Law](#), (29 November 2017)

Clothing designs can be beautiful. But they are also functional. Fashion's dual nature sits uneasily in intellectual property law, and its treatment by copyright, trademark, and design patent laws has often been perplexing. Much of this difficulty arises from an unclear understanding of the nature of functionality in fashion design.

- Madison, Michael J, [The Football as Intellectual Property Object](#) (November 28, 2017)

The histories of technology and culture are filled with innovations that emerged and took root by being shared widely, only to be succeeded by eras of growth framed by intellectual property. The Internet is a modern example. The football, also known as the pelota, ballon, bola, balón, and soccer ball, is another, older, and broader one. The football lies at the core of football. Intersections between the football and intellectual property law are relatively few in number, but the football supplies a focal object through which the great themes of intellectual property have shaped the game: origins; innovation and standardization; and relationships among law and rules, on the one hand, and the organization of society, culture, and the economy, on the other.

- Ilanah Fhima, [Fairness in Copyright Law: An Anglo-American Comparison](#) (November 28, 2017)

Fairness stands at the crossroads of copyright law. The concept of fairness – which seeks to balance the interests of copyright owners and users as well as the needs of the public in receiving information – is present in the copyright exceptions in both the US and the UK. The US and UK adopt different approaches to how the defenses should be structured, with the US having an open list of which types of use can benefit, leaving this for judges to develop in response to specific fact patterns and changing conditions before them. On the other hand, the U.K. has a list, pre-determined by British Parliament, of which uses can benefit.

- Menell, Peter S, [Economic Analysis of Network Effects and Intellectual Property](#) (November 16, 2017)

The information revolution has brought demand-side effects to the fore of economic activity, business strategy, and intellectual property jurisprudence and policy. Intellectual property doctrines play a central role in harnessing network effects, promoting innovation to overcome excess inertia, and balancing consumer welfare, competition, and innovation. This chapter surveys and integrates the economic, business strategy, and legal literatures relating to network effects and intellectual property.

- Barton Beebe and C Scott Hemphill, [The Scope of Strong Marks: Should Trademark Law Protect the Strong More than the Weak?](#), *New York University Law Review* Volume 92, Number 5 (November 2017)

At the core of trademark law has long been the blackletter principle that the stronger a trademark is, the greater the likelihood that consumers will confuse similar marks with it and thus the wider the scope of protection the mark should receive. The relation between trademark strength and trademark scope is always positive. The strongest marks receive the widest scope of protection.

- Purtova, Nadezhda, [Do Property Rights in Personal Data Make Sense after the Big Data Turn?: - Individual Control and Transparency](#) (November 13, 2017)

This paper offers an update – from the European perspective – to the debate on property rights in personal data. It argues that recent developments in the data processing technology and practices, specifically, the AI-driven Big Data Analytics, have rendered personal data a difficult object of enforceable individual property rights. There are two main reasons for this.

- Burk, Dan L, [DNA Copyright in the Administrative State](#) (October 31, 2017)

For nearly three decades, academics have toyed with the question of copyright protection for recombinant DNA sequences. Recent interest in synthetic biology has prompted a resurgence of such dubious speculation. But current advocates of DNA copyright have gone further than academic conjecture, attempting to register nucleotide sequences with the United States Copyright Office.

- Buccafusco, Christopher, Lemley, Mark A and Masur, Jonathan S, [Intelligent Design](#) (October 31, 2017)

When designers can obtain exclusive intellectual property (IP) rights in the functional aspects of their creations, they can wield these rights to increase both the costs to their competitors and the prices that consumers must pay for their goods. IP rights and the costs they entail are warranted when they serve as needed incentives to encourage designers to invest in creating new socially valuable designs. But the law must be wary of allowing rights to be misused. Accordingly, IP law has employed a series of doctrinal and costly screens to channel designs into the appropriate regime – copyright law, design patent law, or utility patent law.

Unfortunately, those screens are no longer working. Designers are able to obtain powerful IP protection over the utilitarian aspects of their creations without demonstrating that they have made socially valuable contributions and without paying substantial fees that weed out weaker designs. This is bad for competition and bad for consumers.

- McGowan, David, [The Apportionment Problem in Copyright Law](#) (October 25, 2017)

The Copyright Act provides for disgorgement of an infringer's profits attributable to infringement to the extent such profits are not taken into account in an award of damages to the plaintiff. Courts have long struggled with how to apportion profits so that only those attributable to infringement are disgorged. This article uses litigation between Oracle Inc and Google Inc to argue that parties should be given the opportunity to prove the existence or absence of a non-infringing alternative as a means of measuring profits subject to disgorgement. Contrary to the rulings of some courts, the use of NIAs is proper and indeed, depending on the facts, superior to alternative measures of disgorgement.

- Sean Bottomley, [The Origins of Trade Secrecy Law in England, 1600–1851](#), (23 October 2017).

This paper examines the origins of trade secrecy law from the beginning of the seventeenth century until *Morison v Moat* (1851), described by the Oxford History of the Laws of England as 'foundational'. The paper reveals something of a conundrum. The first part shows that although the prevalence of guild ordinances would have familiarized many with the concept of 'lawful secrets', these provisions could no longer be enforced in the guild courts by the late seventeenth century, or within the wider jurisdiction of the courts of the City of London.

- Abbott, Ryan, [Everything is Obvious](#) (October 22, 2017)

For more than 60 years, 'obviousness' has set the bar for patentability. Under this standard, if a hypothetical person skilled in the art would find an invention obvious in light of existing relevant information, then the invention cannot be patented. The skilled person is defined as a non-innovative worker with a limited knowledge-base. The more creative and informed the skilled person, the more likely an invention will be considered obvious.

- Amy Kapczynski, ['Order without Intellectual Property Law: Open Science in Influenza'](#), (October 21, 2017)

Today, intellectual property (IP) scholars accept that IP as an approach to information production has serious limits. But what lies beyond IP? A new literature on 'intellectual production without IP' (or 'IP without IP') has emerged to explore this question, but its examples and explanations have yet to convince skeptics. This Article reorients this new literature via a study of a hard case: a global influenza virus-sharing network that has for decades produced critically important information goods, at significant expense, and in a loose-knit group – all without recourse to IP.

- Carre, Stéphanie, [Intellectual Property Rights in International Trade Law: Challenging Their Original Justification?](#) (October 20, 2017)

To lay out the ground upon which intellectual property issues rest in international trade law, it may be interesting to wonder about the reason why such issues have been integrated in international trade law and in particular to wonder about the justification of regulating upon IPRs in international trade agreements, what is revealing how such rights are understood. And the way they are comprehended is telling us about what is their justification. Then, it is of particular importance to compare their grounds in international trade law to the historical justifications of IPRs in national law.

- Chiabotto, Alessio, [Intellectual Property Rights Over Non-Human Generated Creations](#) (October 19, 2017)

The traditional implied assumption of Intellectual Property systems has always put the humankind at the exact center of the creative universe. Given the latest breakthroughs of computer science, in particular the development of Artificial Intelligence, the question if entities other than humans can produce works worthy to be protected by copyright is gaining momentum. Considering that only a few studies have until now tackled the issue, this paper aims to move a first step in a still unexplored world.

- Claey's, Eric R, [Intellectual Property and Practical Reason](#) (October 10, 2017)

In scholarship on intellectual property ('IP'), philosophical justifications for IP rights seem to suffer from one of two flaws. To some, philosophical justifications are too indeterminate to offer concrete guidance about

rights in practice. To others, philosophical justifications seem extreme; they mandate certain conclusions without letting decision makers consider the relevant context or consequences of different IP rights.

- Solomon, Neal, [The Myth of Patent Quality](#) (September 24, 2017)

The US patent system has been under attack for about a decade. One of the main justifications for changing the patent system has centered on the issue of patent quality. According to patent critics, patents are bad or low quality, justifying major changes to the patent examination and review system.

- Johnson, Eric E, [Disentangling the Right of Publicity](#) (September 17, 2017)

Despite the increasing importance attached to the right of publicity, its doctrinal scope has yet to be clearly articulated. The right of publicity supposedly allows a cause of action for the commercial exploitation of a person's name, voice, or image. The inconvenient reality, however, is that only a tiny fraction of such instances are truly actionable. This Article tackles the mismatch between the blackletter doctrine and the shape of the case law, and it aims to elucidate, in straightforward terms, what the right of publicity actually is.

- Justine Pila, [The Subject Matter of Intellectual Property](#) (September 16, 2017)

The only book to study the subject matter protectable across the range of intellectual property (IP) rights and systems. Offers a theoretical framework for thinking about IP subject matter. Analyses contemporary domestic and European legal conceptions of the invention, the plant variety, the authorial work, the trade mark, the geographical indication and product designation, goodwill, and the registered and unregistered design. Provides a novel and complete 'word:thing' account of the meaning of the terms used to denote IP protectable subject matter, and of the nature of those subject matter themselves.

- Ullrich, Carsten, [Standards for Duty of Care? Debating Intermediary Liability from a Sectoral Perspective](#) (September 15, 2017)

The EU's current regulatory framework for the content liability of online intermediaries was created in 2000 with the Ecommerce Directive (ECD). Already in those days, during the run-up to the ECD, there was an intense debate regarding whether a light-touch approach or more stringent content liability regime for intermediaries would be the appropriate way forward. 20 years later the debate is essentially led from the same angle, but has predictably, increased in complexity as the internet makes massive strides in transforming the 'offline' world.

- MacLeod, Adam, [Patent Infringement As Trespass](#) (September 10, 2017).

The conventional account of patent law holds that patent infringement is a strict liability offense. That account is incomplete, as infringement law takes intention and even moral culpability into account for various purposes. A clearer picture of patent infringement law emerges when infringement is viewed as a species of trespass. Common law trespass operates differently in the reasoning of different audiences, for patents and other property present different facets to different audiences.

## VI. НОВОСТИ ЗАРУБЕЖНОГО ПРАВА

### 1. Международные новости

#### [Еврокомиссия принимает Руководство по защите авторского права и SEP-лицензированию](#)

Европейская комиссия объявила о планах по расширению борьбы с пиратством и производством контрафактной продукции, а также по внесению ясности в процесс выдачи стандартных патентов (SEP). Первый пункт подразумевает применение Руководства на основании директивы ЕС 2004 года об обеспечении прав на интеллектуальную собственность (IPRED); второй - внедрение рекомендаций по установлению более сбалансированных и эффективных отношений между владельцами патентов и пользователями технологий.

#### [Индустрия призывает Великобританию и ЕС соблюдать правила защиты лекарственных средств во время переходного периода после выхода Великобритании из ЕС](#)

Ассоциации, представляющие медико-биологическую отрасль Соединенного Королевства и Европы, призвали к сотрудничеству между Великобританией и ЕС в сфере регулирования производства лекарственных средств.



[Согласно исследованию ВОИС, применение права следования не влияет на рынок произведений искусства](#)

Через несколько дней после того, как картина Леонардо да Винчи побила рекорды самых дорогих произведений искусства, проданных в аукционном доме Christie's в Нью-Йорке, в ВОИС начали обсуждать вопрос о праве следования в отношении авторов художественных произведений. По мнению исследователей, установление норм права следования в той или иной стране, где перепродается картина художника с гораздо более высокой стоимостью (что приносит автору произведения значительную выгоду), скорее всего, не окажет негативного влияния на рынок искусства этой страны. Американский и китайский - два крупнейших мировых арт-рынка - пока не внедрили нормы права следования в рамках внутреннего законодательства.

[Новые проекты ВОИС по разработке плана действий в области ограничений и исключений в авторском праве](#)

Всемирная организация интеллектуальной собственности перешла к практическим действиям после многолетней дискуссии по вопросу об ограничениях и исключениях в сфере авторского права и представила проекты плана действий: для библиотек, архивов, музеев, учебных научно-исследовательских учреждений и лиц с любыми нарушениями, кроме проблем со зрением.

[Рекомендации Еврокомиссии для онлайн-платформ по борьбе с нелегальным контентом в Интернете](#)

28 сентября 2017 года Еврокомиссия опубликовала свое сообщение «О борьбе с нелегальным контентом в Интернете» (Руководство). Руководство содержит набор основополагающих правил и принципов, предназначенных для онлайн-платформ (ОП), а также сведения об их роли и обязанностях в борьбе с незаконным контентом.

[Реформа ЕС в области авторского права вызывает сопротивление заинтересованных сторон и правительств некоторых стран](#)

При голосовании в главном комитете Европарламента, который нацелен добиться от Еврокомиссии пересмотра правил по защите авторского права, заинтересованные стороны отрасли, активисты в области цифровых прав и даже некоторые государства-члены ЕС, обеспокоены различными законодательными изменениями и компромиссным предложением со стороны руководства ЕС.

[Единый цифровой рынок: переговоры ЕС за прекращение необоснованной геоблокировки](#)

Европарламент, Совет и Комиссия достигли политического соглашения о прекращении необоснованной геоблокировки потребителей, желающих купить товары или услуги в Интернете в рамках ЕС. Новые правила повысят эффективность электронной торговли в интересах потребителей и компаний, которые используют преимущества растущего европейского онлайн-рынка.

[EU-Leistungsschutzrecht: Studie des EU-Parlaments rät ab](#) / Смежные права ЕС: Исследование парламента ЕС рекомендует

Недавно опубликованное исследование правовой комиссии (JURI) парламента ЕС пришло к выводу: «... сомнения относительно охраны прав издателей в качестве смежных прав обоснованы, и многие проблемы, с которыми сталкиваются издатели могут быть решены посредством применения менее спорных механизмов охраны». В связи с этим авторы исследования ходатайствуют об «...отмене смежных прав издателей и предлагают ввести правило презумпции для издателей, согласно которому издателям будут принадлежать авторские права на содержание их публикаций».

## 2. Новости стран Северной Америки

### Канада

[Новый обзор цен на запатентованные лекарства](#)

Комиссия, публикующая обновления обзора цен на запатентованные лекарства, недавно объявила о предстоящем решении судебной коллегии по назначению цены на революционный препарат и публикации отчета, в котором сравниваются списки лекарств, предусмотренных в государственном планировании, с целью определить уровень обеспеченности лекарствами. Кроме того, в ответ на запрос



комиссии, судебная коллегия прекратила чрезмерное ценообразование, связанное с препаратом Aro-Salvent CFC Free, который выпускает компания «Апотекс».

[Новые вызовы и возможности для фармацевтических товарных знаков](#)

В Канаде товарные знаки для фармацевтических препаратов и аналогичной продукции столкнулись с множеством вызовов, некоторые из которых не типичны для данной индустрии. Помимо этого, ряд важных изменений, а также появление новых возможностей ожидаются в рассматриваемом проекте закона о товарных знаках, который, предположительно, вступит в силу в 2019 году.

[Защита вашего бренда на границе: новый механизм отчетности для опасных контрафактных товаров](#)

Канадское агентство по пограничным службам - федеральная организация, ответственная за охрану границ Канады, недавно выпустила таможенное уведомление для информирования общественности и правообладателей о том, что ее горячая линия по пограничному наблюдению теперь принимает информацию и советы по опасным контрафактным или пиратским товарам, предназначенным для ввоза в Канаду. Горячая линия является еще одним инструментом, доступным правообладателям, которые хотят защитить права на свои бренды на территории Канады.

[Строительные инженеры имеют большой успех, поскольку Федеральный суд обеспечивает защиту авторского права на структуру футбольного комплекса](#)

Недавно при рассмотрении дела Федеральный суд подтвердил, что стальная структура для крытого футбольного комплекса, созданная истцом, защищена авторским правом в Канаде в качестве «архитектурной работы», в соответствии с Законом об авторском праве. Это первый раз почти за 50 лет, когда суды Канады обеспечили подобную защиту в отношении строительной структуры.

[Новый рубеж для глобального судебного процесса в области защиты ИС](#)

Ряд недавних дел привлекли международное внимание со стороны обладателей прав интеллектуальной собственности. При наличии этих решений и новых изменений в законодательстве, Канада становится более привлекательной юрисдикцией для защиты и обеспечения соблюдения прав ИС.

## **США**

[Два укуса яблока: пять фактов о патентах на лекарственные средства – обзор финальных письменных решений](#)

По состоянию на июль 2017 года, сторонами было подано не менее 363 исков по пересмотру решений о патентах, перечисленных в Оранжевой книге Управления по контролю за продуктами и лекарствами, а также 74 исков о патентах, зафиксированных в Сиреновой книге Центра оценки лекарственных средств и исследуемых биологических препаратов. Из указанных 437 исков сторон друг к другу, 116 привело к окончательному письменному решению. Из них можно извлечь ряд важных уроков.

[Фармацевтика в патентном суде и апелляционном совете](#)

Статистические данные, опубликованные Американским патентным судом и апелляционной коллегией, вызвали определенную обеспокоенность из-за того, что в приведенных цифрах не учитываются многочисленные споры между заинтересованными сторонами, которые претендуют на одни и те же патенты, а также в силу того, что существуют потенциально разные решения этих споров. В то время как некоторые патенты на лекарства были опротестованы в многочисленных петициях по рассмотрению разногласий, обеспокоенность по поводу различных перспектив представляется необоснованной.

[Бюро по защите авторских прав США: требуется перерегистрация для подачи заявлений об освобождении от ответственности](#)

Бюро по защите авторских прав США выпустило напоминание всем онлайн-провайдерам и агентам о том, что они должны обновить свою регистрацию в офисе Бюро до конца года, чтобы подавать заявления об ограничении ответственности за контент, использование которого приводит к нарушению авторского права.

## **3. Новости стран Латинской и Южной Америки**

**Мексика:**

[Предварительные меры судебного запрета и облигации](#)

Мексиканский институт промышленной собственности (IMPI) часто требует, чтобы обладатели прав ИС осуществляли предварительную выплату по обязательству, которое будет покрывать ущерб, причинённый нарушителю вследствие введения предварительных судебных запретов. Федеральный окружной суд недавно опубликовал критерий, на основании которого признается право сторон запрашивать у IMPI корректировку первоначального обязательства, так чтобы оно обеспечивало полное покрытие убытков, вызванных применением временных обеспечительных мер.

**Аргентина:**

[Товарные знаки и фармацевтические препараты – обзор](#)

Фармацевтическая промышленность является регулируемой деятельностью в том смысле, что лекарственные средства требуют разрешения правительства для коммерциализации. В результате, регистрации товарного знака в Бюро товарных знаков недостаточно для гарантии получения возможности его использования на фармацевтическом продукте, так как название лекарственного средства должно быть утверждено Управлением здравоохранения во время выдачи требуемого разрешения на маркетинг и продажу.

[23 августа 2017 г., с момента публикации в Официальном вестнике, вступило в силу Правило № 10-E/2017 от 16 августа 2017 г. Национального управления по авторскому праву](#)

Правилом устанавливается, среди прочего, процедура подачи заявок на регистрацию псевдонимов и публикаций в Национальное управление по авторскому праву через так называемую систему TAD (Цифровая платформа удаленных процедур).

#### 4. Новости европейских стран

**Франция:**

[Товарные знаки, сохранившиеся с 1857 года, скоро станут доступными](#)

Сведения об оригинальных товарных знаках, зарегистрированных в реестрах коммерческих судов, в скором времени будут в широком доступе.

[Электронное хранилище данных: товарный знак, дизайн, модель и запись в реестрах ИС](#)

Начиная с 16 октября, регистрация товарного знака, дизайнера, моделей и записей в реестрах интеллектуальной собственности будет производиться только через электронный сайт [inpi.fr](http://inpi.fr).

**Бельгия:**

[Параллельный импорт лекарственных средств](#)

Компания Merck Sharp & Dohme (MSD) недавно подала иск к компании PI Pharma в Брюссельский коммерческий суд в связи с параллельным импортом и переупаковкой одного из лекарственных средств MSD.

**Германия:**

[Fernseherschaffende protestieren gegen »aufwendungsneutrale« Erweiterung des Telemedienauftrags /](#)

Работники телевидения протестуют против «расширенного заказа» на телепродукцию без дополнительного финансирования «Катастрофа для дальнейшего создания телевизионной продукции»

Союз режиссеров (BWR) критикует в своем недавнем сообщении в прессе высказывание председателя конференции премьер-министров *Malu Dreyer* о расширении продолжительности онлайн-вещания общественного телевидения без дополнительного финансирования. В этом предложении Союз видит «попытку частично забрать у создателей телепродукции положенный им по закону гонорар».

[GEMA, VG Musikedition und Musikschulverband schließen Pauschalvertrag zu Kopierlizenzen /](#)

Авторские общества GEMA, VG Musikedition и Объединение музыкальных школ заключили Договор с фиксированной ценой о предоставлении лицензий на копирование «Более выгодные условия по сравнению с предыдущим общим договором»

Объединение музыкальных школ Германии (VdM) заключило новый договор о предоставлении лицензий на копирование с обществами GEMA и VG Musikedition. Договор вступает в силу с 1 января 2018 г.

[LG Köln: Veröffentlichung von Filmaufnahmen vom Kölner Dom für politische Zwecke unzulässig / Суд](#)

Кельна: опубликование видеосъемки Кёльнского собора в политических целях недопустимо.

*Использование без разрешения возможно только в личных целях*

В решении от 20 сентября 2017 г. суд г. Кельна постановил, что фото- и видеоматериалы внутренних помещений Кельнского собора или его башен без разрешения могут быть использованы только для личных целей.

[EU-Urheberrechtsreform: Bundesregierung bezweifelt Rechtmäßigkeit von Upload-Filtern / Реформа](#)

авторского права ЕС: Федеральное правительство сомневается в законности применения загрузочных фильтров

Федеральное правительство сомневается, что согласно предложению комиссии ЕС о применении фильтров при загрузке на онлайн-платформах в качестве меры против нарушения авторских прав можно использовать освобождение от ответственности в соответствии с директивой об электронной коммерции ([RL 2000/31/EG](#)). Данная информация поступила из опросника юридической службы Совета ЕС [Fragenkatalog](#), носящего конфиденциальный характер, который был опубликован британской гражданско-правовой организацией "Statewatch".

## **Нидерланды**

Уровень защиты описательных товарных знаков

Недавно Апелляционный суд Гааги вынес решение по делу, в ходе которого заявитель стремился получить защиту своего коммерческого названия «Parfumswinkel» против конкурирующего парфюмерного интернет-магазина с торговым наименованием «Parfumswebwinkel». Хотя решение по этому случаю является приемлемым, но аргументы, лежащие в его основе, не всегда правильные. Основной вопрос в ходе разбирательства заключался в том, следует ли предоставлять защиту торговым наименованиям, которые являются чисто описательными и не обладают отличительным характером.

## **Великобритания**

[IP и BREXIT: факты](#)

Факты о будущем развитии законодательства в сфере защиты интеллектуальной собственности в свете решения Великобритании выйти из ЕС.

## **Дания**

[Влияние известного товарного знака на практический маркетинг](#)

Морской и коммерческий высокий суд недавно предоставил датской компании Dugur A/S предварительный судебный запрет без залога против компании Nowocoat International A/S в споре о нарушении прав на дизайн и обложку продуктов по защите древесины, производимых компанией Dugur. Это решение является знаковым, поскольку большинство судей пришли к выводу, что конечные потребители могли проигнорировать хорошо известный товарный знак и выбрать другой продукт только по похожему дизайну, а также перепутать его с другим продуктом.

## **Италия**

[Как защитить архитектурные работы и проекты в Италии: последние тенденции](#)

Параллельно с развитием трёхмерной печати, позволяющей изготавливать строительные компоненты, защита прав на промышленный дизайн и архитектуру приобретает решающее значение

для архитекторов, дизайнеров и покупателей - как частных, так и общественных. В этой связи следует рассмотреть ряд вопросов, включая авторское право, воспроизведение промышленных образцов и архитектурных работ и личные неимущественные права авторов.

### **Австрия**

#### [Внедрение сертификационных знаков и других поправок в Закон о товарных знаках](#)

Недавно парламент имплементировал положения директивы ЕС 2015/2436 в национальное законодательство. Наиболее важным является введение сертификационных знаков, которые ранее не существовали по австрийскому законодательству. Другие положения законопроекта касаются раздела заявок на товарные знаки, сокращения срока действия регистрации и уменьшения регистрационного сбора.

### **Испания**

#### [«Барселона» предотвращает регистрацию промышленного дизайна с изображением «Камп Ноу»](#)

Высокий суд Каталонии недавно отменил решение испанского Ведомства по патентам и товарным знакам, предоставившего регистрацию промышленному образцу с изображением стадиона «Камп Ноу». Суд счёл, что предполагаемым основанием для отказа в регистрации является вопрос о том, включены ли в дизайн предыдущие товарные знаки, принадлежащие Футбольному клубу (FC) «Barcelona». Суд пришел к выводу, что регистрация дизайна приведет к парадоксу, т.к. в этом случае владелец образца сможет оспаривать использование «Барселоной» своего собственного изображения.

#### [Верховный суд выносит решение о праве иностранных компаний подавать иски о нарушении коммерческой тайны](#)

Недавно Верховный суд подтвердил право американской компании подавать иски на основании статей 13 (нарушение коммерческой тайны) и 14 (нарушение промышленной или коммерческой тайны) Закона о недобросовестной конкуренции. Толкование Верховного суда разъяснило, что активные иностранные компании, занимающиеся предпринимательской деятельностью в Испании, имеют право предъявлять иск в связи с некоторыми актами недобросовестной конкуренции.

#### [Апелляционный суд сохраняет гибкое толкование принципа пресечения в деле о недействительности патента](#)

Апелляционный суд Барселоны недавно поддержал апелляцию, поданную компанией Sistemas Técnicos de Encofrados, SA на решение Коммерческого суда Барселоны №4, в котором компания PERI GmbH успешно выступала против исключения *lis pendens* (т.е. неоконченного судебного иска) по принципу препятствия осуществлению, предусмотренному Законом о гражданском процессе. Суд постановил, что жёсткое и негибкое толкование акта, как предполагалось компанией PERI, противоречит праву на эффективную судебную защиту, закрепленному в Конституции.

### **Швеция**

#### [Тюремное заключение не должно применяться за нарушения в сфере авторского права](#)

Верховный Суд Швеции недавно разъяснил, что нарушения в сфере авторского права не относятся к тем преступлениям, допустимым наказанием за которые является тюремное заключение. В данном решении Суд отошел от предыдущего прецедента, касавшегося наказания за незаконное коллективное использование файлов. Теперь Верховный Суд ввёл единый подход к строгости наказания за правонарушения в сфере интеллектуальной собственности. Это позитивное развитие событий, несмотря на то, что многим правообладателем хотелось бы ужесточить меры наказания.

### **Норвегия**

#### [Четыре года работы Апелляционного Совета: решает ли он поставленные перед ним задачи?](#)

Ранее апелляции на решения Норвежского Патентного Бюро (NIPO) рассматривались специальным подразделением этого Бюро. Однако с 2013 года эти полномочия были переданы Апелляционному Совету по Правам на Промышленную Собственность (KFIR). Это было сделано для

того, чтобы сделать разбирательство более независимым, эффективным, авторитетным и понятным для участников. За истекшие 4 года накопилось достаточное количество практики Апелляционного Совета, по которой можно судить, насколько хорошо поставленные задачи были решены.

## **Венгрия**

### [Изменения в Законе о Промышленных образцах](#)

Поправки к венгерскому Закону О промышленных образцах вступят в силу с января 2018 года. В соответствии с ними официально закрепляется выдача патентов одновременно с другими патентами, вводится система защиты промышленных образцов, а также предоставляется возможность запросить экспертное заключение Венгерского Бюро Интеллектуальной Собственности относительно соответствия промышленного образца установленным требованиям. Это заключение может быть использовано для сокращения времени судебных разбирательств.

### [Сходство до степени смешения или репутация?](#)

Венгерское Бюро Интеллектуальной собственности недавно рассмотрело дело с участием европейского товарного знака *THE BODYSHOP*, в котором исследовало взаимоотношение между схожестью товарных знаков до степени смешения, и репутацией товарного знака. Однако при повторном рассмотрении дела в Столичном Трибунале, суд счет это излишним, поскольку если существует схожесть до степени смешения, нет необходимости ссылаться на репутацию товарного знака.

## **Польша**

### [Можно ли менять требования в разбирательствах о недействительности патентов?](#)

Существует потребность внесения изменений в польское патентное законодательство, в которых была бы определена процедура изменения патентных требований в ходе судебного разбирательства о недействительности патента. Теоретически такая возможность существует и сейчас, однако отсутствие четких законодательных норм, описывающих всю процедуру целиком, делает нынешнее регулирование нежизнеспособным. Ожидается, что приемлемость законодательных изменений оценят в скором времени Патентное бюро и суды Польши, поскольку обладатели патентов заинтересованы в том, чтобы использовать самые различные способы защиты своих патентов.

## **Турция:**

### [Кодекс индустриальной собственности регулирует выплаты изобретателям](#)

Новый Кодекс индустриальной собственности Турции стал регулировать отношения между работодателями и сотрудниками, создающими изобретения и конструктивные решения. В Кодексе устанавливаются критерии и параметры расчета вознаграждения для лиц, создающих изобретения по заказу работодателя. До недавнего времени эти отношения никак не регулировались законодательно. Однако некоторые положения нового закона могут трактоваться по-разному, что обязательно скажется на практике их применения.

### [Новые правила работы магазинов беспопышной торговли усиливают ответственность на нарушение прав интеллектуальной собственности](#)

Новые правила работы магазинов беспопышной торговли были недавно опубликованы в Официальной газете Турции. В них устанавливаются требования к работе таких магазинов, к ввозу товаров на склад и вывозу их с него, а также к финансовой отчетности. В соответствии с этими правилами, юридическая и финансовая ответственность за нарушение промышленной собственности и прав на интеллектуальную собственность, будет применяться к владельцам магазинов напрямую.

## **5. Другие страны (Африка, Азия, Ближний Восток и страны Океании)**

### **Южная Африка**

#### [Покупателям онлайн магазинов нужно быть начеку](#)

С распространением онлайн торговли в Южной Африке, на этот рынок выходит все больше производителей контрафакта и мошенников. Контрафакт влияет не только на покупателей и



собственников оригинальных брендов, но также ослабляет экономику страны и отпугивает иностранные инвестиции. Однако потребители обладают «противоядием» против контрафакта, и должны уметь им пользоваться.

#### [Есть ли ремесло в ремесленном пиве?](#)

В последние годы индустрия южноафриканского традиционного ремесленного пива бурно растет. Крупные производители пива почувствовали это существенное смещение спроса, и начали покупать микро-пивоварни. Для того, чтобы термин «ремесленное пиво» не размылся окончательно, традиционные пивовары настаивают на том, чтобы сделать рынок совершенно прозрачным. Поэтому в скором времени ЮАР введет процесс сертификации, чтобы защитить «настоящее» ремесленное пиво.

#### **Нигерия:**

Нигерия присоединяется к договорам по авторскому праву

[Нигерия присоединилась](#) к четырем договорам по авторскому праву, административные функции которых выполняет ВОИС, сделав, по словам Генерального директора Гарри, «огромный шаг» на пути укрепления механизмов охраны прав творческого народа этой страны.

#### **Южная Корея**

##### [Патентный Суд проводит первое заседание на английском](#)

Правительство Южной Кореи прикладывает значительные усилия для превращения страны в региональный азиатский центр развития интеллектуальной собственности. Последнее нововведение – создание Международного суда по интеллектуальной собственности, который является особым составом судей в рамках Патентного суда. Эти судьи будут разбирать патентные споры на английском языке. Чтобы убедить иностранных обладателей прав на интеллектуальную собственность использовать Международный суд в качестве инстанции для разрешения споров, Правительство планирует превратить его в отдельный самостоятельный орган.

[Методы работы фармацевтической индустрии с интеллектуальной собственностью вызывают сомнения](#)

Корейская Комиссия по конкуренции недавно провела еще один опрос в сфере интеллектуальной собственности примерно 70 фармацевтических компаний, в котором расспрашивала об их основных продуктах, патентах и судебных спорах, связанных с интеллектуальной собственностью в Южной Корее. Хотя это исследование ограничивается фармацевтическими компаниями, Комиссия может принять решение о проведении расследования и начале исследований в других отраслях промышленности, с тем чтобы определить, происходит ли злоупотребление интеллектуальной собственностью в этих областях.

#### **Китай**

##### [Верховный Народный Суд разделил права на товарный знак и на упаковку](#)

Верховный Народный Суд Китая недавно отменил решение Верховного суда Гуандуна и постановил, что товарный знак и упаковка, используемые на продукте, могут представлять собой отдельные права интеллектуальной собственности. Этот случай служит напоминанием о том, что, когда продукты продаются лицензиатом в упаковке, которая отличается от упаковки лицензиара, лицензиат может получить свои независимые права интеллектуальной собственности. Таким образом, лицензионное соглашение должно предусматривать, что при расторжении договора все права на упаковку будут оставаться «прикрепленными» к товарному знаку.

##### [Советы по составлению патентных исков](#)

Существует ряд правил, которые патентообладатели должны соблюдать, чтобы повысить свою эффективность патентов и обеспечить большую защиту своих изобретений. Например, патентные претензии необходимо выдвигать против как можно большего числа прямых нарушителей; требования должны включать как можно больше конкретных характеристик, а патентные претензии не должны включать в себя какие-либо процессуальные вопросы.

[Высокий Народный Суд Пекина пересмотрел принципы определения правонарушений в области патентов](#)



Высокий Народный Суд Пекина опубликовал недавно пересмотренные «Руководящие принципы определения правонарушений в области патентов». В дополнение к всеобъемлющим правилам толкования описания изобретения к патентам, определению того, какие действия представляют собой нарушение патентов, и к защите патентных правонарушений, в руководящих принципах также содержатся правила, впервые касающиеся некоторых резонансных вопросов, таких как стандартные существенные патенты и дизайн графического пользовательского интерфейса.

[Ведомство по интеллектуальной собственности ускоряет рассмотрение заявок](#)

Китайское Государственное ведомство по интеллектуальной собственности (SIPO) недавно выпустило документ «О новых административных мерах для приоритетного рассмотрения патентов», который вступил в силу с 1 августа 2017 года. Лица, подающие заявки в Китае и за рубежом, а также другие соответствующие стороны могут воспользоваться ускоренными административными мерами для получения результатов экспертизы соответствующих патентных заявок или патентов. Таким образом, Ведомство по Интеллектуальной Собственности хочет содействовать развитию инновационной экономики.

Администрация промышленности и торговли публикует правила регистрации наименований компаний

Китайская Государственная администрация промышленности и торговли опубликовала Правила «О запретах и ограничениях при регистрации имен компаний», а также Правила «О критериях признания наименований компаний тождественными или схожими». Оба документа направлены на регулирование экспертизы наименований компаний при их регистрации. Они устанавливают методы сравнения, и обеспечивают удобство для заявителей.

[Не любой дизайн защищается авторским правом как произведение искусства](#)

В одном из своих недавних решений Гуанчжоуский суд по интеллектуальной собственности ввел правило, согласно которому дизайн должен содержать значительный уровень интеллектуального творчества, чтобы быть защищенным авторским правом как произведение искусства. Мао Цзихун заявлял, что ему принадлежит защищенный авторским правом дизайн, содержащий измененную версию слова «исключение». Тем не менее, суд постановил, что слово по своей сути является выражением идеи, и поэтому не содержит ни значительной доли оригинальности, ни эстетической ценности как предмет изобразительного искусства.

**Индонезия:**

Веха в жизни Мадридской системы: Индонезия замкнула первую сотню

Индонезия замкнула первую сотню участников Мадридской системы. [Присоединение](#) страны стало знаковым событием для международной системы регистрации товарных знаков.

**Пакистан:**

[Организация интеллектуальной собственности проводит совещание с правоохранительными органами Пакистана](#)

Недавно правоохранительные органы, следящие за соблюдением прав интеллектуальной собственности, провели совещание с представителями Организации интеллектуальной собственности. Они обсудили, как убедить международное сообщество в том, что ситуация с защитой интеллектуальной собственности в Пакистане улучшается. На совещании было решено улучшить координацию между различными правительственными организациями, а также предоставлять своевременные отчеты в пакистанские дипломатические миссии за рубежом. Эти меры помогут Пакистану находиться в фарватере защиты прав интеллектуальной собственности.

**Япония**

[Судебное разбирательство между венчурными компаниями](#)

Токийский районный суд вынес решение по делу о нарушении прав на изобретения в финансово-технологической области. Этот случай широко освещался СМИ Японии, поскольку обе стороны являются крупными венчурными компаниями и лидерами на японском финансово-технологическом рынке. Это разбирательство также примечательно тем, что система бухучета

ответчика, основанная на облачных технологиях, включала в себя программы с технологией самообучения. Ожидается, что количество судебных дел такого рода будет расти.

[Японское патентное ведомство зарегистрировало звуковые товарные знаки](#)

26 сентября Японское патентное ведомство (JPO) объявило о предоставлении первой в истории защиты трех звуковых товарных знаков, состоящих только из звуковых элементов.

## **Тайвань**

[Границы оправданного использования произведений в новостных телепередачах](#)

При передаче новостных сюжетов зачастую демонстрируются защищенные авторском правом произведения, причем их использование не зависит от журналистов. Если законодательство не признает, что такое использование является оправданным, то новостные репортажи либо перестанут быть информативными, либо будут нарушать чьи-то авторские права. Нормы, признающие подобного рода использование произведений оправданным, можно найти в Законе об авторском праве.

[Суд по интеллектуальной собственности установил принцип определения юрисдикции при нарушении прав онлайн](#)

Суд по интеллектуальной собственности установил принцип определения юрисдикции в уголовном деле о нарушении прав на товарный знак, когда фактический оператор интернет-магазина, продающего контрафактные товары, физически не находится на Тайване. Суд по интеллектуальной собственности постановил, что районный суд в определенном городе должен обладать юрисдикцией в отношении случаев нарушения товарных знаков, если потребители, которые могут иметь доступ к интернет-магазину, находятся в этом городе.

[Новые принципы оценки новизны изобретений](#)

Оценка новизны изобретения имеет первостепенное значение при рассмотрении патентных заявок. Тем не менее, эксперты Тайваньского ведомства по интеллектуальной собственности (TIPO) зачастую рассматривают новизну на день проведения экспертизы, а не на день создания изобретения, и из-за этого отказывают заявителям. Чтобы предотвратить эту практику и повысить качество патентной экспертизы, Бюро по интеллектуальной собственности внесло поправки в руководящие принципы оценки новизны изобретений.

[Проект поправок к Закону о коммерческой тайне](#)

Тайваньское ведомство по интеллектуальной собственности (TIPO) недавно провело конференцию, на которую были приглашены представители промышленности, судебной системы, министерства юстиции, Национального полицейского агентства МВД и Министерства труда. На ней обсуждались поправки к Закону о коммерческой тайне. Ведомство по интеллектуальной собственности превратит предложения, высказанные на конференции, в поправки к законам, и вынесет их на публичное обсуждение.

[Добросовестное использование произведения может не смягчает вину за нарушение права на имя](#)

Закон об авторском праве Тайваня предусматривает, что «добросовестное использование произведения не должно нарушать материальных прав авторов». Однако, нарушаются ли материальные права, если пользователь нарушает нематериальное право автора на имя? Например, если произведение используется добросовестно, однако пользователь не может указать на источник этого произведения. Суд по интеллектуальной собственности заслушал различные мнения по этому вопросу.

[Изменения в правилах пересечения таможенной границы](#)

Недавно были внесены поправки к Правилам пересечения таможенной границы, которые играют ключевую роль в глобальной стратегии Тайваня по защите товарных знаков. Были усилены меры по защите владельцев зарегистрированных товарных знаков, а также внедрены меры по электронному управлению и упрощению административных процедур. Поправки включают в себя продление срока защиты товарных знаков и внедрение новых методов уведомления.

## **Австралия**

[TM-link: новая база данных товарных знаков](#)

В партнерстве с Технологическим Университетом Суинберна и Мельбурнским Университетом, компания «IP Australia» разработала единую международную базу данных товарных знаков под названием TM-link.

**Ответственный редактор Дайджеста:**

**Калятин Виталий Олегович**, к.ю.н., профессор  
Исследовательского центра частного права им.  
С.С.Алексеева при Президенте РФ, главный юрист  
по интеллектуальной собственности ООО  
«Управляющая компания «РОСНАНО»



**Коллектив авторов:**

**Вальдес-Мартинес Эрик Раулевич**,  
заместитель генерального директора РСП /  
ВОИС, руководитель международного отдела



**Кольздорф Мария Александровна**,  
магистр частного права (РШЧП), LL.M.  
(Свободный университет Берлина).



**Рагозин Павел Викторович,**  
государственный эксперт по интеллектуальной собственности ФГБУ Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС)



**Амбарян Акоп Гагикович,**  
ведущий юрисконсульт-эксперт Функции правового обеспечения и корпоративного управления Государственной корпорации «Ростех», аспирант отдела гражданского законодательства и процесса Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ.

Подписаться на регулярное получение Дайджеста новостей права интеллектуальной собственности можно [здесь](#).

Отписаться от получения данной рассылки можно [здесь](#).

#### **КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:**

**Юридический институт «М-Логос»**

<http://www.m-logos.ru>

E-Mail: [digest@m-logos.ru](mailto:digest@m-logos.ru)

Тел. +7 (495) 771-59-27