

ДАЙДЖЕСТ НОВОСТЕЙ ПРАВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Выпуск №15



МЛОГОС
юридический институт

Дайджест новостей права интеллектуальной собственности /декабрь 2016 - февраль 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 Конституционного Суда Российской Федерации \(далее – КС РФ\)](#)
 2. [Практика Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ](#)
 3. [Практика Суда по интеллектуальным правам](#)
- IV. [Практика палаты по патентным спорам](#)
- V. [Литература](#)
 1. [Юридическая периодика](#)
 2. [Блоги](#)
- VI. [Зарубежная юридическая литература](#)
 1. [Монографии](#)
 2. [Статьи в периодической печати](#)
- VII. [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»

- Книга [«ДОГОВОРНОЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННОЕ ПРАВО \(ОБЩАЯ ЧАСТЬ\): комментарий к статьям 307-453 ГК РФ»](#) под редакцией директора Юридического института "М-Логос", д.ю.н., А.Г. Карапетова, наконец, поступила в открытую продажу.

Это наиболее подробный на настоящий момент постатейный комментарий к общим положениям об обязательствах и договорах ГК РФ из тех, что когда-либо публиковались в современной России. В нем систематизирована практически вся судебная практика высших судов и освещено максимальное число практических проблем, противоречий и иных «подводных камней», возникающих при применении общих норм ГК РФ о договорах и обязательствах. Особое внимание уделено новым нормам ГК, появившимся в рамках реформы 2014-2016 гг.

Данный комментарий является удобным путеводителем по практическим проблемам обязательственного и договорного права, позволяет юристам сориентироваться в постоянно изменяющемся мире этих областей права, оптимизировать договорную работу и защиту договорных прав в суде, а также может использоваться для подготовки образовательных программ и эффективного обучения договорному и обязательственному праву.

Объем комментария – 1 120 страниц.

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ: Байбак В.В., Бевзенко Р.С., Беляева О.А., Бибикова Е.В., Карапетов А.Г., Павлов А.А., Савельев А.И., Сарбаш С.В., Сулейманов Р.У., Церковников М.А.

ПРИБРЕСТИ ЭЛЕКТРОННУЮ ВЕРСИЮ ДАННОЙ КНИГИ МОЖНО ЗДЕСЬ: www.m-lawbooks.ru
(электронная версия содержит гиперссылки на тексты судебных актов, а также внутритекстовые гиперссылки и максимально удобна для работы на планшетах, ноутбуках и ПК)

- В расписании образовательных мероприятий Юридического института «М-Логос» на первое полугодие 2017 г. имеются следующие программы повышения квалификации, 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, 29 - 31 марта 2017 г., формат обучения – дневной).

Вечерний курс повышения квалификации [«Интеллектуальная собственность: актуальные правовые вопросы и судебная практика \(72 ак. часа\)»](#) (Москва, 15 мая – 22 июня 2017 г., формат обучения – вечерний).

- На сайте Института опубликованы следующие дайджесты правовых новостей:

[Дайджест новостей российского и зарубежного частного права](#) (за декабрь 2016 г., январь и февраль 2017 г., отв. ред. А.Г. Карапетов).

[Дайджест новостей процессуального права](#) (за декабрь 2016 г. – январь 2017 г., февраль 2017 г., отв. ред. Д.Е. Дугинов).

[Дайджест новостей антимонопольного права](#) (за ноябрь - декабрь 2016 г., отв. ред. О.А. Москвитин)

[Дайджест новостей правового регулирования финансовых рынков](#) (за июль 2016 – январь 2017г., отв. ред. М.Л. Башкатов)

[Дайджест новостей налогового права](#) (за октябрь - декабрь 2016 г., отв. ред. Д.М. Щекин).

- На сайте Юридического института «М-Логос» опубликованы видеозаписи, а также тезисы докладчиков научных круглых столов, которые Институт организовал в декабре 2016 г – феврале 2017 г.:

[Научно-практический круглый стол «ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ НОВОЙ РЕДАКЦИИ СТАТЬИ 166 ГК РФ»](#)

[Научно-практический круглый стол «МОГУТ ЛИ СУДЕБНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ИЛИ СТОРОНЫ В ГРАЖДАНСКОМ СПОРЕ ЛГАТЬ СУДУ О ФАКТАХ СПОРА?»](#)

[Научно-практический круглый стол «ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В СВЕТЕ НОВОЙ РЕДАКЦИИ ГК РФ И ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПЛЕНУМА ВС РФ №54 ОТ 22 НОЯБРЯ 2016 ГОДА»](#)

[Научно-практический круглый стол «ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В СВЕТЕ НОВОЙ РЕДАКЦИИ ГК РФ И ПОСЛЕДНЕЙ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ \(продолжение\)»](#)

II. НОВОСТИ ЗАКОНОТВОРЧЕСТВА И ПОДЗАКОННОГО НОРМАТИВНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ¹

1. Вступившие в силу нормативные правовые акты

- [Постановлением Правительства РФ от 15.12.2016 N 1368 "О предоставлении субсидий российским производителям на финансирование части затрат, связанных с регистрацией на внешних рынках объектов интеллектуальной собственности"](#) утверждаются «Правила предоставления субсидий российским производителям на финансирование части затрат, связанных с регистрацией на внешних рынках объектов интеллектуальной собственности». Субсидии предоставляются организациям в целях компенсации части затрат, понесенных организацией начиная с 1 января 2016 года в ходе регистрации различных видов интеллектуальной собственности. Расходы возмещаются в объеме 100 процентов, кроме расходов на подготовку заявки, возмещаемых в объеме 70 процентов, но не выше предельных значений.

- [Указание Банка России от 28.11.2016 N 4218-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 22 сентября 2015 года N 492-П "Отраслевой стандарт бухгалтерского учета основных средств, нематериальных активов, инвестиционного имущества, долгосрочных активов, предназначенных для продажи, запасов, средств труда и предметов труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не определено, имущества и \(или\) его годных остатков, полученных в связи с отказом страхователя \(выгодоприобретателя\) от права собственности на застрахованное имущество, в некредитных финансовых организациях"](#) (Зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 21 декабря 2016 года, регистрационный № 44849). Изменены правила в части порядка отражения операций по продаже полностью амортизированных объектов основных средств без перевода таких объектов в состав долгосрочных активов, предназначенных для продажи. Кроме того, внесены уточнения технического характера, а также установлены сроки начала применения Стандарта в новой редакции отдельными видами НФО.

- [Информационное сообщение Роспатента "По вопросу возможности использования сервиса "Менеджер товаров и услуг" для составления перечня товаров и услуг в отношении заявок на государственную регистрацию товарного знака"](#) (размещено 16.01.2017). Отвечая на вопросы о возможности использования сервиса «Менеджер товаров и услуг», размещенного на интернет-сайте Всемирной Организации Интеллектуальной Собственности, для целей составления перечня товаров и/или услуг по заявкам на государственную регистрацию товарного знака, Роспатент для целей составления перечня товаров и/или услуг по заявкам на государственную регистрацию товарного знака

¹ Обзор подготовлен ведущим специалистом Юридического отдела Фонда "Энергия без границ", аспирантом отдела гражданского законодательства и процесса Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации Рагозиным П.В.

рекомендует в первую очередь руководствоваться действующей терминологией Международной классификации товаров и услуг.

- [Постановлением Правительства РФ от 24.01.2017 № 57 «О создании Российского фонда развития информационных технологий»](#) учрежден Российский Фонд развития информационных технологий (сокращенное наименование – РФРИТ). Фонд относится к фондам поддержки научной, научно-технической и инновационной деятельности, осуществляет деятельность в сфере информационно-коммуникационных технологий и создан в целях содействия поддержки продукции, интеллектуальных прав, работ и услуг российских организаций в сфере информационно-коммуникационных технологий на внутреннем и зарубежных рынках.

- [Информационное письмо Роспатента "О требованиях к представлению изображения объемного обозначения в заявке на государственную регистрацию товарного знака"](#) (размещено 24.01.2017). В письме разъяснены особенности составления заявки при регистрации объемного обозначения в качестве товарного знака: разъясняется, в каких видах (проекциях) приводятся изображения, в каких случаях заявитель может включить в заявку на государственную регистрацию товарного знака дополнительные проекции (виды) объемного обозначения, а также указывается, что представленные изображения заявляемого объекта должны позволять его точно и понятно идентифицировать.

- [Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина России от 30.01.2017 № 03-03-06/1/4386](#) (документ опубликован не был) разъясняет порядок учета затрат на приобретение обновлений для программ для ЭВМ. Сообщается, что увеличения первоначальной стоимости нематериальных активов в результате дооборудования, модернизации, реконструкции в соответствии с положениями НК РФ не предусмотрено. В связи с этим расходы организации на обновление программ для ЭВМ признаются в том отчетном периоде, в котором эти расходы возникают исходя из условий сделок, а если сделка не содержит таких условий, то расходы распределяются налогоплательщиком самостоятельно. Следовательно, затраты на приобретение обновлений учитываются в течение периода использования программы для ЭВМ.

- [Распоряжением Правительства РФ от 02.02.2017 № 171-р](#) одобрен проект «Договора о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров Евразийского экономического союза». Первому заместителю Председателя Правительства РФ дано поручение подписать указанный договор от имени Правительства РФ. Договор регулирует отношения, возникающие в связи с регистрацией, правовой охраной и использованием товарных знаков Евразийского экономического союза (далее — Союз), а также наименований мест происхождения товаров Союза. В частности, договором предусматривается введение понятий «товарного знака Союза» и «наименования места происхождения товара Союза», которые охраняются на территориях всех государств-членов Союза. Заявки на указанные средства индивидуализации подаются в патентные ведомства государств-участников Союза – «ведомства подачи» (реализован принцип «одного окна»), при этом единый охраняемый документ действует на территории всех государств-участников Союза. Сведения о товарных знаках Союза и наименованиях мест происхождения товаров Союза размещаются в реестрах на официальном сайте Союза.

- [Информация Банка России "Разъяснения по вопросам, связанным с применением Положения Банка России от 22.09.2015 N 492-П "Отраслевой стандарт бухгалтерского учета основных средств, нематериальных активов, инвестиционного имущества, долгосрочных активов, предназначенных для продажи, запасов, средств труда и предметов труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не определено, имущества и \(или\) его годных остатков, полученных в связи с отказом страхователя \(выгодоприобретателя\) от права собственности на застрахованное имущество, в некредитных финансовых организациях"](#) (размещено 07.02.2017). Разъясняется порядок включения некредитной финансовой организацией (далее – «НФО»), применяющей пункт 5 статьи 170 НК РФ, НДС в первоначальную стоимость объектов основных средств и нематериальных активов. Сообщается, что

порядок отражения в бухгалтерском учете сумм НДС и формирования первоначальной стоимости основных средств, нематериальных активов, инвестиционного имущества, запасов должен быть определен учетной политикой НФО. Разъясняется, что при переоценке основных средств на основании отчета оценщика, в качестве справедливой стоимости объекта указывается оценка без НДС, поскольку справедливая стоимость основана на рыночных данных и не зависит от особенностей налогообложения конкретного предприятия.

2. Проекты нормативных правовых актов

Идеи и проекты

- 01.12.2016 поступил на рассмотрение в Совет Государственной Думы [Законопроект № 34564-7 «О внесении изменений в статьи 251 и 262 Налогового кодекса Российской Федерации \(в части уточнения доходов и расходов, связанных с приобретением прав на результаты интеллектуальной деятельности\)»](#). Предлагается внести в Налоговый кодекс РФ изменения в части порядка налогообложения нематериальных активов и расходов на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. В частности, предлагается включить в перечень доходов, не учитываемых при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций, доходы в виде имущественных прав на результаты интеллектуальной деятельности, выявленных в ходе инвентаризации с 1 января 2017 года до 1 января 2019 года, а также включить в перечень расходов на НИОКР выплаты стимулирующего характера работникам, участвующим в выполнении НИОКР, и расходы на страховые взносы. Кроме того, расходы на приобретение прав на результаты интеллектуальной деятельности, в случае их использования в НИОКР, могут быть отнесены к затратам, к которым для целей налога на прибыль применяется коэффициент «1,5».

- 27.12.2016 завершено общественное обсуждение [проекта приказа Роспатента «Об утверждении порядка составления и утверждения плана финансово - хозяйственной деятельности государственных бюджетных учреждений, находящихся в ведении Федеральной службы по интеллектуальной собственности»](#). Предлагается утвердить «Порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных учреждений, находящихся в ведении Федеральной службы по интеллектуальной собственности», а также поручить ФГБУ ФИПС, ФГБУ «ФАПРИД» и ФГБОУ ВО РГАИС обеспечить доступность и открытость утвержденных планов финансово-хозяйственной деятельности учреждения.

- 30.12.2016 завершено общественное обсуждение [проекта приказа Роспатента «О внесении изменений в Регламент Федеральной службы по интеллектуальной собственности, утвержденный приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 4 февраля 2014 г. № 18»](#). Предлагается принять отдельные меры в целях совершенствования процедуры проведения личного приема граждан в Роспатенте, в том числе предусмотреть право на личный прием в первоочередном порядке отдельных категорий граждан в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

- 13.01.2017 началась независимая экспертиза [проекта приказа Федеральной службы по интеллектуальной собственности «Об аттестации экспертов, привлекаемых Федеральной службой по интеллектуальной собственности к проведению мероприятий по контролю в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля \(надзора\) и муниципального контроля»](#). Предлагается определить перечень видов экспертиз, для проведения которых Роспатентом требуется привлечение экспертов; форму заявления об аттестации привлекаемого

эксперта, критерии и порядок получения аттестации; правила формирования и ведения реестра аттестованных экспертов.

- 03.02.2017 поступил на публичное обсуждение [Проект федерального закона «О внесении изменения в статью 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации»](#). Законопроект подготовлен Министерством культуры РФ в целях реализации Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 13.12.2016 № 28-П по делу о проверке конституционности подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 1311 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, в котором Конституционный Суд РФ отметил, что в законодательство должны быть внесены необходимые изменения, чтобы обеспечить возможность снижения компенсации за нарушение прав правообладателей, если такое нарушение совершено индивидуальным предпринимателем впервые, не носит характер грубого и не является существенной частью предпринимательской деятельности ИП.

- 09.02.2017 завершено общественное обсуждение [проекта приказа ФТС России «О признании утратившим силу приказа ФТС России от 13.08.2009 г. № 1488 «Об утверждении Административного регламента Федеральной таможенной службы по исполнению государственной функции по ведению таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности»](#). На основании п. 7.1 Правил подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их государственной регистрации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 1997 г. № 1009 предложено признать утратившим силу приказ ФТС России от 13.08.2009 г. № 1488 «Об утверждении Административного регламента Федеральной таможенной службы по исполнению государственной функции по ведению таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности» в связи с закреплением функций по выработке и реализации государственной политики и нормативному регулированию в области таможенного дела за Минфином России.

- 10.02.2017 началась независимая экспертиза [проекта приказа Минэкономразвития России «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства экономического развития Российской Федерации в части предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственных услуг в электронной форме»](#). Предлагается внести изменения в административные регламенты предоставления Роспатентом государственных услуг, в части предоставления государственных услуг в электронной форме. В частности, предлагается осуществление в электронной форме услуг по предоставлению сведений о ходе предоставления государственной услуги и о ходе получения результата предоставления государственной услуги

- 21.02.2017 направлен Председателю Государственной Думы внесенный Правительством РФ [Проект Федерального закона N 107145-7 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации"](#). Как следует из пояснительной записки, Законопроект подготовлен на основе анализа практики применения мер по ограничению доступа к сайтам в интернете (т.н. «зеркалам»), на которых неоднократно и неправомерно размещалась информация, содержащая объекты авторских и (или) смежных прав, или информация, необходимая для их получения с использованием информационно-телекоммуникационных сетей. Предлагается внести в Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" определение термина "производный сайт в сети "Интернет", а также обязанность оператора поисковой системы по требованию Роскомнадзора прекратить выдачу сведений об указателях страниц таких сайтов. Кроме того, предлагается внести изменения в Гражданский процессуальный кодекс РФ в части порядка рассмотрения Московским городским судом дел о выдаче судебного приказа об ограничении доступа к производному сайту в сети «Интернет».

- 22.02.2017 началось общественное обсуждение [проекта постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в Положение о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2012 г. №218»](#), который разработан постановлением Правительства Российской Федерации

Федерации «О внесении изменений в Положение о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2012 г. №218». Предлагается конкретизировать области взаимодействия Роспатента с международными организациями в установленной сфере деятельности путем добавления основания «в том числе в связи с обеспечением выполнения международных обязательств в рамках Женевского акта Гаагского соглашения о международной регистрации промышленных образцов от 2 июля 1999 года».

III. СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

1. Практика Конституционного Суда Российской Федерации (далее – КС РФ)

[Постановление КС РФ от 13.12.2016 № 28-П](#)

В случае нарушения одним действием прав на несколько объектов интеллектуальной собственности суд вправе определить общий размер компенсации ниже минимального предела, установленного в ГК РФ. Это допустимо, если (1) размер подлежащей выплате компенсации, исчисленной по установленным ГК РФ правилам с учетом возможности ее снижения, многократно превышает размер причиненных правообладателю убытков (при этом что эти убытки поддаются исчислению с разумной степенью достоверности, а их превышение должно быть доказано ответчиком) и (2) если при этом обстоятельства конкретного дела свидетельствуют, в частности, о том, что правонарушение совершено впервые и что использование объектов интеллектуальной собственности с нарушением прав третьи лиц не являлось существенной частью предпринимательской деятельности и не носило грубый характер.

КС РФ рассмотрел дело о проверке конституционности подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 1311 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), устанавливающих возможность взыскания компенсации за нарушение исключительных прав и ее размер.

КС РФ признал оспариваемые положения не противоречащими Конституции Российской Федерации (далее – Конституция РФ) в той части, в которой они позволяют правообладателю требовать по своему выбору от нарушителя вместо убытков компенсацию в случае нарушения прав на несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации в результате совершения лицом одного противоправного действия.

При этом КС РФ указал, что в силу значительной специфики объектов интеллектуальной собственности, обусловленной их нематериальной природой, правообладатели ограничены как в возможности контролировать соблюдение принадлежащих им исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации третьими лицами и выявлять допущенные нарушения, так и в возможности установить точную или по крайней мере приблизительную величину понесенных ими убытков.

С учетом указанной специфики, предопределяющей необходимость установления специальных способов защиты нарушенных исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, ГК РФ предоставляет правообладателю право требовать от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты соответствующей компенсации и освобождает его от доказывания в суде размера причиненных убытков. Оспариваемые положения позволяют взыскивать в пользу лица, чье исключительное право на объект интеллектуальной собственности было нарушено, компенсацию в размере, который может и превышать размер фактически причиненных ему убытков. Допущение законом такой возможности нельзя признать мерой, несовместимой с основными началами гражданского законодательства, не исключаящего, в частности, при определении ответственности за нарушение обязательств взыскание с должника убытков в полной сумме сверх неустойки (пункт 1 статьи 394 ГК РФ) и предусматривающего в качестве одного из способов защиты нарушенных гражданских прав, помимо возмещения убытков, возможность установления законом или договором обязанности

причинителя вреда выплатить потерпевшим компенсацию сверх возмещения вреда (пункт 1 статьи 1064 ГК РФ).

Вводя штрафную по своей природе ответственность за нарушение прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, федеральный законодатель не только учитывал объективные трудности в оценке причиненных правообладателю убытков, но и руководствовался необходимостью общей превенции соответствующих правонарушений. Предоставление правообладателям возможности требовать взыскания компенсации имеет целью реализацию предписаний части 1 статьи 44 Конституции РФ и выполнение Российской Федерацией принятых на себя международных обязательств.

В исключение из общего правила меры ответственности за нарушение интеллектуальных прав, допущенное при осуществлении предпринимательской деятельности, подлежат применению независимо от вины нарушителя. При этом к лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность, связанную с использованием результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, права на которые им не принадлежат, предъявляются повышенные требования, невыполнение которых рассматривается как виновное поведение. Соответственно, лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность по продаже товаров, в которых содержатся объекты интеллектуальной собственности, – с тем чтобы удостовериться в отсутствии нарушения прав третьих лиц на эти объекты – должно получить необходимую информацию от своих контрагентов.

В то же время КС РФ признал оспариваемые положения не соответствующими Конституции РФ в той мере, в какой в системной связи с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ и другими его положениями они не позволяют суду при определении размера компенсации определить общий размер компенсации ниже минимального предела, установленного оспариваемыми положениями.

КС РФ указал, что законодателю надлежит внести в гражданское законодательство необходимые изменения, вытекающие из данного Постановления. До внесения этих изменений суды должны применять оспариваемые положения ГК РФ с учетом Постановления.

При этом КС РФ исходил из того, что взыскание компенсации за нарушение интеллектуальных прав, будучи штрафной санкцией, преследующей в том числе публичные цели пресечения нарушений, является, тем не менее, частноправовым институтом, который основывается на признании равенства участников регулируемых им отношений (пункт 1 статьи 1 ГК РФ), а именно правообладателя и нарушителя, и в рамках которого защита имущественных прав правообладателя должна осуществляться с соблюдением вытекающих из Конституции РФ требований справедливости, равенства и соразмерности, а также запрета на осуществление прав и свобод человека и гражданина с нарушением прав и свобод других лиц.

Соответственно, лицо, нарушившее исключительное право, должно иметь возможность доказать, что им были предприняты все необходимые меры и проявлена разумная осмотрительность с тем, чтобы избежать незаконного использования права, принадлежащего другому лицу – правообладателю. Принимая во внимание высокую динамику отношений в сфере охраны интеллектуальной собственности и развитие регулирующего эти отношения законодательства, а также учитывая, что при рассмотрении дела о защите интеллектуальных прав на стороне истца может выступать экономически более сильное, нежели ответчик, лицо, отсутствие у суда правомочия при наличии определенных обстоятельств снижать размер компенсации за однократное неправомерное использование нескольких результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации ниже установленных законом пределов может привести – вопреки конституционным требованиям справедливости и равенства – к явной несоразмерности налагаемой на ответчика имущественной санкции ущерба, причиненному правообладателю, и тем самым – к нарушению баланса их прав и законных интересов. Кроме того, отсутствие у суда, столкнувшегося с необходимостью применения на основании прямого указания закона санкции, являющейся – с учетом обстоятельств конкретного дела – явно несправедливой и несоразмерной допущенному нарушению, возможности снизить ее размер ниже установленного законом предела подрывает доверие граждан как к закону, так и к суду.

2. Практика Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ²

[Определение ВС РФ от 02.02.2017 № 309-ЭС16-15153 по делу № А60-44547/2015](#)

Вывод о сходстве противопоставленных обозначений не может считаться обоснованным, если судом лишь формально перечислены признаки, подлежащие установлению при сравнении обозначений, без их раскрытия и исследования. При установлении доминирующего элемента в комбинированном товарном знаке суду следует исследовать значимость составляющих его элементов, влияющих на восприятие обозначения в сознании потребителей в целом и на общее впечатление о данном обозначении.

Истец обратился в суд с требованием о пресечении использования обозначения, сходного до степени смешения с принадлежащим ему товарным знаком, и взыскании компенсации. Истцу принадлежал товарный знак в виде изображения стилизованного треугольника красного цвета, похожего на букву «А». Ответчик использовал в своей деятельности комбинированное обозначение, включающее в себя словесный элемент «ARGUS» и изобразительный элемент – стилизованное изображение буквы «А».

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения судом апелляционной и кассационной инстанций, требование удовлетворено частично. Суды признали спорное обозначение и товарный знак истца сходными до степени смешения.

Судебная коллегия ВС РФ отменила судебные акты нижестоящих судов и направила дело на новое рассмотрение, указав, что суды установили сходство до степени смешения товарного знака и спорного обозначения без проведения комплексного анализа их сходства и без исследования обстоятельств, которые имеют существенное значение для рассмотрения спора.

В частности, устанавливая наличие смешения, суд первой инстанции лишь перечислил признаки, подлежащие определению при сравнении изобразительных обозначений в соответствии с подпунктом 14.4.2.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания (действовавших до 20.07.2015), утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 05.03.2003 № 32. Но при этом сама суть этих признаков не раскрыта, не исследовано, в чем же заключается сходство изобразительного элемента обозначения и изображения товарного знака по названным критериям.

Делая вывод о доминирующем положении изобразительного элемента в спорном обозначении, суды неполно исследовали значимость составляющих его элементов, влияющих на восприятие обозначения в сознании потребителей в целом и на общее впечатление о данном обозначении путем его прочтения с учетом наличия словесного элемента, а также не проанализировали, не придает ли словесный элемент спорному обозначению при его восприятии потребителем какую-либо смысловую нагрузку, воспринимается ли обозначение потребителем за товарный знак истца при отсутствии словесного элемента.

В обоснование апелляционной жалобы ответчик представил в суд апелляционной инстанции доказательства, подтверждающие регистрацию спорного обозначения в качестве товарного знака, обосновав невозможность их представления в суд первой инстанции. Суд апелляционной инстанции отклонил ходатайство о приобщении данных доказательств.

В связи с этим Судебная коллегия ВС РФ пришла к выводу, что судом апелляционной инстанции при рассмотрении жалобы ответчика не были приняты меры для соблюдения принципа равноправия сторон (часть 3 статьи 8 АПК РФ) и для определения значимых обстоятельств.

[Определение ВС РФ от 06.02.2017 № 305-ЭС16-14479 по делу № А40-48991/2015](#)

Если технические решения получены в ходе выполнения опытно-конструкторских работ за счет средств государственного бюджета, на дату вступления в силу постановления Правительства

² Обзор подготовила: Кольздорф Мария Александровна, магистр частного права (РШЧП), LL.M. (Свободный университет Берлина).

Российской Федерации от 29.09.1998 № 1132 не являлись объектами исключительного права физических или юридических лиц, а также информация о них не являлась общедоступной, то права на данные технические решения в силу указанного постановления принадлежат Российской Федерации.

ФГБУ «ФАПРИД» обратилось в суд с требованием о взыскании задолженности по лицензионному договору и неустойки. Ответчик предъявил встречный иск о признании положения лицензионного договора в части размера лицензионного платежа недействительным на основании статьи 168 ГК РФ.

Решением суда первой инстанции, оставленным в силе судами апелляционной и кассационной инстанций без изменения, в удовлетворении первоначального требования отказано, встречный иск удовлетворен. Суды исходили из того, что согласно оспариваемым положениям лицензионного договора размер лицензионного платежа определяется по формуле, одной из составляющих которой является размер доли государства в правах на результаты интеллектуальной деятельности. В соответствии с приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 21.03.2008 № 72 до заключения лицензионного договора и установления размера лицензионного платежа ФГБУ «ФАПРИД» обязано провести экспертизу по определению доли государства в правах на результат интеллектуальной деятельности. Аналогичное требование установлено приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 26.12.2002 № 355. При заключении лицензионного договора и дополнительных соглашений к нему доля государства в правах на результаты интеллектуальной деятельности установлена не была, что исключало возможность расчёта лицензионного платежа.

Судебная коллегия ВС РФ не согласилась с выводами судов нижестоящих инстанции и направила дело на новое рассмотрение, отметив следующее.

В соответствии с пунктом 1 постановления Правительства Российской Федерации от 29.09.1998 № 1132 «О первоочередных мерах по правовой защите интересов государства в процессе экономического и гражданско-правового оборота результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ военного, специального и двойного назначения» (далее – постановление Правительства № 1132) права на результаты научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ военного, специального и двойного назначения, полученные за счет средств республиканского бюджета РСФСР, той части государственного бюджета СССР, которая составляла союзный бюджет, и средств федерального бюджета, принадлежат Российской Федерации, если до вступления в силу постановления они не являлись объектами исключительного права физических или юридических лиц, а также если информация об указанных результатах не являлась общедоступной.

Предметом лицензионного договора являлись технические решения, полученные в ходе выполнения опытно-конструкторских работ, которые были выполнены в 1987-1992 гг. за счет средств государственного бюджета. Поэтому выводы судов о том, что данные результаты интеллектуальной деятельности не в полном объеме принадлежат Российской Федерации, являются необоснованными и неправомерными.

В материалах дела отсутствовали доказательства того, что на дату вступления в силу постановления Правительства № 1132 спорные результаты интеллектуальной деятельности являлись объектами исключительного права физических или юридических лиц, а также информация о них являлась общедоступной.

С учетом этого Судебная коллегия ВС РФ признала выводы судов о не определении доли государства в правах на результаты интеллектуальной деятельности противоречащими постановлению Правительства № 1132.

Судебная коллегия ВС РФ также отметила, что судами не были установлены существенные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела, а именно: наличие государственного учета результатов интеллектуальной деятельности, являющихся предметом лицензионного договора.

Кроме того, признавая положения лицензионного договора недействительными, суды не учли, что условия платежей сторонами согласованы, подписаны без разногласий, исполнялись в течение определенного времени, что свидетельствует об отсутствии неопределенности в отношении объекта исключительных прав.

[Определение ВС РФ от 10.02.2017 № 305-ЭС15-4129 по делу № А40-48196/2013](#)

Положения пункта 2 статьи 1488 ГК РФ не требуют доказывания введения потребителя в заблуждение в качестве уже свершившегося факта, охранительная функция данной нормы направлена именно на пресечение введения потребителя в заблуждение. Указанная норма под введением в заблуждение понимает случаи, когда информация о товаре, содержащаяся в товарном знаке, перенесенная на нового владельца, может создать искаженное представление о товаре или его производителе, способное повлиять на решение потребителя.

Истец обратился в суд с требованием о признании недействительными договоров по отчуждению исключительных прав на товарные знаки и их государственной регистрации в Роспатенте.

Истец являлся правообладателем нескольких товарных знаков, права на которые он передал своему дочернему обществу, которое передало их другому дочернему обществу истца. В последующем была совершена цепочка сделок по отчуждению исключительных прав на товарные знаки, которые оспаривались истцом в суде.

Требование о недействительности сделок истец обосновывал тем, что сделка дочернего общества не одобрялась им как единственным участником, что исключает правомерность последующего отчуждения прав. Кроме того, истец ссылался на то, что отчуждение товарных знаков может ввести потребителей в заблуждение относительно товара и его изготовителя ввиду мировой известности продукции истца, приобретение ответчиками исключительных прав на товарные знаки является актом недобросовестной конкуренции, поскольку они приобретены ими без намерения фактического использования.

Установив наличие сходства до степени смешения оставшихся в группе компаний истца товарных знаков со спорными товарными знаками, а также то, что истец длительное время производит продукцию как на территории Российской Федерации (на основании лицензионных договоров), так и во многих других странах, под спорными обозначениями, суд апелляционной инстанции, рассматривавший дело по правилам суда первой инстанции, пришел к выводу о недействительности оспариваемых сделок в силу ничтожности.

Суд указал, что пункт 2 статьи 1488 ГК РФ не требует доказывания введения потребителя в заблуждение в качестве уже свершившегося факта и охранительная функция данной нормы направлена именно на пресечение введения потребителя в заблуждение.

При этом иные доводы в пользу признания сделок недействительными были отклонены, поскольку установлено, что уставом дочернего общества было предусмотрено, что для совершения крупных сделок не требуется решения общего собрания участников, также не установлено оснований для применения статей 10 ГК РФ и 10.bis Конвенции по охране промышленной собственности (заключена в Париже 20.03.1883), поскольку запрета на отчуждение товарного знака в пользу лиц, не являющихся производителями аналогичных товаров и услуг, нормы ГК РФ не содержат.

Суд кассационной инстанции пришел к выводу, что оснований для признания спорных договоров недействительными на основании пункта 2 статьи 1488 ГК РФ не имелось, поскольку для признания наличия возможности введения потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя необходимо установление обстоятельств того, что потребитель осведомлен о ранее существовавшем обозначении и ассоциирует его с иным лицом, не являющимся правообладателем товарного знака, что не было установлено судами нижестоящих инстанций.

Учитывая, что дело трижды направлялось на новое рассмотрение, в том числе в ином судебном составе, при этом обстоятельства, на которые ссылался истец в обоснование своего иска, исследованы всесторонне, суд кассационной инстанции счел возможным, не направляя дело на новое рассмотрение, принять новый судебный акт об отказе в признании оспариваемых договоров недействительными.

Судебная коллегия ВС РФ отменила постановление суда кассационной инстанции и оставила в силе постановление суда апелляционной инстанции, отметив следующее.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1488 ГК РФ отчуждение исключительного права на товарный знак по договору не допускается, если оно может явиться причиной введения потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя. Указанная норма под введением в

заблуждение понимает случаи, когда информация о товаре, содержащаяся в товарном знаке, перенесенная на нового владельца, может создать искаженное представление о товаре или его производителе, способное повлиять на решение потребителя.

Суд кассационной инстанции, отвергнув обстоятельства, которые суд апелляционной инстанции посчитал доказанными и приняв новое решение на основании иной оценки представленных доказательств, вышел за пределы полномочий, предусмотренных статьей 287 АПК РФ.

3. Практика Суда по интеллектуальным правам³

[Постановление президиума СИП от 09.12.2016 по делу № СИП-146/2016](#)

ГК РФ не ограничивает возможность сравнения словесных и изобразительных обозначений в целях установления их сходства. Определяющим для установления сходства является вероятность наличия у рядовых потребителей ассоциативных связей между сравниваемыми обозначениями.

Заявитель обратился в Роспатент с возражением против предоставления правовой охраны изобразительному товарному знаку, мотивированное тем, что он сходен до степени смешения с принадлежащими ему словесными товарными знаками (подпункт 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ).

В удовлетворении возражения отказано. Роспатент отметил, что ни Правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденными приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32 (далее – Правила), ни Методическими рекомендациями по проверке заявленного обозначения на тождество и сходство, утвержденными приказом Роспатента от 31.12.2009 № 197, не предусмотрено при определении сходства изобразительных обозначений их сравнение со словесными товарными знаками в силу отсутствия возникновения сходства подобных обозначений в принципе.

Суд первой инстанции признал вывод Роспатента соответствующим действующему законодательству и оставил решение Роспатента в силе.

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

С учетом правовых позиций, сформулированных в постановлениях Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 № 2979/09 и № 3691/06, угроза смешения имеет место, если один товарный знак воспринимается за другой или если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же товарном знаке, но полагает, что оба товарных знака принадлежат одному и тому же предприятию.

Подпункт 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ не ограничивает возможность сравнения каких-либо видов товарных знаков (статья 1482 ГК РФ) с какими-либо видами товарных знаков.

Определяющим для установления сходства обозначений является вероятность наличия у рядовых потребителей ассоциативных связей между сравниваемыми обозначениями.

Отсутствие возможности проведения анализа по всем критериям сходства (графическому, звуковому и смысловому) не исключает необходимости проведения сравнительной оценки любых обозначений, которые могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков. При этом для вывода о наличии сходства до степени смешения двух обозначений не требуется, чтобы соответствующее сходство имелось по всем критериям (подпункт «г» подпункта 14.4.2.2, абзац двенадцатый подпункта 14.4.2.3 Правил). Использование указанных критериев лишь определяет вероятность смешения обозначений, которая может иметь место и при отсутствии сходства по отдельным критериям, но чрезвычайно сильным сходстве по другому критерию.

В связи с этим предметом сравнительного анализа могут быть также словесные и изобразительные обозначения. Вывод Роспатента и суда первой инстанции о принципиальной невозможности сравнения указанных обозначений противоречит подпункту 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ и подпункту 14.4.2 Правил.

³ Обзор подготовила: Кольздорф Мария Александровна, магистр частного права (РШЧП), LL.M. (Свободный университет Берлина).

Вместе с тем неправильное применение Роспатентом и судом первой инстанции подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ не привело к принятию неправильного судебного акта по следующим основаниям.

Для оценки сходства до степени смешения изобразительного и словесного товарных знаков может использоваться только смысловая (семантический) критерий сходства.

Вывод о сходстве до степени смешения изобразительного и словесного товарных знаков возможен лишь тогда, когда при прочтении словесного обозначения в сознании потребителя возникает стойкая ассоциация с изобразительным обозначением, которая усиливается, если сравниваемые обозначения зарегистрированы для идентичных товаров и (или) услуг.

При этом опасность смешения между словесным и изобразительным товарным знаком у рядовых потребителей может иметь место лишь в том случае, когда слово или словосочетание представляет собой исчерпывающее, очевидное (напрасывающееся само собой, без каких-либо домысливаний, опосредованных ассоциаций), естественное наименование соответствующего изображения.

Аналогичный подход к сравнению изобразительных и словесных обозначений предложен в практике европейского патентного ведомства (пункт 3.4.4.5 главы 4 секции 2 части «С» Методических рекомендаций по экспертизе европейских товарных знаков, утвержденных 10.03.2016), а также в пункте 2.479 Руководства Всемирной организации интеллектуальной собственности (публикация № 489, 2004).

Поскольку заявитель в названном возражении против предоставления правовой охраны товарному знаку не приводил довода о том, что при прочтении словесных товарных знаков истца в сознании потребителей возникает стойкая смысловая ассоциация с конкретным изображением, зарегистрированным в качестве оспариваемого изобразительного товарного знака, и не представляло доказательств в подтверждение такого довода, Роспатент правомерно оставил в силе правовую охрану товарного знака.

[Постановление президиума СИП от 15.12.2016 по делу № СИП-358/2016](#)

Требование о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, правообладатель которого объявлен банкротом и в отношении которого открыто конкурсное производство, подлежит рассмотрению в деле о банкротстве.

Истец обратился в суд с требованием о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.

Судом первой инстанции установлено, что правообладатель признан банкротом и в отношении него открыто конкурсное производство. В связи с этим спор передан по подсудности в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве, для рассмотрения по существу в рамках названного дела.

При этом суд исходил из того, что исключительное право на спорный товарный знак является имущественным правом и подлежит включению в конкурсную массу, в связи с чем спор о прекращении такого права подлежит рассмотрению в рамках дела о банкротстве.

Заявитель не согласился с данным выводом и обратился с кассационной жалобой, в которой указал, что настоящий спор относится к подсудности Суда по интеллектуальным правам и не может быть рассмотрен иным арбитражным судом.

Суд кассационной инстанции согласился с выводом суда первой инстанции, отметив следующее.

В соответствии со статьей 1226 ГК РФ исключительное право на товарный знак является имущественным. В силу пункта 4 статьи 1514 ГК РФ прекращение правовой охраны товарного знака означает прекращение исключительного права на этот товарный знак.

Из определения Верховного Суда Российской Федерации от 08.09.2016 по делу № 309-ЭС16-4636 следует, что при разрешении вопроса о подсудности суду, рассматривающему дело о банкротстве, спора, направленного на прекращение принадлежащего должнику права аренды, следует установить, может ли это право быть включено в конкурсную массу для целей реализации.

Данная правовая позиция носит общий характер, ввиду чего применима в отношении иных имущественных прав, включая исключительное право на товарный знак.

В соответствии со статьями 131 и 132 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве) исключительное право на товарный знак представляет собой имущество, включаемое в конкурсную массу.

Таким образом, исключительное право, являющееся имущественным правом, имеет определенную ценность и как нематериальный актив составляет часть ликвидационной стоимости имущества несостоятельного должника.

В соответствии с пунктом 3 статьи 110 Закона о банкротстве при продаже предприятия должника отчуждаются все виды имущества, предназначенного для осуществления предпринимательской деятельности, в том числе права на средства индивидуализации должника, его продукцию (работы, услуги) (коммерческое обозначение, товарные знаки, знаки обслуживания), другие принадлежащие должнику исключительные права, за исключением прав и обязанностей, которые не могут быть переданы другим лицам.

Согласно абзацу седьмому пункта 1 статьи 126 Закона о банкротстве все требования кредиторов по денежным обязательствам, об уплате обязательных платежей, иные имущественные требования, за исключением текущих платежей, указанных в пункте 1 статьи 134 Закона о банкротстве, и требований о признании права собственности, об истребовании имущества из чужого незаконного владения, о признании недействительными ничтожных сделок и о применении последствий их недействительности могут быть предъявлены только в ходе конкурсного производства.

Как следует из разъяснений, изложенных в пункте 34 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 № 35 «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве», в ходе конкурсного производства подлежат предъявлению только в деле о банкротстве также возникшие до возбуждения этого дела требования кредиторов по неденежным обязательствам имущественного характера (о передаче имущества в собственность, выполнении работ и оказании услуг), которые рассматриваются по правилам статьи 100 Закона о банкротстве.

С даты введения в отношении правообладателя процедуры конкурсного производства, наступили правовые последствия, направленные, в том числе, на обеспечение сохранности имущества должника.

Заявленное в настоящем деле требование о досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака вследствие его неиспользования, не являющееся имущественным требованием, в то же время направлено на прекращение имущественного права на средство индивидуализации, которое в результате его включения в конкурсную массу может быть реализовано для целей удовлетворения требований кредиторов правообладателя.

Исходя из необходимости соблюдения баланса интересов правообладателя, в отношении которого ведется производство по делу о банкротстве, и его кредиторов, заявленное в настоящем деле требование может быть рассмотрено только в рамках дела о банкротстве.

[Постановление президиума СИП от 20.12.2016 по делу № СИП-245/2016](#)

Когда при оценке новизны спорной полезной модели противопоставляется конкретное техническое решение, введенное в гражданский оборот, проверяется общедоступность сведений об этом техническом решении, которая может устанавливаться на основании различных доказательств, в том числе косвенных.

Заявитель обратился в Роспатент с возражением против выдачи патента на полезную модель ввиду отсутствия новизны, поскольку до даты ее приоритета предшествующий правообладатель данной модели осуществлял производство и продажу изделия, воспроизводящего существенные признаки спорной полезной модели.

Роспатент и суд первой инстанции пришли к выводу о том, что при предоставлении доказательств наличия до даты приоритета полезной модели технического решения характеристика общедоступности должна быть присуща именно этим доказательствам. Поэтому в качестве таких доказательств не могут служить материалы гражданского дела, на которые ссылался заявитель в подтверждение введения противопоставленного изделия в оборот, так как доступ к ним является ограниченным, соответственно, они не могут быть использованы в качестве открытого источника информации.

Суд кассационной инстанции не согласился с указанной позицией, указав, что она основана на неверном толковании положений подпункта 2 пункта 19.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на полезную модель, утвержденных приказом Роспатента от 06.06.2003 № 83 (утратил силу 19.03.2009 в связи с изданием приказа Минобрнауки Российской Федерации от 29.10.2008 № 326). Суд кассационной инстанции отметил, что когда спорной полезной модели противопоставляется конкретное техническое решение, которое вводилось в гражданский оборот, проверяется общедоступность сведений об этом техническом решении, которая может устанавливаться на основании различных доказательств, в том числе косвенных.

Роспатент и суд первой инстанции не учли, что в возражении заявитель указывал на то, что общедоступными являлись изделия, которые производились и вводились в гражданский оборот предыдущим правообладателем спорной полезной модели, а ссылки на материалы гражданского дела приведены заявителем в качестве доказательства этого факта.

Поскольку Роспатентом не оценивались материалы гражданского дела с точки зрения даты раскрытия информации о техническом решении и с точки зрения признаков, воплощенных в этом техническом решении, возражение направлено в Роспатент на новое рассмотрение.

[Постановление СИП от 22.12.2016 по делу № А60-779/2016](#)

Отсутствие регистрации договора коммерческой концессии влечет не недействительность этого договора, а признание несостоявшимся предоставления права (пункт 2 статьи 1028 ГК РФ). С учетом этого уплаченный пользователем взнос по заключенному и действительному договору коммерческой концессии не может быть признан неосновательным обогащением правообладателя. В таком случае пользователь вправе требовать от правообладателя исполнения обязательства в части предоставления исключительных прав, а в случае неисполнения обязательства требовать от него возмещения убытков на основании статей 15 и 393 ГК РФ.

Истец обратился в суд с требованием о признании договора коммерческой концессии недействительным, возврате уплаченного истцом паушального взноса и взыскании процентов на основании статей 395 и 317.1 ГК РФ. Исковое требование обосновано тем, что передача прав по договору коммерческой концессии не состоялась ввиду отсутствия государственной регистрации этого договора в соответствии с пунктом 2 статьи 1028 ГК РФ. Истец также ссылался на то, что договор коммерческой концессии является незаключенным, поскольку сторонами не согласованы все существенные условия договора.

Решением суда первой инстанции спорный договор признан незаключенным, в удовлетворении заявленных требований отказано.

Суд апелляционной и кассационной инстанций не согласился с выводами суда первой инстанции, отметив следующее.

Судом первой инстанции не были приняты во внимание разъяснения, содержащиеся в постановлениях Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.05.2010 № 1404/10, от 08.02.2011 № 13970/10 и от 05.02.2013 № 12444/12, согласно которым, если одна сторона договора совершает действия по исполнению договора, а другая сторона принимает их без каких-либо возражений, то неопределенность в отношении содержания договоренностей сторон отсутствует. Следовательно, в этом случае соответствующие условия спорного договора должны считаться согласованными сторонами, а договор заключенным.

Договор коммерческой концессии подписан сторонами без разногласий, какая-либо переписка, свидетельствующая о наличии таких разногласий не представлена, истец уплатил паушальный взнос по договору коммерческой концессии спустя более чем месяц после заключения указанного договора, что свидетельствует об отсутствии между сторонами неопределенности при согласовании условий договора.

В связи с этим договор коммерческой концессии признан заключенным.

Довод истца о том, что предоставление комплекса исключительных прав не состоялось по причине отсутствия государственной регистрации договора коммерческой концессии, поэтому

паушальный взнос должен быть возвращен в качестве неосновательного обогащения ответчика, был отклонен по следующим основаниям.

Согласно пункту 1 статьи 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 ГК РФ.

В соответствии со статьей 1103 ГК РФ правила об обязательствах вследствие неосновательного обогащения подлежат применению также к требованиям о возврате исполненного по недействительной сделке.

Однако правовым последствием отсутствия регистрации договора коммерческой концессии является не недействительность этого договора, а признание несостоявшимся предоставления права (пункт 2 статьи 1028 ГК РФ).

При этом уплаченный истцом по заключенной и действительной сделке паушальный взнос не может быть признан неосновательным обогащением ответчика и, следовательно, не подлежит возврату в качестве неосновательного обогащения.

Вместе с тем истец, исполнивший обязательство по уплате паушального взноса за право вести торговую деятельность с использованием принадлежащего ответчику комплекса исключительных прав, в рассматриваемом случае имеет право требовать от ответчика исполнения обязательства в части предоставления указанных прав, а в случае неисполнения обязательства требовать от него возмещения убытков на основании статей 15 и 393 ГК РФ.

[Постановление СИП от 22.12.2016 по делу № А32-3236/2016](#)

Право авторского надзора является неимущественным правом, в связи с этим его нарушение не дает основание для взыскания компенсации. Целью авторского надзора является создание дополнительной правовой защиты от искажения авторского замысла и целостности произведения. Это право участия в реализации проекта его автора (и только автора), которое не предназначено для передачи другому лицу.

Истец обратился в суд с требованием о взыскании компенсации за нарушение авторских прав на произведение архитектуры, выразившееся в непривлечении истца к осуществлению авторского надзора.

Решением суда первой инстанции, оставленным в силе судом апелляционной и кассационной инстанций в удовлетворении исковых требований отказано. При этом суды исходили из того, что истец не доказал принадлежности ему авторских прав как юридическому лицу, применение компенсационного механизма, предусмотренного за нарушение имущественных прав, невозможно при нарушении права неимущественного (право авторского надзора), нарушение прав истца отсутствует, поскольку проектная документация не была передана для непосредственного использования третьим лицам для строительства, фактически была использована однократно, самим ответчиком для строительства объектов, соответствующих заключенным с истцом договорам.

В соответствии с правовым подходом Верховного Суда Российской Федерации, изложенным в определении Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 12.05.2015 № 36-КГ15-2, нормы гражданского законодательства не допускают возможности применения компенсационного механизма, предусмотренного за нарушение имущественных прав, при нарушении права неимущественного. Право на авторский контроль помещено законодателем среди имущественных прав, по содержанию таковым не является, имея своей целью при реализации создать дополнительную правовую защиту от искажения авторского замысла и целостности произведения. Это право участия в реализации проекта его автора (и только автора), которое не предназначено для передачи другому лицу. Таким образом, в рамках права на использование произведения (имущественного права) сформировано самостоятельное право, не носящее имущественный характер, а потому с учетом его правовой природы за его нарушение не может применяться компенсационный механизм, предусмотренный при нарушении имущественных прав автора.

Согласно разъяснению, данному в пункте 14 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, права на авторский контроль и надзор за реализацией архитектурного проекта, не будучи по своей правовой природе правомочиями в составе исключительного права, не предполагают возможность применения при их нарушении компенсаторного механизма, предусмотренного при нарушении имущественных авторских прав.

С учетом этого суд первой инстанции квалифицировал право авторского надзора в качестве неимущественного права и признал не подлежащими удовлетворению заявленные требования о взыскании компенсации. Суды вышестоящих инстанций согласились с этим выводом.

Статья 1228 ГК РФ признает автором результата интеллектуальной деятельности гражданина, творческим трудом которого создан такой результат. Таким образом, творцом произведения может быть только физическое лицо; конструкция статьи 1228 ГК РФ не допускает признания автором результата интеллектуальной деятельности юридическое лицо.

На основании изложенного, суды пришли к выводу о недоказанности истцом права на иск о защите неимущественного права, что является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении иска.

Кроме того, судами установлено, что проектная документация не была передана для непосредственного использования третьим лицам для строительства, фактически была использована однократно, самим ответчиком для строительства объектов, соответствующих договорам на выполнение проектных работ. С учетом этого суды пришли к выводу, что истцом не было доказано и незаконное использование объекта интеллектуальной собственности ответчиком.

[Постановление президиума СИП от 16.01.2017 по делу № СИП-185/2016](#)

Само по себе несоответствие вводимого в гражданский оборот товара требованиям законодательства либо нарушение при осуществлении такого оборота законодательства о налоговом и бухгалтерском учете не может являться основанием для досрочного прекращения правовой охраны товарного знака в случае представления надлежащих доказательств фактического введения таких товаров в гражданский оборот.

Символическое использование товарного знака с единственной целью сохранить права на этот товарный знак не может являться основанием для признания использования такого средства индивидуализации для целей пункта 2 статьи 1486 ГК РФ.

При оценке доказательств реального использования товарного знака учитываются в том числе показатели объема продукции (товаров).

Дарение товара для целей статьи 1486 ГК РФ учитывается, если оно осуществлено лицам, не связанным с дарителем, не являющимся, например, его сотрудниками.

Истец обратился в суд с требованием о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования в отношении всех товаров, для которых он зарегистрирован.

Судом первой инстанции требование удовлетворено в отношении части товаров. При этом суд исходил из того, что в отношении другой части товаров ответчиком доказан факт использования товарного знака.

Оспаривая это решение, истец ссылался на то, что ввод товара в гражданский оборот с нарушением законодательства не должен признаваться надлежащим использованием товарного знака, которым маркируется такой товар. По утверждению истца, введение в гражданский оборот товаров, подлежащих обязательной процедуре подтверждения в форме получения свидетельства о государственной регистрации, выдаваемого территориальными органами Роспотребнадзора, без получения такового не может признаваться законным использованием товарного знака. Представленные ответчиком накладные не могут подтверждать использование последним спорного товарного знака в связи с нарушениями порядка их оформления.

Суд кассационной инстанции не согласился с данным доводом, указав, что по смыслу статьи 1486 ГК РФ само по себе несоответствие вводимого в гражданский оборот товара требованиям законодательства о сертификации либо нарушение при осуществлении такого оборота

законодательства о налоговом и бухгалтерском учете не может являться основанием для досрочного прекращения правовой охраны товарного знака в случае представления надлежащих доказательств фактического введения таких товаров в гражданский оборот.

Вместе с тем суд кассационной инстанции признал обоснованным довод заявителя кассационной жалобы о том, что в целях сохранения правовой охраны товарного знака подлежит доказыванию его фактическое использование, направленное на выполнение основной функции - индивидуализации товаров (работ, услуг).

Из представленных ответчиком товарных накладных следовало, что трем физическим лицам были переданы шесть образцов товара, маркированного спорным товарным знаком. Иных доказательств введения товара в гражданский оборот в материалы дела не представлено.

Суд кассационной инстанции пришел к выводу, что названные доказательства в данном случае не могут являться основанием для подтверждения факта использования товарного знака по следующим причинам.

По смыслу пункта 2 статьи 1484 ГК РФ основной целью осуществления исключительного права на товарный знак является индивидуализация товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован. Данная индивидуализация, в свою очередь, преследует цель создания или сохранения рынка сбыта для таких товаров или услуг. Символическое использование товарного знака с единственной целью сохранить права на этот товарный знак не может являться основанием для признания использования такого средства индивидуализации для целей пункта 2 статьи 1486 ГК РФ.

При оценке доказательств реального использования спорного обозначения подлежит установлению совокупность обстоятельств, подтверждающих введение в гражданский оборот продукции, маркированной таким обозначением, в том числе показатели объема такой продукции. К примеру, низкий уровень товарооборота дорогостоящей (эксклюзивной) продукции со спорным товарным знаком может быть признан судом в совокупности с иными доказательствами достаточным доказательством использования данного товарного знака, в то время как такой же объем товарооборота менее дорогостоящей продукции в силу своих качеств (более доступная для рядового потребителя в силу своей стоимости и/или распространенности и/или отнесения к бытовым предметам, предметам каждодневного использования и тому подобному) не может свидетельствовать о том, что указанная продукция подтверждает добросовестное использование правообладателем своего товарного знака, а доказательства такого использования не могут быть признаны достаточными.

Исходя из представленных накладных, суд кассационной инстанции пришел к выводу о том, что доказательства реального коммерческого использования спорного товарного знака, направленного на сохранение или создание доли на рынке для данной категории товаров, охраняемых товарным знаком, в материалы дела не представлено.

Как отмечено Всемирной организацией интеллектуальной собственности в пунктах 9.86, 9.88 раздела F главы 9 Введения в интеллектуальную собственность, использование товарных знаков должно быть предано гласности, то есть товары должны выставляться на продажу через нормальные коммерческие каналы. При этом использование должно быть фактическим, номинального использования недостаточно.

Кроме того, суд кассационной инстанции учел, что образцы товаров (в количестве шести единиц) переданы бесплатно трем неустановленным физическим лицам. Дарение имущества является способом введения его в гражданский оборот в смысле статьи 1486 ГК РФ (аналогичная позиция высказана в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 08.07.2016 по делу № СИП-448/2015). Вместе с тем дарение товара для целей статьи 1486 ГК РФ учитывается, если оно осуществлено лицам, не связанным с дарителем, не являющимся, например, его сотрудниками.

При отсутствии сведений о круге одаряемых лиц (или данных о том, что эти лица не связаны с дарителем), суд кассационной инстанции пришел к выводу, что в данном случае дарение нельзя признать введением в гражданский оборот в смысле статьи 1486 ГК РФ.

С учетом изложенного суд кассационной инстанции отменил решение суда первой инстанции в части отказа в удовлетворении требования и требование удовлетворил.

[Постановление СИП от 17.01.2017 по делу № А40-4199/2016](#)

Необходимыми и достаточными мерами по смыслу подпункта 2 пункта 3 статьи 1253.1 ГК РФ является обращение лица, оказывающего услуги хостинга, к администратору сайта в целях предотвращения нарушения исключительных прав.

К информационному посреднику, который не несет ответственности за нарушение интеллектуальных прав, могут быть предъявлены требования о защите интеллектуальных прав, не связанные с применением мер гражданско-правовой ответственности, в том числе об удалении информации, нарушающей исключительные права, или об ограничении доступа к ней.

Обязанность прекратить использование интернет-сайта не может быть возложена на лицо, не являющееся администратором домена, к которому привязан спорный сайт.

Истец обратился в суд с требованием о пресечении нарушения прав на товарный знак, фирменное наименование и коммерческое обозначение и взыскании компенсации. Требование предъявлено к владельцу сайта (ответчик 1) и лицу, оказывающему услуги хостинга сайта (ответчик 2).

Решением суда первой инстанции, оставленным в силе судом апелляционной инстанции, частично удовлетворены требования в отношении ответчика 1, в отношении ответчика 2 в удовлетворении требования отказано.

Не согласившись с решением суда в части отказа в иске, истец обжаловал его в суд кассационной инстанции. В обоснование кассационной жалобы истец ссылался на то, что суды необоснованно отказали в удовлетворении исковых требований, предъявленных к ответчику 2. При этом указывал на то, что данный ответчик должен нести имущественную ответственность за нарушение исключительных прав истца, поскольку, являясь информационным посредником, не принял необходимых и достаточных мер для прекращения нарушения интеллектуальных прав. На ответчика 2 в любом случае должна была быть возложена предусмотренная пунктом 4 статьи 1253.1 ГК РФ обязанность по удалению информации, нарушающей исключительные права, о чем истец также просил в иске. Также истец ссылался на то, что решение суда неисполнимо в отношении истца 1, поскольку он не является администратором домена, к которому привязан спорный сайт.

Суд кассационной инстанции не согласился с выводами судов нижестоящих инстанций по следующим основаниям.

Отказывая в удовлетворении исковых требований к ответчику 2 в полном объеме со ссылкой на то, что данный ответчик является информационным посредником, суды не приняли во внимание норму пункта 4 статьи 1253.1 ГК РФ, согласно которой к информационному посреднику, который не несет ответственности за нарушение интеллектуальных прав, могут быть предъявлены требования о защите интеллектуальных прав (пункт 1 статьи 1250, пункт 1 статьи 1251, пункт 1 статьи 1252 ГК РФ), не связанные с применением мер гражданско-правовой ответственности, в том числе об удалении информации, нарушающей исключительные права, или об ограничении доступа к ней.

Истец в иске заявлял к ответчику 2 требования, в том числе, о прекращении предоставления услуг хостинга абоненту, использующему интернет-сайт, удалении копии названного интернет-сайта со своих серверов.

В то же время суд кассационной инстанции отклонил ссылку заявителя кассационной жалобы на то, что ответчик 2 не принял все необходимые и достаточные меры для прекращения нарушения интеллектуальных прав истца.

Вопрос о соответствии критериям необходимости и достаточности мер, принятых ответчиком 2, был предметом исследования судами первой и апелляционной инстанций, которые пришли к выводу о том, что принятые в конкретном случае ответчиком 2 меры (обращение к администратору сайта в целях предотвращения нарушения исключительных прав истца) соответствуют положениям подпункта 2 пункта 3 статьи 1253.1 ГК РФ, в связи с чем судами отказано в удовлетворении заявленного истцом требования о взыскании с данного ответчика компенсации за нарушение интеллектуальных прав.

Суд кассационной инстанции отметил, что фактическое использование ресурсов сайта невозможно без участия в той или иной форме администратора домена, являющегося лицом, создавшим соответствующие технические условия для посетителей своего интернет-ресурса, поэтому администратор домена несет ответственность за содержание размещенной на соответствующем сайте информации.

В материалах дела отсутствовали доказательства того, что администратором домена является ответчик 1.

В такой ситуации на ответчика 1 не могла возлагаться обязанность прекратить использование интернет-сайта, размещенного в спорном домене.

Вместе с тем требование о взыскании компенсации за незаконное использование объекта исключительного права может быть предъявлено как к администратору соответствующего домена, так и к лицу, фактически использовавшему домен, в том числе для размещения сайта.

На этом основании суд кассационной инстанции признал законными и обоснованными выводы судов о наличии оснований для взыскания с ответчика 1 компенсации за нарушение принадлежащих истцу исключительных прав.

С учетом изложенного дело в отношении ответчика 2 направлено на новое рассмотрение, в удовлетворении требования о пресечении нарушения к ответчику 1 отказано, в остальной части решение суда первой инстанции оставлено без изменения.

[Постановление президиума СИП от 26.01.2017 по делу № СИП-349/2016](#)

При рассмотрении возражения против выдачи патента Роспатент должен по существу устанавливать смысловое значение слов и терминов, включенных в независимый пункт формулы.

Заявитель обратился в Роспатент с возражением против выдачи патента на полезную модель ввиду ее несоответствия условию патентоспособности «новизна», противопоставив ему другой патент.

Роспатент отказал в удовлетворении возражения, придя к выводу, что указанные в независимых пунктах формулы признаки по оспариваемому патенту не присущи средству по противопоставленному патенту.

Судом первой инстанции решение Роспатента признано недействительным; возражение направлено на новое рассмотрение.

Суд первой инстанции признал недостаточно обоснованным вывод Роспатента о том, что один из признаков оспариваемого патента не известен из противопоставленного средства. Суд отметил, что материалы дела не содержат доказательств того, проверялся ли Роспатентом термин, использованный в оспариваемом патенте по существу, или такой термин был дан в «свободном» толковании в понимании самого заявителя при его обращении в Роспатент при подаче соответствующей заявки на полезную модель. Судом приведено определение спорного термина из ГОСТов.

Также, по мнению суда первой инстанции, графическими материалами в совокупности с описанием полезной модели по противопоставленному патенту опровергается вывод Роспатента о том, что признак независимого пункта формулы по оспариваемому патенту не известен из сведений, изложенных в противопоставленном патенте.

Использование Роспатентом для характеристики конструктивных элементов, находящихся в части технического решения противопоставленного патентного документа, терминов, использованных правообладателем, только в общепринятом смысле, а также без учета их изображения на графическом материале, не позволило, по утверждению суда первой инстанции, Роспатенту установить их конструктивные особенности.

Роспатент не согласился с решением суда первой инстанции и при его обжаловании ссылался, в частности, на то, что судом первой инстанции нарушен пункт 2.5 Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 22.04.2003 № 56 (далее – Правила ППС), в части обоснования мотивов судебного акта источниками – ГОСТами, которые не были приложены к возражению и не являлись предметом рассмотрения в Роспатенте.

Суд кассационной инстанции оставил решение суда первой инстанции в силе. При этом довод Роспатента о нарушении судом первой инстанции пункта 2.5 Правил ППС был признан необоснованным. Указанные в решении суда ГОСТы приведены в качестве общедоступных словарно-справочных изданий для иллюстрации того, что Роспатентом при рассмотрении возражения не было в полном объеме исследовано то, что имелось в виду правообладателем в формуле оспариваемого патента под спорным термином, что, в свою очередь, не позволило Роспатенту провести исследование

всех существенных признаков полезной модели. Между тем установление этого обстоятельства имело существенное значение при рассмотрении возражения.

Суд кассационной инстанции отметил, что при рассмотрении возражения Роспатент должен по существу устанавливать смысловое значение слов и терминов, включенных в независимый пункт формулы. При этом не исключаются случаи, когда соответствующий термин патентообладателем использован не в своем общепринятом значении, вместе с тем заложенный патентообладателем смысл слов и терминов может быть установлен однозначно по материалам заявки.

Аналогичная позиция высказана в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 19.12.2014 по делу № СИП-463/2014 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 16.04.2015 № 300-ЭС15-2145 отказано в передаче данного дела в Судебную коллегия ВС РФ для пересмотра в порядке кассационного производства).

[Постановление президиума СИП от 30.01.2017 по делу № СИП-512/2015](#)

Если в источнике информации об определенном средстве есть ссылка на другой документ, дающий более подробную информацию об определенных признаках данного средства, то этот документ должен быть учтен при определении новизны, если он был доступен для неопределенного круга лиц на дату публикации указанного источника информации.

Заявитель обратился в Роспатент с возражением против выдачи патента на полезную модель ввиду ее несоответствия признаку патентоспособности «новизна». Заявитель ссылался на то, что все существенные признаки спорной полезной модели известны из патентного документа на иное техническое решение и статьей в журнале и газете, описывающих часть признаков данного технического решения.

Роспатент отказал в удовлетворении возражения, исходя из того, что технические решения, раскрытые в статьях и в противопоставленном патентном документе, характеризуют разные по конструкции технические решения и, соответственно, при оценке соответствия оспариваемой полезной модели условию патентоспособности «новизна» данные источники информации могут быть рассмотрены только по отдельности. Кроме того, противопоставленные документы не содержали сведений об одном из признаков полезной модели, который являлся существенным.

Суд кассационной инстанции не согласился с указанным выводом, указав следующее.

Согласно абзацу второму пункта 5.4.2 Руководства по экспертизе заявок на изобретения, утвержденного приказом Роспатента от 25.07.2011 № 87, если в источнике информации об определенном средстве есть ссылка на другой документ, дающий более подробную информацию об определенных признаках данного средства, то этот документ должен быть учтен при определении новизны, если он был доступен для неопределенного круга лиц на дату публикации указанного источника информации.

В рассматриваемом случае статьи выступают в качестве «основного документа», который отсылает к патенту Российской Федерации за более подробной информацией об определенных признаках средства. Соответственно, содержание противопоставленного патента должно рассматриваться в качестве составной части упомянутых статей, то есть указанные источники не должны рассматриваться как самостоятельные.

Тем не менее решение суда первой инстанции оставлено в силе, поскольку противопоставленные документы не содержали сведений об одном из признаков полезной модели, который являлся существенным, что не оспаривалось заявителем в возражении.

[Постановление СИП от 30.01.2017 по делу № А40-14248/2016](#)

Включение произведения в телепередачу (сложный объект) является самостоятельным способом использования, требующим согласие правообладателя. Государственная аккредитация организации по коллективному управлению авторскими правами не распространяется на такой способ использования.

Истец обратился в суд с требованием о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на музыкальное произведение. Требование обосновано тем, что ответчик осуществил показ в

эфире программы, в состав которой вошло данное музыкальное произведение в измененном виде. При этом согласие истца на включение произведения в состав телепередачи и переработку получено не было.

Ответчик в свою очередь ссылался на наличие у него лицензионного договора, заключенного с РАО, в связи с чем использование считал правомерным.

Суды первой и апелляционной инстанции отказали в удовлетворении требования, исходя из следующего.

Спорная программа представляет собой телепередачу. К телепередачам, хотя они и содержат предусмотренные статьей 1263 ГК РФ признаки аудиовизуальных произведений, нормы о создании аудиовизуальных произведений применяются с учетом положений статьи 1329 ГК РФ. В соответствии с этой нормой ответчик вправе самостоятельно определять содержание своих телепередач. При этом получение каких-либо разрешений для этого не требуется.

Также суды учли, что ответчик выплатил РАО вознаграждение в связи с сообщением в эфир телепередачи и спорного музыкального произведения, причитающееся автору произведения при сообщении произведения в эфир.

Суды полагали, что включение музыкальных произведений в состав телепередачи не является самостоятельным способом использования, а лишь техническим процессом, без которого невозможно целевое использование телепередачи, то есть сообщение в эфир и по кабелю. Такое использование в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации предусматривает определенный порядок получения разрешения и выплаты вознаграждения, то есть перечисление вознаграждения РАО, которое осуществляет распределение сумм вознаграждения авторам. Сообщение музыкальных произведений в эфир в составе телепередач подразумевает факт включения данных произведений в состав этих телепередач, а, следовательно, разрешение на такое использование предоставляется непосредственно организации эфирного вещания в соответствии с договором с РАО.

Суд кассационной инстанции не согласился с указанными выводами, отметив следующее.

Обращаясь в суд с иском, истец основывал свои требования тем, что названное музыкальное произведение было неправомерно включено ответчиком в состав сложного объекта - аудиовизуального произведения (телепередачи) и переработано (изменена вокальная и инструментальная части).

Таким образом, судам следовало установить, является ли телепередача аудиовизуальным произведением, правомерно ли включено в его состав спорное музыкальное произведение, в том числе с учетом наличия соответствующего договора между РАО и ответчиком, имела ли место переработка спорного музыкального произведения.

Вместе с тем суды первой и апелляционной инстанций не устанавливали, обладает ли телепередача признаками аудиовизуального произведения, а, соответственно, и не проверяли правомерность включения в состав этого объекта спорного музыкального произведения.

При этом суд кассационной инстанции признал ошибочным вывод судов о том, что включение музыкального произведения в состав телепередачи является лишь техническим процессом, без которого невозможно сообщение этого произведения в эфир.

Включение произведения в состав сложного объекта (телепередачи) при его создании предшествует последующему сообщению в эфир этой телепередачи. То есть указанные этапы являются последовательными по отношению друг к другу и представляют собой самостоятельные способы использования результатов интеллектуальной деятельности.

Использование музыкального произведения в другом произведении требует заключения лицензионного договора с правообладателем этого произведения. На это обращено внимание, в частности, в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.06.2009 № 4308/09.

На основании подпунктов 1 и 2 пункта 1 статьи 1244 ГК РФ организация по управлению правами на коллективной основе может получить государственную аккредитацию на осуществление деятельности в сферах коллективного управления, указанных в подпунктах 6 - 8.1 пункта 2 статьи 1270 и пункте 3 статьи 1263 ГК РФ.

В статье 1270 ГК РФ не указан такой способ использования музыкального произведения как его включение в состав сложного произведения, в частности телепередачи. Поэтому лицензионный договор,

заключенный с РАО с учетом сферы его государственной аккредитации, не может предусматривать случаи использования музыкального произведения посредством его включения в состав передачи (сложного произведения) и последующего сообщения данной передачи в эфир, в том числе, исходя из норм подпунктов 1 и 2 пункта 1 ст. 1244 ГК РФ.

Также суд кассационной инстанции отметил, что судами нижестоящих инстанций не исследован довод истца о переработке произведения.

С учетом изложенного дело направлено на новое рассмотрение.

[Постановление СИП от 15.02.2017 по делу № А40-233779/2015](#)

Несмотря на отсутствие в гражданском законодательстве запрета на съемку и показ в аудиовизуальных произведениях предметов материального мира, в том числе созданных творческим трудом, использование объекта, внешнее оформление которого составляет произведение дизайна и формирует сюжет сцены, в связи с чем внимание зрителя акцентировано на произведении, а не на объекте материального мира как таковом, может быть признано в определенных случаях нарушением исключительного права на произведение.

Правообладатель обратился в суд с требованием о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на произведение дизайна - внешнее и внутреннее оформление к книге, которая, по мнению истца, была неправомерно использована ответчиками в аудиовизуальном произведении (фильме).

Один из ответчиков ссылался на то, что демонстрация книги в одной из сцен фильма не является нарушением исключительного права истца на дизайн обложки данной книги, так как демонстрируемая в кадре книга является вещью, принадлежащей ответчику на праве собственности, и использована им в качестве вещи, правомерно введенной в гражданский оборот, а не в качестве самостоятельного использования дизайна книги. По мнению ответчика, гражданское законодательство, в частности статья 209 ГК РФ, не ограничивает право собственника вещи, при создании которой использовался авторский дизайн, осуществлять съемку этой вещи для целей создания фильма. Учитывая правомерное введение в гражданский оборот экземпляра книги, по мнению ответчика, действует принцип исчерпания исключительного права, установленный статьей 1272 ГК РФ.

Решением суда первой инстанции, оставленным в силе судами апелляционной и кассационной инстанций, использование дизайна признано неправомерным и требования удовлетворены частично (снижен размер заявленной компенсации).

Удовлетворяя иски требования, суд первой инстанции исходил из того, что произведение, использованное в аудиовизуальном произведении, фрагмент которого был размещен в сети Интернет, представляет собой самостоятельный объект исключительного права, в отношении которого ответчик не представил доказательств получения прав от правообладателя или иного уполномоченного лица на использование его в сети Интернет, тем самым нарушив исключительное право истца на произведение дизайна.

Суд апелляционной инстанции, оставляя в силе решение суда первой инстанции, поддержал изложенные в нем выводы, дополнительно указав, что произведение дизайна, исключительное право на которое принадлежит истцу, использовалось ответчиком не в виде реквизита (любой вещи, используемой безотносительно к содержанию сцены), а, исходя из содержания и построения сцены аудиовизуального произведения, использовалось намеренно в качестве сюжетообразующего объекта: по сюжету книга используется в качестве подарка, при этом, согласно сценарию фильма, участвующие в сцене герои обращают внимание на внешние характеристики книги.

Довод ответчика об исчерпании исключительного права на спорное произведение дизайна путем его правомерного введения в гражданский оборот отклонен судами, поскольку принцип исчерпания права на произведение, установленный статьей 1272 ГК РФ, не применим к рассматриваемой ситуации, так как данный принцип предусматривает возможность участия в гражданском обороте самого экземпляра произведения, правомерно введенного правообладателем в гражданский оборот, без его дальнейшего согласия.

Суд апелляционной инстанции пришел к выводу, что в данном случае действия ответчиков нельзя квалифицировать как распространение экземпляра произведения, поскольку ответчики использовали его в аудиовизуальном произведении путем доведения до всеобщего сведения.

Также признан недостаточно обоснованным довод ответчика о том, что показ в аудиовизуальном произведении книги, в которой воплощено произведение дизайна, не может быть признан использованием этого произведения без разрешения правообладателя в силу того, что ответчик является собственником вещи (книги), права которого на использование принадлежащей ему вещи не могут быть ограничены, и данная вещь использовалась при создании аудиовизуального произведения в качестве реквизита.

Данный довод связан с неверным толкованием ответчиком норм материального права, в частности, норм статьи 209 ГК РФ, так как согласно названной статье действия по использованию собственником вещи не могут нарушать права и охраняемые законом интересы других лиц.

При этом нормы статьи 209 ГК РФ применяются в отношении вещи как предмета материального мира, однако в силу пункта 1 статьи 1227 ГК РФ интеллектуальные права не зависят от права собственности и иных вещных прав на материальный носитель (вещь), в котором выражен соответствующий результат интеллектуальной деятельности.

Таким образом, не отрицая утверждение ответчика о возможности свободного использования при создании аудиовизуального произведения предметов материального мира в качестве реквизита, суд апелляционной инстанции вместе с тем допустил, что в определенных ситуациях такое использование может рассматриваться как нарушение исключительных прав на произведение, воплощенное в реквизите. К такой ситуации, по мнению апелляционного суда, относится рассматриваемый случай, когда при создании сцены был сделан акцент не на самой книге, а на художественном оформлении ее обложки, составляющем объект исключительного права.

Принимая во внимание, что вывод об использовании книги, в которой воплощено спорное произведение, не в качестве простого реквизита, а как «сюжетообразующего объекта», сделан судом апелляционной инстанции в результате исследования имеющихся в деле доказательств, в достаточной степени мотивирован, суд кассационной инстанции не усмотрел оснований для переоценки данного вывода.

Таким образом, несмотря на отсутствие в гражданском законодательстве запрета на съемку и показ в аудиовизуальных произведениях предметов материального мира, в том числе созданных творческим трудом, использование объекта, внешнее оформление которого составляет произведение дизайна и формирует сюжет сцены, в связи с чем внимание зрителя акцентировано на произведении, а не на объекте материального мира как таковом, может быть признано в определенных случаях нарушением исключительного права на произведение.

[Постановление СИП от 15.02.2017 по делу № А32-16340/2016](#)

Действия по использованию общеизвестного товарного знака в отношении неоднородных товаров не охватывается объективной стороной нарушения, ответственность за которое установлена частью 2 статьи 14.10 КоАП РФ.

Административный орган обратился в арбитражный суд с заявлением о привлечении индивидуального предпринимателя к административной ответственности, предусмотренной частью 2 статьи 14.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ).

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения судом апелляционной инстанции предприниматель привлечен к административной ответственности.

Не согласившись с указанными судебными актами, предприниматель обратился с кассационной жалобой, в которой указывал, в частности, на то, что спорные товарные знаки не зарегистрированы в отношении товара, который предлагался к продаже предпринимателем.

Суд кассационной инстанции согласился с доводом предпринимателя, отметив следующее.

Суды первой и апелляционной инстанции, отклоняя вышеприведенный довод предпринимателя, сослались на положения статьи 1508 ГК РФ, а также на то, что обозначения, нанесенные на товар,

реализуемый предпринимателем, ассоциируется у потребителей с обладателем исключительных прав на общеизвестные товарные знаки и может ущемить законные интересы такого обладателя.

Действительно, в соответствии с пунктом 3 статьи 1508 ГК РФ правовая охрана общеизвестного товарного знака распространяется также на товары, неоднородные с теми, в отношении которых он признан общеизвестным, если использование другим лицом этого товарного знака в отношении указанных товаров будет ассоциироваться у потребителей с обладателем исключительного права на общеизвестный товарный знак и может ущемить законные интересы такого обладателя.

Указанной нормой установлен запрет на использование общеизвестного товарного знака как в отношении товаров, однородных товарам, указанным в свидетельстве о государственной регистрации общеизвестного товарного знака, так и в отношении неоднородных товаров, при соблюдении определенных условий.

Между тем объективную сторону административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 2 статьи 14.10 КоАП РФ, составляют действия по производству в целях сбыта либо реализации товара, содержащего незаконное воспроизведение чужого товарного знака или сходных с ним обозначений только для однородных товаров.

Действия по использованию общеизвестного товарного знака в отношении неоднородных товаров не включено законодателем в гипотезу нормы права, содержащейся в части 2 статьи 14.10 КоАП РФ.

Анализируемая норма, учитывая административный характер правоотношений, в которых находятся государственный орган и лицо, привлекаемое к административной ответственности, не может толковаться расширительно. Исходя из этого признан необоснованным вывод судов о том, что на данную ситуацию распространяется действие пункта 3 статьи 1508 ГК РФ, который применяется к правоотношениям, носящим гражданско-правовой характер (например, в случае взыскания компенсации на нарушение исключительного права на общеизвестный товарный знак).

Таким образом, в рассматриваемой ситуации на административный орган возложена обязанность доказывания того факта, что незаконное воспроизведение чужого товарного знака или сходных с ними обозначений осуществлялось для однородных товаров.

Однако административный орган при подаче заявления и в ходе рассмотрения настоящего дела об однородности товара не заявлял, а судами первой и апелляционной инстанции вопрос однородности этих товаров не исследовался и не устанавливался.

С учетом изложенного дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

IV. ПРАКТИКА ПАЛАТЫ ПО ПАТЕНТНЫМ СПОРАМ⁴

[Решение от 13.12.2016](#)

Товарный знак [ozon.ru](#) признан общеизвестным с 31.12.2014 на имя ООО «Интернет Решения» в отношении услуг 35 класса МКТУ (в частности, демонстрация и продвижение товаров в сети Интернет).

[Решение от 13.12.2016](#)

Товарный знак «ЛЕЗГИНКА» признан общеизвестным с 01.01.2000 на имя ФГУП «Кизлярский коньячный завод» в отношении товаров 33 класса МКТУ «бренди».

[Решение от 28.12.2016](#), [Решение от 28.12.2016](#), [Решение от 28.12.2016](#)

Прекращена правовая охрана комбинированных товарных знаков со словесными элементами «ПОЧТАЛЬОН ПЕЧКИН» и «МАТРОСКИН».

ФГУП «Творческо-производственное объединение «Киностудия Союзмультфильм» обратилось с возражениями против предоставления правовой охраны комбинированным товарным знакам со словесными элементами «ПОЧТАЛЬОН ПЕЧКИН» / «МАТРОСКИН» и изобразительными элементами в

⁴ Обзор подготовила Кольздорф Мария Александровна, магистр частного права (РШЧП), LL.M. (Свободный университет Берлина)

виде стилизованного изображения мужчины / кота. Возражение мотивировано несоответствием товарных знаков требованиям подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ.

Заявитель ссылался на то, что он обладает исключительными правами на мультфильмы, каких-либо прав на использование персонажей мультфильмов для регистрации товарных знаков не предоставлял.

Правообладатель товарных знаков в свою очередь ссылался на то, что он использует товарные знаки на основании авторских и лицензионных договоров, заключенных с автором литературного произведения «Дядя Федор, пес и кот» Эдуардом Успенским и другими лицами; изобразительные элементы товарных знаков являются дизайнерскими решениями, разработанными по заказу правообладателя, которые не являются тождественными с изображениями персонажей из мультфильмов.

Коллегия Палаты по патентным спорам (далее – Коллегия) пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом решения об удовлетворении возражения и признании предоставления правовой охраны товарным знакам недействительным полностью, исходя из следующего.

В соответствии с требованиями 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 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.

Сопоставительный анализ изображений персонажей «Почтальон Печкин» / «Кот Матроскин» мультипликационных фильмов и изображения мужчины / кота оспариваемых товарных знаков показал, что это одни и те же персонажи, поскольку совпадают характерные черты персонажей, изображения позы, мимики и одежды.

При этом использованием персонажа может являться, в частности, воспроизведение персонажа в любой форме, независимо от того, в какой форме он был создан изначально. Под воспроизведением персонажа признается не использование конкретного изображения (например, кадра из мультипликационного фильма), а использование деталей образа, характера и внешнего вида, которые характеризуют персонаж, делают его узнаваемым; переработка персонажа, под которым понимается создание нового произвольного персонажа на основе характерных черт изначально.

Указанное позволило сделать вывод о том, что оспариваемые товарные знаки включают изображения мужчины / кота, представляющие собой переработанные изображения персонажей мультипликационного фильма – «Почтальон Печкин» / «Кот Матроскин», авторское право на которые возникли ранее даты приоритета оспариваемых товарных знаков.

Предметом Договора о разработке дизайна упаковки продукции являлась разработка дизайна упаковки продукции, при этом договор не содержал эскизов упаковки, что не позволило провести анализ на сходство или несходство изображений, разработанных правообладателем, и изображений персонажей «Почтальон Печкин» / «Кот Матроскин».

В отношении авторского договора, на который ссылался правообладатель, Коллегия отметила следующее.

Согласно авторскому договору Успенский Э.Н., являясь владельцем авторских прав на литературное произведение «Дядя Федор, пес и кот», сцен арий и текст к мультипликационным фильмам и художественные образы, вошедшие в эти произведения, передает право на использование художественного образа, наименования персонажей и названий литературных произведений, а также любых словосочетаний, строк из этих произведений.

Договор не содержит сведений о том, что Успенский Э.Н. является автором рисованного изображения персонажей мультипликационных фильмов, тем самым не подтверждает право правообладателя использовать в оспариваемых товарных знаках изображение персонажей мультипликационных фильмов.

С учетом изложенного Коллегия пришла к выводу, что представленные материалы не могут служить доказательством подтверждения правомерного использования рисованных изображений персонажей «Почтальон Печкин» / «Кот Матроскин» в составе оспариваемых товарных знаков.

[Решение от 11.01.2017](#)

Отказано в регистрации комбинированного товарного знака со словесным элементом «АКАДЕМИЯ ШПИОНАЖА».

Подано возражение на решение Роспатента об отказе в регистрации комбинированного товарного знака со словесным элементом «АКАДЕМИЯ ШПИОНАЖА». Основанием для отказа послужило заключение по результатам экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям подпункта 2 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ. Согласно заключению использование подобного обозначения в качестве товарного знака может быть рассмотрено как противоречащее общественным интересам, так как в состав заявленного обозначения входит словесный элемент «АКАДЕМИЯ ШПИОНАЖА», где «академия» – высшее научное учреждение; «шпионаж» – выведывание, собирание или похищение сведений, составляющих военную или государственную тайну, с целью передачи иностранному государству. При этом заявленное обозначение в целом может быть воспринято как имеющее негативный характер, способно вызывать неодобрение, отрицательные эмоции.

В возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, указав, в частности, следующее. Основания для отказа в сущности своей носят субъективный и вероятностный характер. Свой вывод государственный эксперт основывает на сведениях, содержащихся в единичном справочном источнике. В заключении понятие «Шпионаж» определено как негативная деятельность, при этом не указано на наличие положительных составляющих.

Заявитель полагал, что исходя из различных определений шпионажа, можно говорить о том, что единообразия, сложившегося с течением времени, в понимании указанного определения нет. Имеется лишь сложившееся утверждение, что шпионаж – это деятельность, направленная на получение информации, все иные дополнения к указанному понятийному ряду субъективны и не носят общепризнанного характера.

Заявитель также отметил, что Роспатентом был зарегистрирован товарный знак «ШПИОНКА», что непосредственно указывает на то, что регистрация товарного знака неразрывно связана с субъективным мнением и отношением эксперта.

Коллегия признала указанные доводы возражения необоснованными, руководствуясь следующим.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы: противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

В соответствии с пунктом 37 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков и знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Минюста от 27.08.2015 № 38712 при рассмотрении вопроса о противоречии заявленного обозначения общественным интересам, принципам гуманности и морали учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, неэтично примененная национальная и (или) государственная символика (гербы, флаги, эмблемы), антигосударственные лозунги, слова и изображения непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства верующих, слова, написание которых нарушает правила орфографии.

Исходя из словарных значений слов, заявленное обозначение в целом может восприниматься как научное или учебное учреждение, связанное с деятельностью, которая заключается в собирании, передаче, похищении и хранении сведений в различных областях (военной, экономической, научно-технической и пр.) незаконным путем, в связи с этим преследуется законодательством всех стран как особо опасное преступление.

Приведенный в пункте 37 Правил перечень обозначений, которые противоречат нормам, установленным подпунктом 2 пунктом 3 статьи 1483 ГК РФ, не является исчерпывающим.

Согласно определению, цитируемому заявителем в возражении, «общественный интерес – это интерес любого лица (лиц), связанный с обеспечением благополучия, стабильности, безопасности и устойчивого развития общества» (ст.1 Модельного закона о праве на доступ к информации, принятого в

г. Санкт-Петербург 17.04.2004 Постановлением 23-14 на 23-е пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ).

С учетом данного определения Коллегия посчитала очевидным, что противозаконные действия не могут соответствовать стабильности и безопасности общества или отдельного его представителя.

Таким образом, восприятие обозначения в его прямом словарном значении имеет негативный отрицательный характер, противоречащий общественному порядку, основанному на законности, что позволяет отнести его к обозначениям, противоречащим общественным интересам.

Заявителем не представлено каких-либо доказательств того, что при использовании обозначения «АКАДЕМИЯ ШПИОНАЖА» в осуществляемой им деятельности оно приобретает иной смысловой оттенок, отличный от словарного, и воспринимается как образное выражение, имеющее шутиливо-игровой подтекст.

В отношении довода заявителя о том, что оспариваемое решение субъективно и противоречит сложившейся практике, поскольку им выявлены однотипные товарные знака «ШПИОНКА», Коллегия отметила, что делопроизводство по каждому обозначению ведется отдельно с учетом всех фактических обстоятельств.

[Решение от 13.01.2017](#)

Предоставление правовой охраны комбинированному товарному знаку «Кавказские игры» (№ 442485) признано недействительным.

В Роспатент поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку на основании подпункта 6 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ. Доводы возражения сводились к тому, что действия правообладателя, связанные с регистрацией оспариваемого товарного знака признаны, согласно определению ВС РФ № 305-ЭС16-2802 от 13.07.2016 по делу № А40-124255/2013, злоупотреблением правом на основании статьи 10 ГК РФ.

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 6 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия правовой охраны, если действия правообладателя, связанные с предоставлением правовой охраны товарному знаку или сходному с ним до степени смешения другому товарному знаку, признаны в установленном порядке злоупотреблением правом либо недобросовестной конкуренцией.

Определение ВС РФ № 305-ЭС16-2802 от 13.07.2016 было принято в результате рассмотрения кассационной жалобы Министерства спорта РФ, то есть лица, подавшего возражение, и Министерства культуры РФ по иску правообладателя к ним о незаконном использовании ими обозначения, сходного до степени смешения с оспариваемым товарным знаком. По указанному делу Судебная коллегия ВС РФ приняла судебный акт, которым в удовлетворении исковых требований правообладателя было отказано на основании статьи 10 ГК РФ, так как действия правообладателя, связанные с регистрацией оспариваемого товарного знака, были квалифицированы судом как злоупотребление правом.

В соответствии с пунктом 3.2 Справки по вопросам недобросовестного поведения, в том числе конкуренции, по приобретению и использованию средств индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, утвержденной постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 21.03.2014 № СП-21/2 злоупотребление правом при государственной регистрации товарного знака в силу положений статьи 10 ГК РФ является основанием для отказа в защите принадлежащего правообладателю исключительного права на товарный знак. Следовательно, злоупотребление может быть установлено в рамках дела о защите нарушенного права, если в удовлетворении исковых требований будет отказано со ссылкой на злоупотребление правом при приобретении исключительного права на товарный знак. Судебный акт, в мотивировочной части которого действия правообладателя по приобретению исключительного права на товарный знак квалифицируются как злоупотребление правом, является основанием для обращения заинтересованного лица в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности с возражением против предоставления правовой охраны товарному знаку в соответствии с подпунктом 6 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ.

В мотивировочной части указанного судебного акта не конкретизируются услуги, для которых регистрация товарного знака квалифицирована как злоупотребление правом, так как злоупотреблением правом признана сама по себе государственная регистрация в качестве товарного знака на имя правообладателя соответствующего обозначения, уже в период ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака доведенного до всеобщего сведения и обнародованного в целях его использования именно в качестве официального символа (логотипа) мероприятия, проводимого при государственном (публичном) участии, то есть общественно значимого мероприятия.

Кроме того, анализ перечня услуг 41 класса МКТУ, в отношении которых была предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку, показал, что они сами по себе представляют собой различные услуги в областях воспитания, обучения, организации культурно-просветительных, развлекательных и спортивных мероприятий и издательской деятельности, которые в качестве отдельных взаимосвязанных аспектов в своей совокупности вполне могут составлять, собственно, мероприятия по организации упомянутого выше фестиваля «Кавказские игры», сочетающего в себе, согласно сведениям из описательной части указанного судебного акта, культурно-зрелищные мероприятия и спортивные состязания, либо служить для информационного обеспечения такого фестиваля.

Организационный комитет по подготовке и проведению ежегодного фестиваля «Кавказские игры» был образован именно распоряжением Правительства РФ от 30.06.2010 № 1098-р, а организационно-техническое обеспечение его деятельности было возложено этим распоряжением исключительно на лицо, подавшее возражение.

Указанные выше обстоятельства позволили признать предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным полностью в соответствии с подпунктом 6 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ.

[Решение от 19.01.2017](#)

Сохранена правовая охрана знака обслуживания «МАФИЯ» (№ 480894).

В Роспатент поступило возражение против предоставления правовой охраны знаку обслуживания «МАФИЯ», зарегистрированному в отношении 43 класса МКТУ, мотивированное тем, что регистрация этого знака произведена в нарушение требований пункта 3 статьи 1483 ГК РФ.

Доводы возражения сводились к тому, что использование обозначения «Мафия» в сфере предоставления услуг общественного питания, в силу своего смыслового значения (мафия – тайная преступная организация, имеющая разветвленную структуру, тайная разветвленная террористическая организация крупных уголовных преступников), а также в силу отношения в целом всего общества к данному социальному явлению, может вызвать негативное впечатление у потребителей и должно рассматриваться как обозначение, противоречащее общественным интересам.

В соответствии с требованиями пункта 3 статьи 1483 ГК РФ не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, противоречащих общественным интересам, принципам гуманности и морали.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 ГК РФ возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку может быть подано заинтересованным лицом.

Каких-либо доводов в отношении заинтересованности лица, подавшего возражение, в оспаривании правовой охраны знака обслуживания в возражении не содержалось.

Постановлением Президиума ВАС РФ № 14503/10 от 01.03.2011 определено, что, исследовав доказательства, представленные в обоснование заинтересованности, и установив ее отсутствие, Роспатент вправе отказать в прекращении правовой охраны знака. При этом отмечено, что отсутствие заинтересованности является самостоятельным основанием для отказа, исследование спора по существу в данном случае не требуется.

Тем не менее Коллегия оценила материалы дела в совокупности и признала доводы возражения о противоречии оспариваемого знака обслуживания общественным интересам необоснованными.

Коллегия отметила, что значение слова «мафия» имеет негативную окраску. Вместе с тем вопрос об отнесении обозначения к категории противоречащих общественным интересам следует решать с

учетом конкретной ситуации, особенностей услуг, для которых оно предназначено, исторических и культурных традиций России.

Восприятие российским потребителем слова «МАФИЯ» в его негативном значении не является единственным. У 56 % респондентов имеется устойчивая ассоциативная связь слова «мафия» с командной ролевой игрой «Мафия» и лишь 11 % выбрали вариант «преступная организация».

Кроме того, Коллегия указала на то, что вопрос отнесения слова «мафия» к бранной или оскорбительной лексике уже анализировался судебными органами. Согласно судебным актам по делу № А71-10996/2011 (все инстанции: первая, апелляционная, кассационная, надзорная), касающемуся размещения на зданиях кафе-пиццерий вывески под названием «МАФИЯ», суды пришли к выводу о том, что данное слово не несет в себе бранный, оскорбительный или непристойный смысл.

[Решение от 06.02.2017](#)

Предоставлена правовая охрана товарному знаку «ФАБЕРЖЕ».

Роспатент отказал в регистрации товарного знака «ФАБЕРЖЕ» в отношении товаров 14 и услуг 35 классов МКТУ на основании пунктов 3, 6 статьи 1483 ГК РФ. Отказ мотивирован тем, что заявленное обозначение воспроизводит фамилию одного из руководителей ювелирной фирмы в России Карла ФАБЕРЖЕ. Поскольку в материалах заявки отсутствуют документы, подтверждающие участие в производстве наследников семьи Фаберже (или их согласие на производство), то заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров (услуг) на основании положений пункта 3 статьи 1483 ГК РФ. Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с рядом товарных знаков, имеющих более ранний приоритет.

Не согласившись с данным решением Роспатента, заявитель обратился с возражением.

Коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом решения об удовлетворении возражения и регистрации заявленного товарного знака, исходя из следующего.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 ГК РФ не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с пунктом 6 статьи 1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ФАБЕРЖЕ», которое воспроизводит фамилию Карла Фаберже — известного российского ювелира, главы семейной фирмы и династии мастеров ювелирного искусства.

Согласно представленным документам заявитель является 100% дочерней компанией фирмы FABERGE LIMITED (Фаберже Лимитед), которая в 2007 году купила портфель товарных знаков, лицензий и смежных прав, связанных с обозначением FABERGE, у компании Unilever (Юнилевер), которая в свою очередь получила контроль над этим знаком в 1989 году.

На территории Российской Федерации товарные знаки, содержащие в своем составе обозначения «ФАБЕРЖЕ» и «FABERGE», принадлежат материнской компании заявителя – Фаберже Лимитед.

В состав акционеров компании Фаберже Лимитед входят прямые потомки семьи Фаберже – правнучки Карла Фаберже.

Кроме того, заявитель и ее материнская компания Фаберже Лимитед включают в свое фирменное наименование обозначение ФАБЕРЖЕ (FABERGE).

С учетом этого Коллегия пришла к выводу, что представленные заявителем документы свидетельствуют об отсутствии оснований для введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров и услуг, для которых испрашивается регистрация товарного знака.

В отношении соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 ГК РФ Коллегия установила следующее.

После внесения изменений в наименование заявителя, заявитель и правообладатель противопоставленного знака по международной регистрации №705076 являются одним лицом, соответственно данный знак не препятствует регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Правообладателем противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№ 167522, 354347, 354348, 354349, 362045, 362780 является компания Фаберже Лимитед, предоставившая заявителю, который на 100% принадлежит этой компании, письмо-согласие на регистрацию товарного знака.

Таким образом, указанные противопоставленные товарные знаки не являются препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 253233, представляющий собой комбинированное обозначение со словесным элементом «ДОМ ФАБЕРЖЕ», признан не сходным до степени смешения. Коллегия, в частности, отметила, что несмотря на фонетическое вхождение словесного обозначения «ФАБЕРЖЕ» в словосочетание «ДОМ ФАБЕРЖЕ», что определяет наличие фонетического сходства между ними, сравниваемые словесные элементы обладают семантическим различием, поскольку «ФАБЕРЖЕ» представляет собой фамилию конкретного лица, а словосочетание «ДОМ ФАБЕРЖЕ» указывает на местонахождение правообладателя товарного знака в Санкт-Петербурге, т.е. в них заложены различные понятия и идеи.

Коллегия признала сходство заявленного обозначения с другим противопоставленным знаком по свидетельству № 543980, но признала неоднородными товары 30 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному знаку, и части услуг 35 класса МКТУ в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака (услуги по розничной, оптовой продаже товаров, предоставляемые магазинами, через каталоги товаров для заказа по почте, электронные средства торговли, интернет-сайты, интернет магазины, телемагазины, компьютерные базы данных, в области продажи ... еды и напитков), так как товары и услуги имеют разную природу и удовлетворяют разные потребности, кроме того, производство товаров 30 класса МКТУ и услуги по продаже товаров (еды и напитков), формулировка которых носит достаточно общий характер, относятся к различным видам деятельности, круг потребителей которых и условия реализации также отличаются.

[Решение от 20.02.2017](#)

Признан недействительным патент на полезную модель «Система связи разноязычных собеседников» (№ 31288).

Компания Гугл Инк обратилась с возражением против выдачи патента на полезную модель с формулой: система связи разноязычных собеседников, включающая центр переводов и средство в виде терминала мобильной связи для осуществления собеседниками передачи друг другу информации через центр переводов, отличающаяся тем, что терминал мобильной радиосвязи содержит громкоговорящий элемент.

Возражение мотивировано несоответствием запатентованной полезной модели условию патентоспособности «новизна», в подтверждение чего дана ссылка на три патента с более ранним приоритетом. В возражении также отмечено, что в формуле оспариваемой полезной модели содержатся признаки, характеризующие наличие громкоговорящего элемента в терминале мобильной радиосвязи, которые не имеют причинно-следственной связи с техническим результатом, направленным на обеспечение возможности связи разноязычных собеседников с использованием только одного терминала мобильной связи и одного канала радиосвязи.

Патент на полезную модель № 31288 на дату подачи возражения прекратил своё действие.

В возражении содержались доводы о том, что оспариваемый патент, прекративший своё действие, затрагивает интересы Гугл Инк в связи с наличием судебного спора по делу №2-4225/2016. Между правообладателем и лицом, подавшим возражение, существовал судебный спор о нарушении интеллектуальных прав на полезную модель по патенту № 31288. В исковом заявлении указано, что

Гугл Инк использует технологию связи между разноязычными собеседниками, которая защищена указанным выше патентом.

Довод лица, подавшего возражение, о несущественности признака, характеризующего наличие элемента именно с функцией громкого звукового оповещения, признан обоснованными, поскольку, как это следует из описания к оспариваемому патенту на полезную модель, важен сам факт наличия звуковоспроизводящего элемента.

В каждом из противопоставленных патентов раскрыто техническое решение, которому присущи все существенные признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

С учетом изложенного патент на полезную модель №31288 признан недействительным полностью.

[Решение от 27.02.2017](#)

Товарный знак «КАЛАШНИКОВ» признан общеизвестным с 05.08.2015 на имя АО «Концерн «Калашников» в отношении товаров 13 класса МКТУ «оружие огнестрельное».

[Решение от 27.02.2017](#)

Комбинированный товарный знак со словесным элементом «Хортиция» признан общеизвестным с 07.07.2016 на имя ГСХ Трейдмарк Лимитед в отношении товаров 33 класса МКТУ «водка».

[Решение от 28.02.2017](#)

Предоставлена правовая охрана товарному знаку «CHOCOSAKE».

Рассмотрено возражение на решение Роспатента об отказе в регистрации товарного знака. Отказ мотивирован несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 1, 3 статьи 1483 ГК РФ.

Заявленное обозначение представляет собой сложносоставное слово «CHOCOSAKE», образованное от слов «CHOCO» (сокращение от «CHOCOLATE» - шоколад) и «SAKE» (в переводе с английского языка - торт, кекс, сладкий пирог, пирожное).

В связи с изложенным словесный элемент «CHOCOSAKE» указывает на вид и свойства части заявленных товаров 30 класса, не обладает различительной способностью и относится к неохранным элементам на основании положений пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

В отношении заявленных товаров, не являющихся шоколадными пирожными, тортами, кексами, пирогами, регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака способна ввести в потребитель заблуждение относительно вида и свойств товара, в связи чем не может быть произведена на основании положений пункта 3 статьи 1483 ГК РФ.

В Роспатент поступило возражение, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением, указав, в частности, на то, что в общедоступных лингвистических словарях английского и других основных европейских языков отсутствует слово «CHOCOSAKE», «CHOCO»; комбинация различных слов приводит к образованию новой лексической единицы, имеющей свое собственное значение; «CHOCOSAKE» не может быть отнесено к категории английских слов, поскольку не образовано двумя значимыми словами; на свойство того или иного предмета может указывать слово «CHOCOLATE», а не буквосочетание «CHOCO»; заявленное обозначение «CHOCOSAKE» требует дополнительных рассуждений, домысливаний, а потому является фантазийным, не указывающим прямо ни на вид товара, ни на его свойства.

Коллегия признала доводы возражения убедительными.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 ГК РФ не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих

элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Анализ словарно – справочных источников показал, что лексического значения слова «ШОСОСАКЕ» в словарях не выявлено, что позволило сделать вывод о том, что данное обозначение является фантазийным, а, следовательно, не указывает на конкретный вид товара.

Довод о том, что словесный элемент «ШОСОСАКЕ» делится на два значимых слова: «ШОСО» (сокращение от «CHOCOLATE» - шоколад) и «САКЕ» (торт, кекс, сладкий пирог, пирожное), признан необоснованным, поскольку элемент «САКЕ» является значимым словом английского языка, а значения элемента «ШОСО» нет ни в одном из известных словарей, в том числе и как сокращение от «CHOCOLATE». Поэтому обозначение «ШОСОСАКЕ» является фантазийным, не относится к характеризующим товары или вводящим в заблуждение потребителя в отношении заявленного перечня товаров.

Кроме того, Коллегией принято во внимание, что в настоящее время имеется много зарегистрированных товарных знаков, в состав которых входит элемент «ШОСО».

С учетом изложенного возражение удовлетворено, решение Роспатента отменено, принято решение о регистрации спорного обозначения.

V. ЛИТЕРАТУРА⁵

1. Юридическая периодика

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

- О.В. Михалева. Информационные права в холдинговых структурах: опыт Германии.
- В.О. Калятин. Хранение произведения в цифровой форме как способ его использования.

[Закон. Январь 2017.](#)

- А.А. Иванов. Интеллектуальная собственность и вещные права: проблемы соотношения.
- А.П. Сергеев. Применение правил о виндикации к разрешению споров по поводу товарных знаков.
- Т.В. Васильева. Некоторые размышления о защите интеллектуальных прав от узурпации третьими лицами.
- Н.В. Иванов. Право на вознаграждение за служебное произведение и служебное исполнение.

[Хозяйство и право. Декабрь 2016.](#)

- В. Бузанов. Практические аспекты преждепользования.

[Хозяйство и право. Январь 2017.](#)

- Э. Гаврилов. Государственное регулирование отношений в сфере интеллектуальной собственности: комментарий к ст. 1246.
- М. Рожкова. О «цитировании» фотографий, открытом доступе и подмене понятий.

[Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. Декабрь 2016.](#)

- И. Силонов. О неофициальном использовании Государственного гимна Российской Федерации
- В. Витко. О признаках произведения.
- С. Белов. Произведение в составе товарного знака: особенности правового регулирования.

⁵ Обзор подготовлен Амбаряном А.Г. ведущим юрисконсультантом-экспертом Функции правового обеспечения и корпоративного управления Государственной корпорации «Ростех», аспирантом отдела гражданского законодательства и процесса Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ.

- В. Глонина. Право и магия: охрана интеллектуальных прав иллюзионистов сквозь призму авторского права.
- С. Чекмарев. Защита в судах прав на исполнения и фонограммы, опубликованные в коммерческих целях
- В. Николаев. Авторское вознаграждение за исполнение музыкальных произведений в Российской империи.
- Г. Андрощук. Дело фотографа Морела (американский суд запретил СМИ использовать фото из Twitter).

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

- В. Калятин. Личные неимущественные права в отношении баз данных.
- А. Серго. Медиация в спорах об интеллектуальной собственности.
- Н. Иванов. Доля в исключительном праве.
- М. Радецкая. Критерии предоставления авторско-правовой охраны фотографическим произведениям.
- А. Кузеванов. Значение международно-правовой системы охраны и защиты авторских и смежных прав.
- А. Генис. Использование интеллектуальной собственности в неправомерных целях.

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

- В. Витко. О признаках понятия «плагиат» в авторском праве.
- И. Шостак. Персонаж и название произведения как объекты авторского права.
- С. Аветисян. Правовая природа гражданско-правовой ответственности за нарушение исключительных прав.
- С. Новацкий. Исключительное право на мультимедийное произведение.
- И. Москаленко. Трансграничные лицензионные соглашения на основании публичной оферты как механизм передачи произведений в общественное достояние.
- А. Кузеванов. Значение международно-правовой системы охраны и защиты авторских и смежных прав.
- Г. Андрощук. Продление срока охраны смежных прав в ЕС: экономический аспект.

[Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. Декабрь 2016.](#)

- Г. Шлойдо. Беспатентные изобретения как интеллектуальный ресурс предпринимательской деятельности.
- Л. Перепечко. Особенности управления интеллектуальной собственностью академического института в качестве НМА.
- Д. Окунев, С. Майкова, И. Гвоздецкая. Алгоритм применения маркетинговых инструментов коммерциализации объектов интеллектуальной собственности вуза.
- Д. Загуляев. Оценка результативности рационализаторской работы в подразделении предприятия.
- С. Агамагомедова. Преодоление административных барьеров при прохождении таможенного контроля товаров, содержащих ОИС.
- Г. Андрощук. «Баварское пиво» – видовое название, товарный знак или географическое указание?

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

- Р. Салимов, А. Солонович. Создание региональной системы контроля в сфере правовой охраны и использования РИД.
- В. Евстафьев, Д. Орехов, Л. Хитрова. Проблемы управления правами Российской Федерации на результаты интеллектуальной деятельности.
- В. Красовский. Распределение интеллектуальных прав между государственными заказчиками и исполнителями работ.

– С. Уляхин, И. Селезнев, К. Гургенова. Административные барьеры в инновациях: перепрыгнуть или предварительно устранить?

– Д. Загуляев. Оценка результативности рационализаторской работы в подразделении предприятия.

– О. Видякина. Векторы развития системы регламентов по интеллектуальной собственности университетов.

– Е. Растворцев. Динамика мирового и евразийского рынков интеллектуальной собственности: научно-технологический аспект.

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

– Т. Ищенко, В. Куликов, И. Шмелев. О системе связанных ключевых показателей эффективности инновационной деятельности предприятия.

– Б. Леонтьев, А. Абакумов. Интеллектуальная собственность в медико-биологической отрасли.

– А. Карцхия. Современные технологии как основа стратегии развития России: национальный и международный аспект.

– Д. Шишкин. Совершенствование законодательства о наименованиях мест происхождения товаров и географических указаниях.

– Д. Орехов. Финансово-экономические аспекты создания и использования РИД военного, специального и двойного назначения.

– И. Тимофеев, Л. Лукичева. Метод оценки уровня творческой активности персонала наукоемких предприятий для управления интеллектуальными активами.

– И. Николаев. Условия преобразования изобретений, полезных моделей и промышленных образцов.

– И. Полонская. Патентная защита лекарственных средств в Индии.

– А. Ярцев. Правовое регулирование конфиденциальной информации, составляющей секрет производства, в Великобритании.

[Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. Декабрь 2016.](#)

– Л.Л. Кирий. Правовая охрана географических указаний и наименований мест происхождения товаров. Часть I.

– Э.П. Гаврилов. Патентные права.

– М.В. Шавалеев. Ответственность за незаконное использование группы товарных знаков.

– С.А. Ляпцев. Международный принцип исчерпания прав на товарный знак в ЕАЭС.

– С.В. Малькова. Договор о выплате вознаграждения автору служебного изобретения.

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

– Л.Л. Кирий. Правовая охрана географических указаний и наименований мест происхождения товаров. Часть II.

– Т.В. Васильева. Письма-согласия и соглашения о согласии.

– Д.А. Боровский. Рассмотрение Роспатентом споров в административном порядке: возможные перспективы.

– М.Я. Эпштейн. Процедура оппозиции по заявкам на регистрацию товарных знаков: есть плюсы.

– С.В. Зыков. Понятия «название» и «персонаж» произведения при отказе в регистрации товарного знака.

– О.А. Рузакова. Договор доверительного управления исключительными правами.

– А.А. Амангельды. Антимонопольное законодательство и защита исключительных прав в Республике Казахстан. Часть I.

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

– Э.П. Гаврилов. Подзаконные нормативные акты по интеллектуальной собственности и их легитимность.

– О.В. Ревинский. Требуется ли селекционным достижениям авторское право?

- И.С. Мухамедшин. Ноу-хау и информация, составляющая коммерческую тайну.
- Д.А. Шишкин. Когда и почему должно возникать исключительное право на доменное имя?
- О.Е. Будяков. Понятие «патент» и его функции.
- О.А. Городов. Особенности правоотношений между лицензиаром и лицензиатом.
- С.А. Агагомедова. Таможенный контроль товаров и объекты интеллектуальной собственности.
- А.А. Амангельды. Антимонопольное законодательство и защита исключительных прав в Республике Казахстан. Часть II.

[Право. Журнал Высшей школы экономики. № 4.](#)

- В. Калятин. О функциях личных неимущественных прав в современном информационном обществе.

2. Блоги⁶

- [А. Зайцев. Нарушают ли блокировщики рекламы исключительные права на интернет-сайт и товарные знаки?](#)
- [И. Томаров. Как вернуть авторские права, которые уже продал.](#)
- [А. Зайцев. Случай о том, как компания "Дисней" пыталась запретить родителям выгравировать изображение Винни-Пуха на надгробии.](#)
- [А. Макаров. Права на сайт.](#)
- [М. Рожкова. О содержании понятий «общедоступная информация», «доведение до всеобщего сведения», «свобода использования произведений, постоянно находящихся в месте, открытом для свободного посещения».](#)
- [С. Тараскаев. Актуальна ли норма о вознаграждении работника за служебное произведение?](#)
- [С. Лидовский. Использование РИД в составе сложного объекта требует наличия согласия правообладателя РИД.](#)
- [И. Томаров. Право, применимое к сделке по приобретению авторских прав.](#)
- [Е. Крючков. Роялти и риски.](#)
- [М. Рожкова. Несколько абзацев о защите прав изготовителей правовых баз.](#)
- [М. Рожкова. Является ли телепередача или телепрограмма аудиовизуальным произведением / сложным объектом интеллектуальной собственности?](#)
- [И. Томаров. Исчерпание прав при продаже цифровых копий софта: дела CJEU 2012 и 2016 гг.](#)
- [А. Макаров. Авторские права на танец.](#)

VI. ЗАРУБЕЖНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА⁷

1. Монографии

Новинки зарубежной юридической литературы на английском языке:

[- What if we could reimagine copyright?](#)

⁶ Обзор подготовлен Амбаряном А.Г. ведущим юрисконсультантом-экспертом Функции правового обеспечения и корпоративного управления Государственной корпорации «Ростех», аспирантом отдела гражданского законодательства и процесса Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ,.

⁷ Обзор подготовлен Эриком Раулевичем Вальдес-Мартинесом, заместителем генерального директора РСП / ВОИС, руководителем международного отдела.

by Rebecca Giblin and Kimberlee Weatherall

What if we could start with a blank slate, and write ourselves a brand new copyright system? What if we could design a law, from scratch, unconstrained by existing treaty obligations, business models and questions of political feasibility? Would we opt for radical overhaul, or would we keep our current fundamentals? Which parts of the system would we jettison? Which would we keep? In short, what might a copyright system designed to further the public interest in the current legal and sociological environment actually look like? What if we could reimagine copyright?

(свободное

скачивание

здесь

[http://press-](http://press-files.anu.edu.au/downloads/press/n2190/pdf/book.pdf?referer=2190)

[files.anu.edu.au/downloads/press/n2190/pdf/book.pdf?referer=2190\)](http://press-files.anu.edu.au/downloads/press/n2190/pdf/book.pdf?referer=2190)

[- Creativity without Law: Challenging the Assumptions of Intellectual Property](#)

by Kate Darling and Aaron Perzanowski

Intellectual property law, or IP law, is based on certain assumptions about creative behavior. The case for regulation assumes that creators have a fundamental legal right to prevent copying, and without this right they will under-invest in new work. But this premise fails to fully capture the reality of creative production. It ignores the range of powerful non-economic motivations that compel creativity, and it overlooks the capacity of creative industries for self-governance and innovative social and market responses to appropriation.

[- Copyright Law in a Nutshell \(Nutshells\)](#)

by Mary LaFrance

This product offers a compact yet comprehensive and up-to-date overview of U.S. copyright law in an uncluttered and readable format. Coverage ranges from the fundamental concepts of originality, authorship, and infringement to the highly technical rules governing digital phonorecord deliveries and digital public performance rights in sound recordings, the safe harbor provisions that limit the liability of Internet service providers, and the anti-circumvention and copyright management information provisions of the Digital Millennium Copyright Act. The evolving doctrines of fair use and contributory liability are also given thorough attention.

[- The Music Copyright Manual: The Definitive Guide to Music Copyright Law in the Digital Age](#)

by Jim Jesse

Learn the 10 Rules Every Artist or Band should know about music copyright law, the two copyrights in every song, the two worlds of music, and all the revenue streams that songs generate. The Music Copyright Manual is the essential guide to Music Copyright Law in this digital age.

[- Contemporary Issues in Pharmaceutical Patent Law: Setting the Framework and Exploring Policy Options \(Routledge Research in Intellectual Property\)](#)

by Bryan Mercurio and Daria Kim

This collection reflects on contemporary and contentious issues in international rulemaking in regards to pharmaceutical patent law. With chapters from both well-established and rising scholars, the collection contributes to the understanding of the regulatory framework governing pharmaceutical patents as an integrated discipline through the assessment of relevant laws, trends and policy options.

[- Patent Law and Policy: Cases and Materials](#)

by Robert Patrick Merges and John Fitzgerald Duffy

This updated seventh edition provides numerous diagrams and figures, concise explanations of relevant legal principles, and, to the extent possible, cases involving relatively simple technologies. In addition to providing the most recent developments, the authors have also tried to put the current evolution of the law in historical context, thus expanding coverage of historically important cases in areas where the law is changing dramatically. This casebook's authors host a webpage that features supplemental teaching tools.

[- Dealmaking in the Film & Television Industry, 4th edition: From Negotiations to Final Contracts](#)

by Mark Litwak

Dealmaking the popular, award-winning self-defense book for everyone working in the film and television industry is now expanded (with more than 120 additional pages) and updated to include the latest legal rulings and entertainment technology developments. Addressing a general, non-attorney readership, it is a fascinating, highly accessible guide to current entertainment law's peculiarities, creative practices, and practical applications.

[- Principles of Intellectual Property Law \(Concise Hornbook Series\)](#)

by Gary Myers

Intellectual property has helped define our culture, our economy, and our lifestyle. This book provides a comprehensive survey of the entire field of intellectual property, including copyrights, patents, trademarks, trade secrets, unfair competition, and the right of publicity. It is designed to be reader-friendly and is up-to-date through October 2016, including many new important Supreme Court decisions in copyright, patent, and trademark law.

[- Ethics and Law of Intellectual Property: Current Problems in Politics, Science and Technology \(Applied Legal Philosophy\)](#)

by Christian Lenk and Nils Hoppe

Divided into three parts, this edited volume gives an overview of current topics in law and ethics in relation to intellectual property. It addresses practical issues encountered in everyday situations in politics, research and innovation, as well as some of the underlying theoretical concepts. In addition, it provides an insight into the process of international policy-making, showing the current problems in the area of intellectual property in science and research. It also highlights changes in the fundamental understanding of common and private property and the possible implications and challenges for society and politics.

[- Intellectual Property Rights and the Life Science Industries: A Twentieth Century History \(Globalization and Law\)](#)

by Graham Dutfield

This book analyses the history of the international patent regime and the life science industries, both of which can be traced back to the late 19th century. The development of patent law is inextricably linked to expanding capacities to elucidate, manipulate and commercially exploit the molecular properties of micro-organisms, plants, animals and other organic raw materials.

[- European Trade Mark Law](#)

by Annette Kur and Martin Senftleben

European Trade Mark Law provides a coherent and authoritative commentary on both the substantive and procedural aspects of European trade mark law. It presents an integrated picture of the two major trade mark law provisions at EU level: the Community Trade Mark Regulation (CMTR), which provides for the registration and protection of a Europe-wide mark; and the Trade Mark Directive (TMD), which aims to harmonise national trade mark laws.

[- Intellectual Property Law in Ireland](#)

by Robert Clark and Shane Smyth

Intellectual Property Law in Ireland, 4th edition is a detailed guide to patents, copyright and trade mark law. It covers all relevant European legislation and traces its weaving into Irish law. It details European case law together with relevant case law from commonwealth countries, as well as detailing any Irish cases on the three areas and also covers design law.

[- The Law of Intellectual Property \(Aspen Casebook Series\)](#)

by Craig Allen Nard and Michael J. Madison

This comprehensive and practical book focuses on the core concepts of Intellectual Property. Its innovative pedagogy engages students with problems drawn from actual cases and provides them with introductions to cases and contextual summaries in the notes.

[- Cases and Materials on Patent Law Including Trade Secrets \(American Casebook Series\)](#)

by William Francis and James Stevens

Since publication of the prior edition of this casebook, Congress has enacted the Leahy-Smith America Invents Act (AIA), as well as a first ever federal law for trade secret misappropriation. The AIA includes the most sweeping changes to U.S. patent law since 1952 and the casebook has been revised to focus on the new novelty and post grant proceedings contained in this Act. Additionally, the U.S. Supreme Court and the Court of Appeals for the Federal Circuit have issued dozens of significant, precedent setting opinions in areas such as patent eligibility of software and biotechnology innovations.

[- The Responsibilities of Online Service Providers \(Law, Governance and Technology Series\)](#)

by Mariarosaria Taddeo and Luciano Floridi

This volume focuses on the responsibilities of online service providers (OSPs) in contemporary societies. It examines the complexity and global dimensions of the rapidly evolving and serious challenges posed by the exponential development of Internet services and resources. It looks at the major actors – such as Facebook, Google, Twitter, and Yahoo! – and their significant influence on the informational environment and users' interactions within it, as well as the responsibilities and liabilities such influence entails.

[- Media Law](#)

by Sallie Spilsbury

The aim of this book is to analyse media law in relation to specific areas, both in terms of its practical application and its theoretical framework. Part 1 concentrates on the regulation of media content and is largely written from a pro media point of view. Its central tenet is how far does the English media enjoy freedom of expression and the way in which that impacts on how the media operates.

[- Patent Politics: Life Forms, Markets, and the Public Interest in the United States and Europe](#)

by Shobita Parthasarathy

Over the past thirty years, the world's patent systems have experienced pressure from civil society like never before. From farmers to patient advocates, new voices are arguing that patents impact public health, economic inequality, morality—and democracy. These challenges, to domains that we usually consider technical and legal, may seem surprising. But in Patent Politics, Shobita Parthasarathy argues that patent systems have always been deeply political and social.

[- Owning Ideas: The Intellectual Origins of American Intellectual Property, 1790–1909 \(Cambridge Historical Studies in American Law and Society\)](#)

by Oren Bracha

Owning Ideas is a comprehensive account of the emergence of the concept of intellectual property in the United States during the long nineteenth century. In the modern information era, intellectual property has become a central economic and cultural phenomenon and an important lever for allocating wealth and power.

[- Intellectual Property Law in Cyberspace, Second Edition, 2016 Cumulative Supplement](#)

by G. Peter Albert and Jr. Editor-in-Chief

This intriguing treatise covers legal issues at the interface of IP and the Internet, including global top-level domains and new registration options, protecting trademark and domain registrations, online gaming, and the application of traditional IP legal concepts to email, hyperlinking, virtual property, and spamming. The 2016 Cumulative Supplement adds the following new material: New topics in patent law on subject matter eligibility after *Enfish v. Microsoft*, including the USPTO's May 16, 2016 memorandum.

[- Copyright Protection for Websites](#)

by Thomas James J.D.

A step-by-step guide to why, when and how to register a copyright in a website, with detailed information about: • what copyright law does and doesn't protect • what website content can be registered • which forms to use • how to complete an application • why websites can't be registered as "serials" • what to do about website updates • the copyright definition of publication • what to deposit, and how • filing fees • other copyright protection measures • and more. Written by an attorney.

[- Trademark and Unfair Competition Conflicts: Historical-Comparative, Doctrinal, and Economic Perspectives \(Cambridge Intellectual Property and Information Law\)](#)

by Tim W. Dornis

With the rise of internet marketing and e-commerce around the world, international and cross-border conflicts in trademark and unfair competition law have become increasingly important. In this groundbreaking work, Tim Dornis - who, in addition to his scholarly pursuits, has worked as an attorney, a public prosecutor, and a judge, giving him experience in both civil and common-law jurisdictions - presents the historical-comparative, doctrinal, and economic aspects of trademark and unfair competition conflicts law.

[- Privacy and Legal Issues in Cloud Computing \(Elgar Law, Technology and Society series\)](#)

by Anne S.Y. Cheung and Rolf H. Weber

Using a multi-disciplinary and comparative approach, this study examines emerging and innovative attempts to tackle privacy and legal issues in cloud computing such as personal data privacy, security and intellectual property protection.

[- Concise European Trade Mark and Design Law \(Concise Commentary of European Intellectual Property Law\)](#)

by Charles Gielen and Verena von Bomhard

Concise European Trade Mark and Design Law aims to offer a rapid understanding of the provisions of trademark and design law in force in the European Union (EU). In an increasingly globalized and diversified marketplace, the importance of brands and their effective legal protection across country borders and regions is ever growing.

[- Technology Transactions: A Practical Guide to Drafting and Negotiating Commercial Agreements \(January 2017 Edition\) \(Corporate and Securities Law Library\)](#)

by Mark G. Malven

Technology Transactions: A Practical Guide to Drafting and Negotiating Commercial Agreements provides the reader with the tools necessary to draft, review and negotiate technology transaction agreements with the confidence that he or she is properly addressing the most important issues.

[- European and International Media Law](#)

by Professor Jan Oster

This book is the first to incorporate current academic literature and case law on European, transnational, and international media law into a comprehensive overview intended primarily for students. It introduces the legal framework for globalised communication via mass media, and considers the transformative effect globalisation has had on domestic media law. Engaging case examples at the beginning of each chapter, and questions at the end, give students a clearer idea of legal problems and encourage them to think critically.

[- Licensing Royalty Rates, 2017 Edition](#)

by Gregory J. Battersby and Charles W. Grimes

This valuable reference presents the “going” royalty rate for virtually any product, including over 1,500 products and services in ten lucrative categories—art, celebrity, character and entertainment, collegiate, corporate, designer, event, sports, nonprofit and music. The essential reference for both beginning and more experienced licensing professionals. By Gregory J. Battersby, Charles W. Grimes

[- Copyright, Patent, Trademark, and Related State Doctrines \(University Casebook Series\)](#)

by Paul Goldstein and R. Reese

The 8th Edition of Goldstein & Reese, Copyright, Patent, Trademark, and Related State Doctrines brings the coverage of all these fields up to date with new principal cases and notes.

[- Research Handbook on Intellectual Property in Media and Entertainment \(Research Handbooks in Intellectual Property series\)](#)

by Megan Richardson and Sam Ricketson

The phenomenal growth of the media and entertainment industries has contributed to a fragmented approach to intellectual property rights. Written by a range of experts in the field, this Handbook deals with contemporary aspects of intellectual property law (IP), and examines how they relate to different facets of media and entertainment.

[- Media Ownership and Control: Law, Economics and Policy in an Indian and International Context \(Hart Studies in Competition Law\)](#)

by Alison Sprague and Suzanne Rab

Now available in paperback! Competition and diversity in media and communications are fundamental to a healthy economy and democracy. In India and internationally there is no consensus on the exact manner and scope of interventions that are appropriate to protect competition and pluralism in media markets. Many emerging economies, including India, are seeking to adopt their own regulation in this area, taking their lead from the UK. The issues have been brought into sharp focus in India in recent years.

[- Creating Selves: Intellectual Property and the Narration of Culture \(Globalization and Law\)](#)

by Johanna Gibson

The concept of creativity, together with concerns over access to creativity and knowledge, are currently the subject of international debate and unprecedented public attention, particularly in the context of international developments in intellectual property laws. Not only are there significant developments at the legal level, with

increasing moves towards stronger and harmonized protection for intellectual property, but also there is intense public interest in the concepts of creativity, authorship, personality, and knowledge.

[- The Protection of Intellectual Property Rights in Outer Space Activities](#)

- by Tosaporn Leepuengtham

While outer space itself remains out of reach for most of us, the results of space activities and developments from space technology are becoming increasingly integrated in our daily lives. Recognising the importance of these technologies, this book explores how existing legal protection methods may be enforced if the unauthorised use takes place beyond conventional territorial borders in outer space.

[- Intellectual Property Law in Argentina](#)

by Guillermo Cabanellas

Derived from the renowned multi-volume International Encyclopaedia of Laws, this monograph provides a survey and analysis of the rules concerning intellectual property rights in Argentina. It covers every type of intellectual property right in depth copyright and neighbouring rights, patents, utility models, trademarks, trade names, industrial designs, plant variety protection, chip protection, trade secrets, and confidential information. Particular attention is paid throughout to recent developments and trends.

[- Food Security, Biological Diversity and Intellectual Property Rights](#)

by Muriel Lightbourne

This volume advances the claim that the FAO International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture (ITPGRFA) adopted in 2001 is the only existing international agreement with the potential to promote food security, conservation of biodiversity and equity. However, for germplasm-rich countries, national interests come into conflict with the global interest. This work shows that the pursuit of national interests is counterproductive when it comes to maintaining genetic resources, food-security and rent-seeking and that optimally, the coverage of the FAO Treaty should be widened to apply to all crops.

Новинки зарубежной юридической литературы на португальском языке:

[- Acordo TRIPS Comentado 2a Edição \(Portuguese Edition\)](#)

by Nuno Pires de Carvalho

A 2ª edição do ACORDO TRIPS COMENTADO reúne comentários, artigo por artigo, às normas de propriedade industrial do mais amplo e controverso acordo multilateral sobre propriedade intelectual já celebrado. A exposição cobre não só os temas de interpretação que suscitam questões no cenário multilateral, mas também aspectos das leis de implementação das obrigações do Brasil. Acrescentando comentários relativos ao novo Artigo 31bis, ao Artigo 39 (segredos industriais) e ao Artigo 40 (contratos de transferência de tecnologia), a 2ª edição conserva o mesmo enfoque teórico e prático da 1ª edição. Trata-se do único guia existente na língua portuguesa para este fundamental acordo sobre propriedade intelectual.

Новинки зарубежной юридической литературы на французском языке:

[- Code de la propriété intellectuelle - Edition 2017: Version mise à jour au 1er janvier 2017 \(French Edition\)](#)

by La Bibliothèque Juridique

Code de la propriété intellectuelle français. Version actualisée au 1 janvier 2017

[- Le Droit d'Auteur Conditionnera-t-il l'Économie Mondiale?: Une opportunité pour les P.M.E. \(French Edition\)](#)

by Michel Dubois

Ce livre s'adresse d'abord aux personnes éprises de justice et d'espoir en l'avenir, parce qu'il ouvre de nouvelles perspectives pour le développement d'une économie davantage vouée au service de l'Homme.

[- Droit des Communications au Brésil - Télécommunication - Internet - Télévision par Radiodiffusion – Télévision](#)

by Ericson M. Scorsim

Le Droit des Communications Au Brésil est centré sur la législation applicable à internet, aux télécommunications, à la télévision par radiodiffusion, à la télévision payante et à la publicité. Dans ce livre, Mr. Ericson M. Scorsim analyse les questions réglementaires, légales, contractuelles ainsi que la jurisprudence brésilienne dans ce domaine.

Новинки зарубежной юридической литературы на немецком языке:

[- Remuneration for the Use of Works \(German Edition\)](#)

by Silke von Lewinski

Royalty payments are once again becoming a hot button issue for artists and intellectual property holders, because they fail to receive adequate compensation for the use of their work on the internet. This volume from the 2015 ALAI Congress contributes to the international discussion of this issue by examining the causes of the problem and possible solutions, including a set of business models to compensate for internet usage.

2. Статьи в периодической печати

- Sean Thomas, [Security interests in intellectual property: proposals for reform](#), (December 4, 2016)

Abstract:

This paper considers some of the difficulties arising from how English law conceptualises certain types of security interests over IPRs, and the problems arising from dual registration systems. This analysis is informed by a critical comparison of the current English doctrine, alongside the US system and the proposals from UNCITRAL.

- Hilty, Reto, [IP and Private Ordering](#) (December 14, 2016).

Abstract:

Just as legal practice has increasingly begun to appreciate the need to safeguard access interests of third parties and the public in intellectual property rights, a new challenge has arisen: the possibility of privately ordering the use of IP, thereby supplanting the current legislative regimes and overriding limitations that have been imposed on the on the scope of exclusivity.

- Laura A. Heymann [The copyright laws origin stories](#) (December 16, 2016).

Abstract:

One particularly engaging genre of legal scholarship is the deep historical dive into an appellate opinion that has become a classic in a field. In volumes such as Torts Stories, Contracts Stories, and Intellectual Property Stories, scholars resurrect the history leading to landmark cases: the cast of characters involved in the dispute, the lower court wrangling that led to the more famous appeal, the aftermath of the case, and the lasting impact of the court's opinion.

- Patrick Goold [Patent exhaustion and private law goes to the supreme court](#) (December 20, 2016)

Abstract:

Sir Edward Coke's *Institutes of the Lawes of England*, first published in 1628, rarely influences the direction of modern US patent law. But that might be about to change. This December, the Supreme Court of the United States granted certiorari in the case of *Impression Products, Inc v. Lexmark International, Inc*, Supreme Court Docket No 15-1189, concerning the scope of the patent exhaustion doctrine. The case will interest readers of this blog because it highlights the conceptual and doctrinal relationship between IP exhaustion and common law rules regarding restraints on alienation.

- Lunney, Jr, Glynn S, [Trademark Law's De-Evolution: Why Courts Get Trademark Cases Wrong Repeatedly](#) (December 21, 2016)

Abstract:

This article examines trademark law's de-evolution from efficient market regulator to inefficient rent protector. This article shows that the standing rules which govern trademark litigation have played a key role in trademark law's de-evolution. Under trademark law, only commercial market participants, i.e. trademark owners and their competitors, have standing. Consumers do not.

- Savin, Andrej, [Jurisdiction Over Cybertorts in the EU – A Coherent Picture?](#) (December 23, 2016)

Abstract:

The article analyses EU jurisdiction rules for civil and commercial tort cases involving the use of the Internet (cybertorts). Since cybertorts have multiplied globally, determination of the appropriate forum in which to recover damages is of paramount importance. Brussels I Regulation (Recast) contains rules on general jurisdiction, which have largely been unproblematic and rules on special jurisdiction, which have been subject to intense interpretation in the Court of Justice of the European Union (CJEU). The CJEU case law on special jurisdiction in cybertorts is divided into two groups: cases on violations of personality rights and cases on violation of intellectual property rights. The author argues that both groups of cases have elements of internal coherence but that an overall 'magic' formula for all cybertorts is neither possible nor desirable.

- Handke, Christian, [Intellectual Property in Creative Industries: The Economic Perspective](#) (December 28, 2016)

Abstract:

This chapter discusses essential elements of an economic analysis regarding the socio-economic implications of intellectual property (IP). The aim is to help scholars from various disciplines interested in the economic reasoning behind IP for creative industries to recognize logically consistent and well-rounded assessments or to develop them themselves. The chapter covers: (1) a general introduction to the economic perspective on IP; (2) the application of economic theory to address the implications of unauthorized use and copyright protection; (3) empirical evidence on the effects of copyright protection on rights holder revenues and innovation as well as alternatives to copyright to help finance creativity; (4) key topics in the relatively extensive economic literature on patents and how it may inform research on IP in creative industries. It also (5) points out new issues regarding IP in creative industries in the context of digitization.

- Said, Zahr, [A Transactional Theory of the Reader in Copyright Law](#) (January 1, 2017)

Abstract:

Copyright doctrine requires judges and juries to engage in some form of experiencing or 'reading' artistic works to determine whether these works have been infringed. Despite the central role that this reading — or viewing, or listening — plays in copyright disputes, copyright law lacks a robust theory of reading...

- Newman, Christopher M, [Vested Use-Privileges in Property and Copyright](#) (January 10, 2017)

Abstract:

The notion that, 'If it's mine, I can do whatever I want with it' continues to have strong popular appeal as describing one of the implications of property ownership. Indeed, this notion is coming to be pressed into service as a source of normative objection to the scope of certain intellectual property laws which have the effect of limiting what consumers can do with chattels they otherwise own. Yet in property theory the status of use-privileges has long been dubious, with the right to exclude instead taking center stage.

- Barnett, Jonathan, [Has the Academy Led Patent Law Astray?](#) (January 11, 2017).

Abstract:

Scholarly commentary widely asserts that technology markets suffer from a triplet of adverse effects arising from the strong patent regime associated with the establishment of the Court of Appeals for the Federal Circuit in 1982: 'patent thickets' that burden innovation with transaction and litigation costs; 'patent holdup' resulting in excessive payouts to opportunistic patent holders; and 'royalty stacking' resulting in exorbitant patent licensing fees. Together these effects purportedly depress innovation and inflate prices for end-users.

- Benjamin Hayward, [What's in a Name? Software, Digital Products, and the Sale of Goods](#) (January 24, 2017).

Abstract:

This article addresses how the advent of trade in computer software, and now digital products, has challenged the application of sales law and consumer law. It addresses the law of three jurisdictions: the United Kingdom ('UK'), Australia and New Zealand. Often, applying the 'goods' criterion in these regimes will be uncontroversial. Nevertheless, modern market.

- Shyamkrishna Balganes, [Causing Copyright](#), 117 *Columbia Law Review* 1 (2017)

Abstract:

Copyright protection attaches to an original work of expression the moment it is created and fixed in a tangible medium. Yet modern copyright law contains no viable mechanism by which to examine whether someone is causally responsible for the creation and fixation of the work. Whenever the issue of causation arises, copyright law relies.

- Jose Bellido, [The constitution of intellectual property as an academic subject](#) (January 30, 2017).

Abstract:

This essay offers a reinterpretation of the constitution of intellectual property as an academic subject by focusing on the work of Thomas Anthony Blanco White (1916–2006). His textbooks were fundamental for the development of 'intellectual property' in Britain and the Commonwealth.

- P Sean Morris, [Trademarks as Sources of Market Power: Legal and Historical Encounters](#), 30 January 2017.

Abstract:

Although the history of trademarks is well catalogued in various review articles and books in different jurisdictions, one particular missing link is whether trademarks are sources of market power – from a historical perspective. This article addresses exactly that question, and presents some of the legal encounters that support the historical narrative that trademarks.

- Liivak, Oskar, [Private Law and the Future of Patents](#) (February 17, 2017)

Abstract:

As it operates today, patent law does not qualify as private law and, without change, I doubt it ever will. For some, this is as it should be and any private law aspects that remain in the patent system should be purged. The basic argument is that the dominant theory of patents is just...

- Kochan, Donald J, [Playing with Real Property Inside Augmented Reality: Pokémon Go, Trespass, and Law's Limitations](#) (February 15, 2017)

Abstract:

This symposium essay uses the popular game Pokémon Go as a case study for evaluating conflicts that arise when augmented reality is layered over the real property of non-consenting owners. It focuses on the challenges augmented reality technologies pose to the meaning and enforcement of formal and informal trespass norms, first examining physical trespass...

- Balganes, Shyamkrishna, [Copyright as Market Prospect](#) (February 15, 2017)

Abstract:

For many decades now, copyright jurisprudence and scholarship have looked to the common law of torts – principally trespass and negligence – in order to understand copyright's structure of entitlement and liability. This focus on property- and harm-based torts has altogether ignored an area of tort law with significant import for our understanding of

- O'Melinn, Liam, [The Ghost of Millar v. Taylor: The Mythical Origins of Copyright](#) (February 24, 2017)

Abstract:

The Ghost of Millar v Taylor walks abroad once more, relishing the prospect of 'the next great copyright act' and tempting us to ask again whether the origins of copyright are to be found in the common law.

VII. НОВОСТИ ЗАРУБЕЖНОГО ПРАВА⁸

1. Международные новости

Единый Цифровой Рынок: Переговорщики ЕС согласились применять новые правила /
[Digital Single Market: EU negotiators agree on new rules](#)

⁸ Обзор подготовлен Эриком Раулевичем Вальдес-Мартинесом, заместителем генерального директора РСР / ВОИС, руководителем международного отдела.

Европейцы в скором времени смогут в полной мере использовать свои онлайн-подписки на фильмы, спортивные мероприятия, электронные книги, видеоигры или музыкальные сервисы при поездках в пределах ЕС благодаря достигнутой договоренности переговорщиков Европарламента, государств-членов и Европейской комиссии. Это первое соглашение связано с модернизацией правил авторского права ЕС, предложенное Комиссией в рамках Стратегии Единого Цифрового Рынка ([Digital Single Market strategy](#)).

Пол Маккартни судится с Сони за авторские права / [Paul McCartney Sues Sony Over Beatles Music](#)

Пол Маккартни (Paul McCartney) подал иск в федеральный суд США против музыкального издательства Sony/ATV, требуя признать его права на песни, которые он написал с Beatles. Певец надеется вернуть свои авторские права на такие песни, как: "Yesterday," "Hey Jude" и "The Long and Winding Road" в октябре 2018.

Веха в жизни РСТ: число поданных заявок достигло 3-х миллионов

Заявка немецкого объединения Fraunhofer Gesellschaft позволила Договору о патентной кооперации ВОИС (РСТ) [преодолеть трехмиллионный рубеж по числу опубликованных патентных заявок](#), что стало важным событием в жизни международной патентной системы.

Комодини (Comodini) опубликовала график голосования по проекту реформ авторского права в ЕС

Тереза Комодини Качиа (Therese Comodini Cachia), недавно назначенная как основной докладчик по Европейской Директиве, [опубликовала график](#) рассмотрения вопросов для внесения изменений в законодательство ЕС по авторским правам. Голосование по проекту директив намечено на 19 и 20 июня 2017 года, а окончательное голосование ожидается в конце текущего года.

Генеральный Адвокат ЕС: Интернет сервис провайдеры должны заблокировать доступ к Pirate Bay / [EU Advocate General: ISPs Should Block Access to The Pirate Bay](#)

Генеральный Адвокат Мaciej Szpunar уведомил ([submitted](#)) Европейский Суд о необходимости блокировок сайтов, которые должны нести ответственность за предоставление пользователям доступа к контенту нарушенных авторские права, даже в тех случаях, когда эти сайты находятся не на самом хостинге.

Марракешский договор должен быть принят в ЕС для облегчения доступа слепых и слабовидящих к книгам / [Marrakesh Treaty must be adopted in EU to improve access of blind and visually impaired to books](#)

Договор ООН, который предусматривает исключения в нормах об авторских правах в отношении использования книг для слепых и слабовидящих, вступил в силу в сентябре прошлого года, но ЕС до сих пор не ратифицировал его, из-за небольшого числа государств-членов, блокирующих его в совете. Европейский суд постановил, что ЕС обладает исключительной компетенцией в отношении ратификации этого договора, и он не должен ждать одобрения государства-члена. Европейский парламент в настоящее время работает над законодательным пакетом для имплементации договора в законодательство ЕС.

Контрафакт: потери в Европе составляют 83 миллиарда евро / [Counterfeiting: 83 billion euros of losses in Europe](#)

ЕС теряет 83 млрд евро и 790,000 рабочих мест каждый год из-за контрафакции и пиратства.

2. Новости стран Северной Америки

Канада

Состояние интеллектуальной собственности в Канаде / [The state of intellectual property in Canada](#)

Канадским ведомством интеллектуальной собственности (СІРО) недавно был опубликован Доклад [IP Canada Report 2016](#) в котором рассматриваются тенденции в области использования интеллектуальной собственности внутри страны и канадцами за рубежом. Доклад основан на анализе внутренних данных СІРО и данных, полученных от Всемирной организацией интеллектуальной собственности. Он подчеркивает тесную связь между канадцами и американскими экономикой, а также последние тенденции в сфере канадских патентов и товарных знаков.

США

115-й Конгресс США добавляет вопросы авторского права в свою повестку / [115th Congress adds copyright to its agenda](#)

115-й Конгресс США будет в ближайшем будущем рассматривать несколько законодательных предложений в сфере авторских прав, согласно данным, приведённым председателем юридического комитета палаты Боба Гудлатте (Bob Goodlatte), который осуществляет обзор авторского права страны в течении последних двух лет.

YouTube достиг соглашения с Национальной ассоциацией издателей музыки (NMPA) по вопросу о сумме роялти для правообладателей / [YouTube Strikes Settlement Deal Over Unpaid Royalties with National Music Publishers Assoc](#)

Деньги будут выплачены авторам песен и издателям, которые ранее не получали вознаграждение за использование своих произведений по причине большого объёма музыкальных произведений в Интернете и отсутствия надёжных идентифицирующих данных, что затрудняет процесс распределения лицензионных платежей.

Facebook усовершенствует систему идентификации объектов авторских прав во избежании нарушения прав на музыку / [Facebook Developing Copyright ID System to Stem Music Rights Infringement](#)

По имеющимся данным Facebook разрабатывает систему идентификации авторских прав похожую на используемую YouTube. Система должна найти в этой социальной сети и удалить защищенный авторским правом контент.

Apple против Samsung: стороны оценивают предстоящие шаги / [Apple v. Samsung: The Parties Weigh in on Next Steps](#)

Во вторник, 6 декабря 2017 года, Верховный суд Соединенных Штатов опубликовал своё мнение касательно патентного дела впервые более чем за 120 лет. В продолжающейся смартфон-сage между Apple и Samsung, вопрос перед Верховным судом был интерпретирован по норме 35 U.S.C. § 289. В соответствии с этой нормой, если установленный нарушитель применил запатентованную конструкцию к любому "изделию", то он *"несёт ответственность за нарушение прав правообладателя в размере его общей прибыли, но не менее чем в \$250"*.

3. Новости стран Латинской и Южной Америки

Аргентина:

Возврат норм о праве интеллектуальной собственности в гражданский и торговый кодекс / [Recovery of intangible property rights under Civil and Commercial Code](#)

Новый гражданский и торговый кодекс включает в себя ряд норм, прямо или косвенно регулирующие вопросы интеллектуальной и промышленной собственности (Интеллектуальная собственность в соответствии с новым гражданским и торговым кодексом [Intellectual property under new Civil and Commercial Code](#) и Новый Гражданский и Коммерческий кодекс и права промышленной собственности [New Civil and Commercial Code and industrial property rights](#)). Изменения в кодекс включают нормы, относящиеся к праву на изображение, наименование юридических лиц, а также ряд положений, касающихся интеллектуальной и промышленной собственности, договоров франшизы, концессии и лизинга.

4. Новости европейских стран

Франция:

SACEM и IBM объединяют усилия для создания новой глобальной платформы по управлению музыкальными правами / [Sacem and IBM Join Forces to Deliver New Global Online Music Copyright Management Platform](#)

Корпорация IBM и SACEM, одна из ведущих организаций коллективного управления правами авторов в мире, объявили о создании стратегического альянса по разработке в течении последующих 10 лет URights - платформы мирового класса по авторским правам на основе [IBM Cloud](#), которая будет предназначена для отслеживания и идентификации музыкальных произведений, используемых онлайн.

Доменное имя, переданное по UDRP, возвращено в связи с отсутствием нарушения / [Domain name transferred under UDRP restored in absence of infringement](#)

Парижский апелляционный суд постановил, что доменное имя, которое было передано в рамках применения Единой политики урегулирования споров доменных имен (UDRP) Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС), должно быть возвращено своему первоначальному владельцу в виду отсутствия нарушения товарного знака.

Германия:

BMJV опубликовало проект закона об авторском праве / [BMJV publishes a draft bill on copyright law](#)

1 февраля 2017 года Федеральное министерство защиты прав потребителей и юстиции (BMJV) Германии официально опубликовало "Проект закона по адаптации авторского права к современным требованиям информационного общества".

LG Berlin: спор между VG CMI и Google продолжается / [LG Berlin: dispute between VG Media and Google goes on](#)

Издатели требуют разумного вознаграждения за использование цифровой печатной продукции. Спор об этом между издательским домом VG Media и американской компанией Google переходит в следующую стадию. Слушания по вопросам соблюдения прав интеллектуальной собственности для LG Berlin начались 7 февраля 2017 года.

Великобритания

Владельцы поисковых систем и творческая индустрия подписали антипиратское соглашение / [Search engines and creative industries sign anti-piracy agreement](#)

Офис по правам интеллектуальной собственности Великобритании (IPO) помог компаниям-поисковым системам и представителям творческой индустрии заключить соглашение о совместной работе по снижению числа потребителей, имеющих доступ к контрафактным сайтам, нарушающих авторские права.

Афера с доменными именами / [Domain name scam](#)

Департамент ИС (Intellectual Property Office) Великобритании предупреждает о новом виде мошенничества, связанного с доменными именами, в случаях, когда звонящие по телефону представляются представителями отдела по товарным знакам Департамента ИС. Их цель состоит в том, чтобы обмануть людей, желающих приобрести доменные имена.

Голландия

Европейский суд определил, что «электронный прокат», осуществляемый голландскими библиотеками, входит в сферу Директивы ЕС о праве на прокат и праве представление в безвозмездное временное пользование / [ECJ rules that Dutch libraries' e-lending falls within scope of EU](#)

Европейский Суд (ECJ) вынес решение в споре между Vereniging Openbare Bibliotheken (VOB) и Stichting Leenrecht, по материалам, поступившим из Гаагского окружного суда. VOB представляет интересы всех публичных библиотек в Нидерландах и выдаёт электронные книги физическим лицам, а также выплачивает единовременное вознаграждение в Stichting Leenrecht. Stichting Leenrecht - это организация, уполномоченная министром юстиции для сбора платежей за прокат книг.

Италия

Италия ратифицирует Единый патентный кодекс и имплементирует положения о косвенном нарушении в национальное законодательство / [Italy to ratify the UPC Agreement and to implement provision on indirect infringement](#)

Италия ратифицирует т.н. [UPC Agreement](#), о чём официально было опубликовано в Official Gazette Итальянской Республики (ссылка на Official Gazette [здесь](#)).

Швейцария

Facebook в Швейцарии не обязан предоставлять данные по запросу прокуратуры / [Facebook Switzerland not obliged to provide prosecutor with data ...](#)

В соответствии с последними решениями Федерального Верховного суда Швейцарии (дела № 1B_185 / 2016, 1B_186 / 2016 и 1B_188 / 2016), Facebook Швейцария не обязана предоставлять прокурору информацию о пользователях, а также содержание персональных данных, поскольку эти данные обрабатываются Facebook Ireland Ltd.

Швеция

Интерпретация договора в цифровой музыкальной индустрии / [Contract interpretation in digital music industry](#)

В недавнем решении Апелляционный суд Швеции (Т 9046-15) дал ответ на столь ожидаемый вопрос - следует ли считать право на цифровое использование переданным в рамках старых договоров, заключенных в то время, когда такая форма использования не существовала? Это дело демонстрирует, что стороной договора выражается согласие на новый вид цифрового использования в "пассивной" форме, т.е., если нет возражения со стороны исполнителя на т.н. «цифровое» использование исполнения, ранее записанного в «аналоговой» фонограмме, а также подтверждает, что исполнитель, чье исполнение записано на фонограмме, может прибегать к судебному запрету на использование его исполнения, в том числе и при отсутствии согласия на это иных исполнителей, чьи исполнения также были ранее записаны на такой фонограмме.

Руководители розничного мебельного магазина отправлены в тюрьму за нарушение авторских прав / [Furniture retail executives jailed for copyright infringement](#)

Руководство онлайн мебельного магазина, торгующего дизайнерскими изделиями Revolt, было признано виновным в совершении нарушений авторского права и прав на товарные знаки, в результате чего некоторые из них были приговорены к тюремным срокам и оштрафованы почти на SEK50m (4.2 миллиона фунтов стерлингов).

Турция

Принят новый закон по ИС, товарным знакам и географическим наименованиям. / [New IP Law Trademarks – Geographical Indications Prosecution ...](#)

Новый закон вступил в силу с момента его опубликования в официальном бюллетене от 10 января 2017 года.

Финляндия

[Закон о коллективном управлении авторским правом \(Закон № 1494/2016 от 29 декабря 2016 г.\)](#) был принят 8 декабря 2016 г. и вступил в силу 1 января 2017 г. В соответствии с Законом за мониторинг деятельности организаций по коллективному управлению авторскими правами отвечает Ведомство по патентам и регистрациям Финляндии (PRH) в

сотрудничестве с Ведомством по защите прав потребителей и борьбе с недобросовестной конкуренцией Финляндии и Министерством образования и культуры. Новые организации по коллективному управлению обязаны направить уведомление в PRH до начала своего функционирования, а уже действующие организации – в течение месяца с даты вступления Закона в силу. Закон имплементирует [Директиву 2014/26/EU Европейского парламента и Совета от 26 февраля 2014 г. о коллективном управлении авторским правом и смежными правами и мультитерриториальном лицензировании прав на музыкальные произведения в целях онлайн-использования на внутреннем рынке.](#)

[Закон № 716/2016 от 25 августа 2016 г., касающийся статьи 43b Закона о товарных знаках, был принят 26 августа 2016 г. и вступил в силу 1 января 2017 г.](#) В Законе содержатся поправки к статье 43b [Закона о товарных знаках](#), предусматривающие возможность назначения более чем двух квалифицированных экспертов для участия в разбирательствах по товарным знакам в Окружном суде, а также право экспертов на разумное вознаграждение. Указанные поправки внесены в соответствии со статьями 10(2) и 22 главы 17 [Закона о судах \(Закон № 673/2016 от 25 августа 2016 г.\)](#), который отменяет [Закон о торговом суде \(Закон № 99/2013, преобразованный в Закон № 571/2015 от 5 августа 2015 г.\)](#).

5. Другие страны (Африка, Азия, Ближний Восток и страны Океании)

Африка

Малави

Парламент одобрил закон, согласно которому радиокomпании обязаны сообщать в эфире не менее 70% национальной музыки / [Parliament approves motion to promote local music: MBC to play 70% of national repertuar](#)

2 декабря Национальным Собранием Малави был принят закон, требующий от всех местных национальных вещателей использовать 70% местной музыки и 30% зарубежной музыки. Министерство гражданского образования и культуры уверяет, что закон будет соблюдаться надлежащим образом. Министерство намерено плотно взаимодействовать с авторским обществом Малави (CoSoMa), для обеспечения платежей со стороны вещателей причитающегося правообладателям.

Страны Азии и Океании

Южная Корея

Минималистский дизайн могут быть защищены путём регистрации дизайна / [Minimalist designs can be protected through design registration](#)

Южнокорейским ведомством интеллектуальной собственности недавно были внесены поправки к Руководство по экспертизе промышленного образца, которое вступило в силу с 1 января 2017. Наиболее заметной поправкой является то, что пороговое значение творчества для регистрации дизайна было существенно снижено.

Китай

Китай создаёт планы по усилению защиты ИС / [China Makes Plans for Stronger IPR Protection - SIPO \(ENGLISH\)](#)

Китайское государственное ведомство интеллектуальной собственности (SIPO) объявило о стремлении усилить защиту и стимулировать использование интеллектуальной собственности.

В соответствии с планами 13-й пятилетки (2016-2020 гг), страна планирует усовершенствовать нормы и правила, связанные с правами интеллектуальной собственности во вновь возникших областях, в том числе [Internet Plus](#), т.е. технологии, продвигаемой китайским

правительством, которая объединяет современные и будущие возможности Интернета, электронной коммерции, а также технологии в сфере хранения больших объёмов данных.

Опубликован доклад США о соответствии Китая правилам ВТО / [A US report on China's compliance with World Trade Organization \(WTO\)](#)

Доклад США подчёркивает необходимость усиления политики защиты в области интеллектуальной собственности в Китае, в частности, в он-лайне сфере, а также совершенствования средств правовой защиты.

Реорганизация системы коллективного управления авторскими правами в Китае / [Reorganisation of Copyright Management in China](#)

Согласно последним данным от Китайского авторского общества по письменным произведениям (CWWCS), существующие пять ОКУП в Китае больше не будут находиться под непосредственным управлением Государственного управления по делам печати, публикации, радио, кино и телевидения Китая (SAPPRFT). Однако ОКУПы по-прежнему будут контролироваться Национальным управлением по авторскому праву Китая (NCAC) в соответствии с Положением о коллективном управлении авторскими правами.

Меры по защите иностранных географических наименований продуктов / [Measures on the Protection of Foreign Geographical Indications Products](#)

Главное управление по контролю качества, инспекции и карантину, обнародовало долгожданные меры по защите иностранных географических наименований продуктов. Новые меры предусматривают правила подачи заявки, экспертизы, одобрения, контроля и обжалование регистрации.

Тайвань

Предлагаемая поправка к Закону об авторском праве предусматривает положения, регулирующие использование сиротских произведений / [Proposed amendment to Copyright Act would add stipulations to govern orphan works](#)

Развитие технологий, а также увеличение числа сиротских произведений, привели к тому, что становится всё сложнее соблюдать Закон об авторском праве, который требует разрешения или согласия владельца авторских прав на использование произведений.

Пакистан

Опубликован для обсуждения проект закона о географических наименованиях / [Draft geographical indication bill published for review](#)

После консультации с заинтересованными сторонами, Организации Интеллектуальной Собственности Пакистана (IPO) подготовила и опубликовала на своем сайте проект закона 2016 о защите географических наименованиях, в соответствии с Соглашением по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС).

Австралия

Опубликован новый доклад об авторском праве Австралии / [Productivity Commission](#)

Карен Честер (Karen Chester) представил доклад об авторском праве [What is Fair? \(Что есть справедливо?\)](#), в котором рассматриваются текущие проблемы и озвучены вопросы авторского права Австралии.

Правительственная Комиссия опубликовала Доклад о механизмах интеллектуальной собственности Австралии

В докладе [Intellectual Property Arrangements \(Механизмы Интеллектуальной Собственности\)](#) в деталях рассматривается система интеллектуальной собственности в Австралии и даются рекомендации по улучшению текущей работы в этой сфере.

Австралийские сервис-провайдеры обязаны заблокировать The Pirate Bay / [Australian ISPs Will Be Forced To Block The Pirate Bay](#)

Федеральный Суд обязал австралийских поставщиков услуг Интернета (ISP) заблокировать пять торрент-сайтов, в том числе Pirate Bay и TorrentHound

Новая Зеландия

Двадцать шестого ноября 2016 г. вступил в силу Закон «О внесении изменений в Закон "О регистрации географических указаний (вина и крепкие спиртные напитки)"» от 2015 г., принятый 25 ноября 2016 г. В новом законе содержатся поправки к Закону «О регистрации географических указаний (вина и крепкие спиртные напитки)» от 2006 г. Указанный закон определяет порядок регистрации географических указаний (ГУ), характеризующих вина и крепкие спиртные напитки, и регулирует использование отечественных и иностранных ГУ, прошедших процедуру регистрации.

Верховный суд вынес решение об экстрадиции Ким Дотком / [High Court upholds Kim Dotcom extradition decision](#)

Верховный суд Новой Зеландии установил, что якобы интернет-пират Ким Дотком (Kim Dotcom) и его коллеги подлежат экстрадиции в США за нарушение авторских прав.

Камбоджа

Камбоджа присоединяется к международной системе образцов / [Industrial Designs: Cambodia Joins the Hague System](#)

Камбоджа присоединилась к Женевскому акту Гаагского соглашения о международной регистрации промышленных образцов, став 66-м членом Гаагской системы международной регистрации.

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,
ведущий специалист Юридического отдела
Фонда "Энергия без границ", аспирант отдела
гражданского законодательства и
процесса Института законодательства и
сравнительного правоведения при
Правительстве Российской Федерации



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

Тел. +7 (495) 771-59-27