

ГОРОДИССКИЙ И ПАРТНЁРЫ ПАТЕНТНЫЕ ПОВЕРЕННЫЕ И ЮРИСТЫ

[практикующие с 1959]

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

ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ В СФЕРЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ (февраль 2012 года – апрель 2012 года)

ПРАВО НА ТОВАРНЫЙ ЗНАК

Определение ВАС РФ от 09 февраля 2012 г. N ВАС-16912/11

Рассмотрен спор между компанией «Ричмонт Интернешнл С.А.» (Швейцария), компанией «Вашерон энд Константин С.А.» (Швейцария) и Роспатентом, который является примером **спора об аннулировании регистрации товарного знака.**

Судами установлено, что товарный знак «VACHERON CONSTANTIN» с приоритетом 21.03.2003 зарегистрирован 23.11.2004 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (свидетельство № 278829) в отношении товаров 25 класса МКТУ (одежда, обувь, головные уборы) на имя компании «Тессир Партнерс ЛТД». Товарный знак представляет собой словесное обозначение «VACHERON CONSTANTIN», выполненное заглавными буквами английского алфавита.

Заявители обратились в Роспатент с возражениями против предоставления правовой охраны этому товарному знаку, ссылаясь на то, что правовая охрана ему предоставлена в нарушение требований пункта 3 статьи 6, пунктов 1 и 3 статьи 7 Закона о товарных знаках.

Требование обосновано тем, что **товарный знак по этому свидетельству сходен до степени смешения с зарегистрированным ранее на имя компании Вашерон энд Константин С.А. комбинированным товарным знаком со словесным элементом «VACHERON CONSTANTIN» (международная регистрация № 436637) с приоритетом от 21.03.1978 в отношении однородных**

товаров 14 класса МКТУ (часы, ювелирные изделия), а также воспроизводит часть фирменного наименования компании «VACHERON CONSTANTIN» - одного из заявителей, содержит в составе фамилии известных лиц: Вашерон, Константин, и вводит потребителей в заблуждение в отношении места происхождения товаров и их производителей.

Решением Роспатента от 18.02.2011 заявителю было отказано в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 278829, со ссылкой на неоднородность товаров, в отношении которых зарегистрированы противопоставляемые товарные знаки.

25.04.2012 Президиум ВАС РФ отменил решение Арбитражного суда города Москвы от 05.03.2011 по делу № А40-73286/2010, постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 26.05.2011 и постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 15.09.2011 по тому же делу, признал незаконным решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 18.02.2010 об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарного знака "VACHERON CONSTANTIN" по свидетельству № 278829, и обязал Роспатент аннулировать регистрацию товарного знака "VACHERON CONSTANTIN" по свидетельству 278829.

Постановление ВАС РФ от 15 февраля 2012 г. N ВАС-478/12

Не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные имени, псевдониму или производному от них обозначению, портрету или факсимиле известного в Российской Федерации на дату подачи заявки лица, без согласия этого лица или его наследников.

Рассмотрен спор между ООО "Панков-медиус" и Роспатентом, который является примером **спора об отказе в государственной регистрации комбинированного товарного знака "ПАНКОВ МЕДИУС"** по заявке № 2007738651 с приоритетом от 11.12.2007:



По мнению заявителя, на дату подачи заявки на регистрацию товарного знака Панков О.П. не являлся широко известным лицом, поэтому согласие наследников на включение обозначения, тождественного его имени, в товарный знак не требовалось.

Суд признал, что на дату подачи указанной заявки на регистрацию спорного товарного знака Панков О.П. являлся лицом, известным в сфере медицины. При этом известность доктора медицинских наук, профессора Панкова О.П., академика Лазерной академии наук Российской

Федерации, связана именно с деятельностью по профилактике и лечению органов зрения. Панковым О.П. создан аппарат цветоимпульсной терапии, получивший название "Очки Панкова". Суд, установив, что обществом не было получено такое согласие и наследники возражают против регистрации такого товарного знака, отказал в удовлетворении заявленных требований и признал, что у Роспатента не было оснований для удовлетворения возражений общества на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака "ПАНКОВ МЕДИУС".

Кроме того, по результатам рассмотрения возражений Панкова Е.О. и Панкова М.О. Роспатентом принято решение от 24.09.2011, которым предоставление правовой охраны другому товарному знаку "ОЧКИ ПАНКОВА" (свидетельство N 333488) с приоритетом от 23.08.2005 признано недействительным полностью по тем же основаниям.

Возможность регистрации в качестве товарного знака обозначения, тождественного имени известного в Российской Федерации на дату подачи заявки лица, предусмотрена пунктом 9 (2) ст. 1483 ГК РФ, в котором условием допустимости регистрации является согласие этого лица или его наследника.

При оценке возможности предоставления правовой охраны таким товарным знакам тождественность устанавливается не в отношении заявленного комбинированного обозначения в целом, а в отношении того элемента заявленного обозначения, в котором выражено имя известного лица, т.к. только данный элемент является значимым по отношению к имени лица. Аналогичным образом тождество заявленного обозначения будет оцениваться в отношении псевдонима, портрета или факсимиле известного лица.

Постановление ФАС МО от 28 марта 2012 г. N А40-69216/11-5-424

Рассмотрено дело, в котором суды первой и апелляционной инстанции обоснованно пришли к **выводу об отсутствии доказательств, подтверждающих факт нарушения ответчиком исключительных прав.**

Судами установлено, что одним из видов деятельности, осуществляемых ответчиком, является услуга по нанесению на автостекла специального нанотехнологического продукта для придания эффекта самоочищаемости, к которым, в том числе, относится полироль для стекол "Антидождь" торговой марки "Ombrello", изготовителем которой является фирма "AUTOSERV".

Судами установлено, что ответчик рекламирует лишь полироль для стекол "Антидождь" и размещает в целях рекламы информацию на сайте в сети Интернет. Апелляционный суд пришел к правильному выводу, что **факт размещения ответчиком рекламы собственных, т.е. самостоятельно оказываемых услуг (услуги по нанесению защитной полироли на автостекла), не может быть квалифицирован судом как нарушение охраняемых законом прав и интересов истца с учетом объема правовой охраны оспариваемого товарного знака.**

Определение ВАС РФ от 19 апреля 2012 г. N ВАС-2384/12

Рассмотрено дело, в котором истцом заявлено **требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости товаров, на которых размещен товарный знак.**

Разрешая вопрос о размере подлежащей взысканию компенсации суд исходил из того, что ответчиком было допущено нарушение исключительных прав истца на два товарных знака, поэтому взыскал компенсацию в сумме 4 752 035, 2 рублей, то есть фактически в размере четырехкратной стоимости контрафактного товара.

Из материалов дела следует, что защищаемые товарные знаки фактически являются группой (серией) знаков одного правообладателя, которые зависимы друг от друга, связаны между собой наличием одного и того же доминирующего словесного элемента, имеют фонетическое и семантическое сходство, но несущественные графические отличия, не изменяющие сущность товарных знаков.

Исходя из указанных обстоятельств маркировка (этикетка) каждой единицы ввезенной в Российскую Федерацию продукции нарушает права истца на принадлежащие ему два зависимых товарных знака одновременно, но стоимость контрафактного товара при этом не увеличивается вдвое.

Обществом "ТД "Виноградные вина" была ввезена на территорию Российской Федерации и введена в гражданский оборот контрафактная продукция в количестве 23 247 бутылок, стоимость которых составила 1 188 008,8 рублей, поэтому взыскана могла быть компенсация в сумме 2 376 017,6 рублей, рассчитанная исходя из двукратной стоимости ввезенной контрафактной продукции.

Определение ВАС РФ от 19 апреля 2012 г. N ВАС-1573/12

Рассмотрен спор, который является примером **спора о признании (непризнании) договора об уступке товарного знака недействительным.**

Судом установлено, что общество «Т.Д. «Мясомолпрод» являлось правообладателем спорного товарного знака по свидетельству № 284748 с приоритетом от 12.04.2004, зарегистрированного в отношении товаров и услуг 29-го, 30-го, 35-го классов МКТУ на основании договора от 24.04.06, заключенного с ООО «МЯСОМОЛПРОД», ликвидированным впоследствии.

По договору от 24.01.08 общество «Т.Д. «Мясомолпрод» передало обществу «Аксиома» в полном объеме исключительные права на товарный знак за вознаграждение в размере 8 000 рублей, оплачиваемое обществом «Аксиома» в виде государственной пошлины за регистрацию договора.

По договору от 02.06.09 общество «Аксиома» передало ООО «Девилон М» в полном объеме исключительные права на спорный товарный знак за вознаграждение в размере 10 000 рублей, оплачиваемое ООО «Девилон М» в виде государственной пошлины за регистрацию договора. По договору от 15.09.10 ООО «Девилон М» передало ООО «Астон» исключительные права на товарный знак в полном объеме за вознаграждение в размере 10 000 рублей, оплачиваемое ООО «Астон» в виде государственной пошлины за регистрацию настоящего договора.

Отказывая в удовлетворении иска о признании недействительным договора от 24.01.2008 об уступке товарного знака, суды апелляционной и кассационной инстанций исходили из того, что истец как юридическое лицо с указанным фирменным наименованием зарегистрирован позднее даты приоритета спорного товарного знака, поэтому согласно пункту 6 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации спорный товарный знак имеет преимущество над данным фирменным наименованием, то есть исключается преимущество истца перед последующими приобретателями исключительных прав на товарный знак. Кроме того, суд признал, что истец не является изготовителем товаров, поэтому у потребителя не может возникнуть заблуждение относительно изготовителя товара в случае уступки товарного знака.

Вместе с тем судами не учтено следующее. **Согласно пункту 2 статьи 1488 Гражданского кодекса Российской Федерации отчуждение исключительного права на товарный знак по договору не допускается, если оно может явиться причиной введения потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя. Указанное положение не связывает запрет отчуждения права на товарный знак с приоритетом или конкуренцией данного товарного знака и других средств индивидуализации. Более ранний приоритет товарного знака по сравнению с фирменным наименованием не исключает вероятности введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара. При этом, согласно статье 10 Парижской конвенции по охране промышленной собственности степень правовой защищенности лица, реализующего (продающего) товары, а не производящего их, не ниже, чем у изготовителя товаров.**

ПАТЕНТНЫЕ ПОШЛИНЫ

Решение ВАС РФ от 11 апреля 2012 г. N ВАС-308/12

Признать пункт 1.16.3. Перечня юридически значимых действий, связанных с патентом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, с государственной регистрацией товарного знака и знака обслуживания, с государственной регистрацией и предоставлением

исключительного права на наименование места происхождения товара, а также о государственной регистрацией перехода исключительных прав к другим лицам и договоров о распоряжении этими правами, за совершение которых взимаются патентные пошлины **Положения о патентных и иных пошлинах** за совершение юридически значимых действий, связанных с патентом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, с государственной регистрацией товарного знака и знака обслуживания, с государственной регистрацией и предоставлением исключительного права на наименование места происхождения товара, а также с государственной регистрацией перехода исключительных прав к другим лицам и договоров о распоряжении этими правами, **утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.12.2008г. № 941 в части установления неравного размера пошлины, уплачиваемой резидентами и нерезидентами, несоответствующим Соглашению о партнерстве и сотрудничестве, учреждающему партнерство между Российской Федерации, с одной стороны, и Европейскими сообществами и их государствами-членами, с другой стороны, подписанному 24.06.1994, ратифицированному Федеральным законом от 25.11.1996 № 135-ФЗ, статье 2 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также недействующим в названной части.**

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