

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 (декабрь 2011 года – март 2012 года)

АВТОРСКОЕ ПРАВО

Определение ВС РФ от 1 декабря 2011 г. № 37-Г11-12 об отказе в передаче дела в Президиум ВАС РФ для пересмотра в порядке надзора

Пример административного дела, в котором ключевым был **вопрос о надлежащей форме распоряжения исключительным правом на произведение.**

Решением Орловского областного суда от 23 ноября 2011 года, принятым по заявлению кандидата в депутаты Моргуновой Л.В., отменена регистрация другого кандидата в депутаты Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2011 - 2016 годов по одномандатному избирательному округу № 18 Парахина Г.П. на основании пункта 1.1 статьи 56 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", согласно которому запрещается агитация, нарушающая законодательство Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

Удовлетворяя заявленные требования, суд исходил из того, что при размещении в агитационном печатном бюллетене полного текста песни Макаревича А.В. "К нам в Холуево приезжает Путин" Парахиным Г.П. нарушено законодательство об интеллектуальной собственности. Обосновывая вывод о нарушении Парахиным Г.П. законодательства об интеллектуальной собственности, суд указал, что **права на использование произведения, в том числе на его воспроизведение, распространение, переработку, могут передаваться только по лицензионному договору;** такой

договор между Парахиным Г.П. и Макаревичем А.В. заключен не был, а представленное Парахиным Г.П. в судебное заседание согласие Макаревича А.В. на безвозмездное использование им (Парахиным Г.П.) в предвыборных агитационных материалах стихотворения "К нам в Холуево приезжает Путин" не расценено судом как основание для законного использования произведения Макаревича А.В.

Верховный Суд Российской Федерации отменил решение Орловского областного суда и отказал в отмене регистрации кандидата в депутаты. При этом суд указал, что автор может распорядиться принадлежащим ему исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности (в данном случае стихотворение) любым не противоречащим закону способом. Закон не предусматривает обязанности заключения лицензионного договора, устанавливая, что заключение такого договора является одним из предусмотренных законом способов оформления воли при распоряжении своим исключительным правом.

Определение ВАС РФ от 19 января 2012 г. № ВАС-10381/11 об отказе в передаче дела в Президиум ВАС РФ для пересмотра в порядке надзора

Рассмотрен спор между ООО "Синтез Рекордз" и ОАО "Телерадиокомпания "ТВТ" о взыскании 12 150 000 рублей компенсации за нарушение исключительных авторских прав истца на 243 музыкальных произведения в исполнении группы "Машина времени", который является примером спора об ответственности хостинг-провайдера за незаконное использование произведений в сети Интернет.

Решением Арбитражного суда Республики Татарстан от 19.10.2010 в удовлетворении исковых требований отказано.

Постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 25.03.2011 решение суда первой инстанции отменено, исковые требования удовлетворены частично. С ответчика в пользу истца взыскано 2 430 000 рублей из расчета 10 000 рублей за каждое произведение.

Постановлением Федерального арбитражного суда Поволжского округа от 23.06.2011 постановление суда апелляционной инстанции отменено, оставлено в силе решение суда первой инстанции.

Постановлением Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации определена правовая позиция, в соответствии с которой привлекая хостинг-провайдера к гражданской ответственности за нарушение исключительных прав, **суды должны учитывать степень вовлечения провайдера в процесс передачи, хранения и обработки информации, возможность**

контролировать и изменять ее содержание. Провайдер не несет ответственности за передаваемую информацию, если он не инициирует ее передачу, не выбирает получателя информации, не влияет на целостность передаваемой информации, а также принимает превентивные меры по предотвращению использования объектов исключительных прав без согласия правообладателя.

В результате ВАС РФ отказал в передаче дела в Президиум ВАС РФ для пересмотра в порядке надзора.

ПРАВО НА ТОВАРНЫЙ ЗНАК

Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 16 января 2012 г. № А67-2329/2011

Рассмотрен спор между ОАО "Магистральные нефтепроводы Центральной Сибири" (ОАО "Центрсибнефтепровод") и Управлением Федеральной антимонопольной службы по Томской области, который является примером **спора о признании действий, связанных с приобретением и использованием исключительного права на средство индивидуализации, актом недобросовестной конкуренции.**

По заявке ОАО "Центрсибнефтепровод" буквенное обозначение "ВПГ" было зарегистрировано Роспатентом в качестве товарного знака № 297742 с приоритетом от 25.06.2004 в отношении товаров "огнетушители, в частности, генераторы пены низкой кратности для подслоного тушения резервуаров (высоконапорные пеногенераторы)". 09.12.2005 между ОАО "Центрсибнефтепровод" и ЗАО "Томзэл" заключен лицензионный договор об использовании товарного знака по данному свидетельству, который 29.03.2006 был зарегистрирован в Роспатенте.

ООО "Сибмаш" 04.08.2010 обратилось в антимонопольный орган с заявлением о признании действий ОАО "Центрсибнефтепровод", связанных с регистрацией товарных знаков "ВПГ" по свидетельству № 297742 актом недобросовестной конкуренции. По результатам рассмотрения дела № 06-10/137-10 комиссией антимонопольного органа принято решение от 25.01.2011 о признании действий группы лиц ОАО "Центрсибнефтепровод" и ЗАО "Томзэл", выразившихся в приобретении и использовании исключительного права на средства индивидуализации продукции - товарного знака "ВПГ" (свидетельство № 297742), нарушившими часть 2 статьи 14 Закона о защите конкуренции.

ОАО "Центрсибнефтепровод" оспорил решение антимонопольного органа в суде. Суды первой и апелляционной инстанций, отказывая в удовлетворении заявленных требований, пришли к

выводу о наличии в действиях ОАО "Центрсибнефтепровод" (правообладатель) и ЗАО "Томзэл" (лицензиат) по приобретению и использованию товарного знака нарушения части 2 статьи 14 Закона о защите конкуренции.

Суд кассационной инстанции, оставил судебные акты первой и апелляционной инстанций без изменения и отметил следующее. Судами установлено, что высоконапорные пеногенераторы с указанием на изделиях "ВПГ" производились и другими лицами, являвшимися участниками рынка высоконапорных пеногенераторов до даты приоритета товарного знака № 297742. Суды обоснованно указали на то, что **словосочетание «высоконапорный пеногенератор» является общепринятым термином, применяемом в науке и технике в области пожаротушения, а буквенное сочетание "ВПГ" представляет собой аббревиатуру данного словосочетания, широко употребляемую в соответствующей области науки и техники именно для обозначения товаров такого вида как высоконапорные пеногенераторы.** Суды первой и апелляционной инстанций правомерно пришли к выводу о том, что действия ОАО "Центрсибнефтепровод" направлены на приобретение преимуществ в предпринимательской деятельности за счет устранения конкурентов с товарного рынка и снижения затрат на продвижение товара, уже введенного в оборот конкурентами и известного широкому кругу потребителей. **Общество, получив исключительные права на товарный знак, приобрело возможность запрещать третьим лицам любое использование общеупотребимой маркировки вне рамок лицензионных договоров, предприняло также и фактические действия по реализации этой возможности. Следовательно, действия ОАО "Центрсибнефтепровод" противоречат обычаям делового оборота, требованиям разумности и справедливости и направлены на ограничение использования хозяйствующими субъектами и конкурентами гражданских прав, возникших ранее даты регистрации приоритета товарного знака и начала использования ОАО "Центрсибнефтепровод" спорного обозначения.**

Определение ВАС РФ от 17 февраля 2012 г. № ВАС-16577/11 о передаче дела к Президиум для пересмотра в порядке надзора

Рассмотрен спор между ООО «Лина» и ООО "Макдоналдс" об использовании обозначения «С пылу, с жару» по товарному знаку № 405078 с приоритетом от 25.06.2009 в отношении товаров 30 класса МКТУ: блины; изделия кондитерские из сладкого теста преимущественно с начинкой; изделия пирожковые; равиоли; сладкое сдобное тесто для кондитерских изделий, который является примером **спора о защите исключительного права на товарный знак.**

Установив факт продажи ответчиком в розничной торговой сети сэндвича, маркированного (наряду с товарными знаками ответчика "Вот что я люблю", "Биг тейсти" и стилизованной буквы "М") товарным знаком истца в виде словесного обозначения "С пылу с жару", общество "Лина" обратилось к обществу "Макдоналдс" с требованием о прекращении нарушения исключительных прав истца.

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменений судами апелляционной и кассационной инстанции, в удовлетворении иска отказано. Отказывая в удовлетворении иска суды исходили из того, что, по мнению судов, у обозначения «С пылу, с жару» отсутствует различительная способность, поскольку данное словесное обозначение является фразеологизмом, устойчивым общераспространенным выражением, характеризующим качество и свойства товара, так как указывает на то, что предлагаемый к продаже товар является горячим, свежееизготовленным, готовым к употреблению продуктом. Кроме того суды приняли во внимание, что на упаковке товара ответчика обозначение «С пылу, с жару» выполнено мелким шрифтом и размещается ответчиком на боковой стороне упаковки сэндвича с 2008 года, то есть до даты приоритета товарного знака истца, а также то, что на упаковках товара размещены охраняемые элементы товарных знаков "Вот что я люблю", "Биг тейсти", в виде стилизованной буквы "М", правообладателем которых является ответчик, и которые обладают высокой различительной способностью и являются доминирующими на упаковке. Суды посчитали, что спорное обозначение использовалось ответчиком с целью описания свойств своего товара как горячего и свежееизготовленного без намерения использовать чужой товарный знак для продвижения своего товара, поэтому признали, что использование ответчиком товарного знака истца не приводит потребителей к смешению товаров и их производителей, поэтому не является правонарушением.

Кроме того, суды признали, что спорное обозначение используется ответчиком на упаковке товара, не однородного с товарами истца, в отношении которых зарегистрирован товарный знак в виде обозначения "С пылу с жару", поскольку сэндвичи не могут быть отнесены ни к одному из видов продукции, в отношении которых зарегистрирован товарный знак истца, и при их изготовлении используются разные ингредиенты.

Передавая дело в Президиум ВАС для его пересмотра в порядке надзора, судьи Высшего арбитражного суда указали:

1) суды неправоммерно отказали в иске по мотиву отсутствия различительной способности товарного знака "С пылу, с жару", поскольку предоставление правовой охраны товарному знаку

не оспорено в установленном законом порядке. При этом Вас напомнил судам, что в пункте 22 постановления Пленума ВАС РФ и Пленума ВС РФ от 26.03.2009 № 5/29 разъяснено, что при рассмотрении судом дел о нарушении интеллектуальных прав возражения сторон, относящиеся к спору, подлежащему рассмотрению в административном (внесудебном) порядке, не должны приниматься во внимание и не могут быть положены в основу решения. Суд также напомнил, что в пункте 62 постановления от 26.03.2009 № 5/29 разъяснено, что лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в его защите (даже в случае, если в суд представляются доказательства неправомерности регистрации товарного знака) до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительной в порядке, предусмотренном статьей 1512 Кодекса, или прекращения правовой охраны товарного знака в порядке, установленном статьей 1514 Кодекса;

2) суды необоснованно подвергали оценке размер шрифта обозначения, место его размещения на упаковке, а также наличие на упаковке иных обозначений и товарных знаков ответчика, поскольку перечисленное не имеет правового значения при тождественности противопоставляемых обозначений, а подлежит исследованию только в случае сходства обозначений для определения возможности их смешения;

3) суды неправомерно признали неоднородными товары ответчика (сэндвичи) и товары, для которых зарегистрирован товарный знак истца, поскольку не применили критерии, по которым оценивается однородность товаров, выработанные ВАС РФ в постановлениях Президиума от 18.07.2006 № 2979/06 и от 24.12.2002 № 10268/02, а именно род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров. При оценке по указанным критериям товары истца и ответчика относятся к одному роду - продукты питания, одинаковыми являются их потребительские свойства, функциональное назначение, условия реализации, круг потребителей, товары являются взаимозаменяемыми, что в совокупности, свидетельствует об их однородности.

Определение ВАС РФ от 7 марта 2012 г. № ВАС-1941/12 об отказе в передаче дела в Президиум ВАС РФ для пересмотра в порядке надзора

Рассмотрен спор между индивидуальным предпринимателем Красавиным А.Н. (истец) и АНО Концертная организация ВИА "Здравствуй, песня" (ответчик) о защите исключительных прав на товарный знак "Здравствуй, песня!", запрете использования обозначений "ЗДРАВСТВУЙ, ПЕСНЯ" и "ZDRAVSTVUY-PESNYA", сходных до степени смешения с названным товарным знаком, и взыскании с АНО КО ВИА "Здравствуй песня" 300.000 рублей компенсации. Данное дело является примером **спора о нарушении исключительных прав на товарный знак и соотношении прав на различные средства индивидуализации.**

Решением Арбитражного суда г. Москвы, оставленным без изменения судами апелляционной и кассационной инстанции, в удовлетворении исковых требований было отказано.

Судом установлено, что истец является обладателем исключительных прав на товарный знак "Здравствуй, песня" (свидетельство № 382249) в отношении товаров и услуг 09, 16, 41 классов МКТУ, с датой приоритета 27.03.2008. Ответчик зарегистрирован в 2004 году как Автономная некоммерческая организация.

Исследовав представленные сторонами доказательства, **суды пришли к обоснованному выводу о наличии у ответчика правовых оснований для использования обозначения "Здравствуй, песня" в составе своего наименования, поскольку в силу пункта 1 статьи 4 Федерального закона от 12.01.1996 года № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" некоммерческая организация, наименование которой зарегистрировано в установленном порядке, имеет исключительное право его использования. При этом судами учтено, что наименование первого ответчика, а также его доменное имя, соответствующее указанному наименованию, зарегистрированы ранее даты приоритета товарного знака истца.**

Постановление ФАС Московского округа от 6 марта 2012 г. № А40-126429/10-110-1076

Рассмотрено дело по заявлению между ЗАО "Винком-Импорт" о признании незаконным решения Роспатента об отказе в регистрации товарного знака «Кавказские традиции» по заявке № 2008707977. Данное дело является примером **спора о предоставлении обозначению правовой охраны в качестве товарного знака, в котором предметом рассмотрения были абсолютные основания для отказа в регистрации товарного знака по мотиву введения потребителя в заблуждение относительно производителя товаров и его местонахождения.**

Арбитражным судом г. Москвы, оставленным без изменений Девятым апелляционным судом, в удовлетворении заявленных требований отказано.

Рассматривая данное дело, суды правомерно посчитали, что поскольку тот факт, что слово "Кавказ" является названием региона и в этом качестве известно большей части населения Российской Федерации, элемент заявленного обозначения "Кавказские" может быть воспринят потребителем как сведения о месте нахождения изготовителя товара. В связи с этим обоснованным является вывод Роспатента о том, что потребитель, приобретая данную продукцию, может быть введен в заблуждение относительно производителя товаров и услуг, и его местонахождения, поскольку товары 5, 32, 33 классов МКТУ, маркированные товарным знаком "Кавказские традиции", могут быть восприняты потребителем как товары, произведенные в регионе Кавказ, а заявитель находится в городе Москве.

Утверждение заявителя о том, что слово "Кавказ" ассоциируется с Кавказскими горами, и у потребителя не может возникнуть представление об определенном месте происхождения товара, признано судами несостоятельным, поскольку Кавказские горы находятся непосредственно на территории Кавказского региона.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 21 февраля 2012 г. № А11-1369/2011

Рассмотрен спор между Компанией "Соремартек С.А." (истец) и ООО "Кормилец" и ООО "РосФрост" (ответчики) о взыскании компенсации в размере 5.000.000 руб. за нарушение исключительных прав на товарный знак № 395732 с обозначением «РАФАЭЛЛА», который является примером спора о взыскании денежной компенсации (вместо возмещения убытков) за нарушение исключительных прав на товарный знак.

Исковые требования мотивированы неправомерным использованием ответчиками на упаковке мороженого словесного обозначения "РАФАЭЛЛА", которое сходно до степени смешения с товарным знаком истца "РАФФАЭЛЛО".

Решением Арбитражного суда Владимирской области, оставленным судом апелляционной инстанции без изменения, исковые требования удовлетворены частично. Суд обязал ООО "Кормилец" прекратить реализацию мороженого, на упаковке которого использовано словесное обозначение "РАФАЭЛЛА", и взыскал с указанного лица 10.000 рублей компенсации. В отношении ООО "РосФрост" суд принял решение об обязанности прекратить производство, ввод в гражданский оборот и рекламу мороженого, на упаковке которого использовано словесное обозначение "РАФАЭЛЛА", уничтожить за свой счет упаковку, на которой имеется спорное обозначение и взыскал компенсацию, уменьшив ее размер до 2.000.000 рублей.

Не оспаривая самого факта допущенного правонарушения, **ответчик полагал, что при определении размера компенсации суды не приняли во внимание отсутствие у истца убытков. По мнению ООО "РосФрост", в отсутствие убытков истец не может требовать и взыскания компенсации, которая является их прямой заменой.**

Суды обоснованно пришли к выводу о том, что ООО "РосФрост" должно понести имущественную ответственность. При этом суд первой инстанции уменьшил размер компенсации до 2.000.000 рублей, что не противоречит статьям 1252 и 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации и соответствует обстоятельствам дела с учетом принципов разумности и справедливости. **Довод заявителя о том, что при определении размера компенсации судами не учтено отсутствие у истца вероятных убытков, юридически безразличен, поскольку в силу пункта 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения и является санкцией за бездоговорное гражданское правонарушение. Компенсация за нарушение исключительных прав представляет собой самостоятельный вид гражданско-правовой ответственности, при взыскании которой правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.**

Определение ВАС РФ от 26 марта 2012 г. № ВАС-17769/11 о передаче дела к Президиум ВАС РФ для пересмотра в порядке надзора

Рассмотрено дело по заявлению Балтийской таможней о привлечении ООО «Компания «Оптимум-Карго» к **административной ответственности за правонарушение, предусмотренное ст.14.10 (незаконное использование товарного знака).**

В процессе таможенного контроля Балтийской таможней было установлено, что в товаросопроводительных документах, представленных ООО «Компания «Оптимум-Карго»» при ввозе товара – бензопилы, имеется обозначение "HUSHCVANA", сходное до степени смешения с товарным знаком "Husqvarna", правообладателем которого является компания "Husqvarna AB" (Швеция; свидетельства на товарный знак № 98, 93512, 93363). Согласно сведениям, представленным обществом с ограниченной ответственностью "Знак-Защита", являющимся представителем правообладателя, компания "Husqvarna AB" не давала ООО «Компания «Оптимум-Карго»» разрешения обществу на использование товарного знака "Husqvarna".

Отказывая в удовлетворении заявления таможни, суд первой инстанции, пришел к выводу о том, что использование обществом товарного знака, сходного до степени смешения с товарным

знаком "Husqvarna", на товаросопроводительных документах не образует состав административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена статьей 14.10 КоАП РФ.

Суд апелляционной инстанции не согласился с выводом суда первой инстанции о наличии в словесном обозначении "HUSHCVANA" и комбинированном обозначении "Husqvarna" сходства до степени смешения, но согласился с тем, что размещение сходного до степени смешения обозначения на инвойсе, упаковочном листе, сертификате соответствия, не являющиеся ни этикетками, ни упаковками, которые доступны потребителю, не образует состав административного правонарушения, предусмотренного статьей 14.10 КоАП РФ.

Рассмотрев заявление правообладателя и изучив материалы дела, коллегия судей ВАС РФ пришла к выводу, что дело подлежит передаче в Президиум ВАС РФ для пересмотра решения Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 01.07.2011 и постановления Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 24.10.2011 в порядке надзора, поскольку суды не учли, что в соответствии с пунктом 2 ст. 1484 ГК РФ **под незаконным использованием товарного знака понимается, в том числе, размещение товарного знака на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот.**

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>.