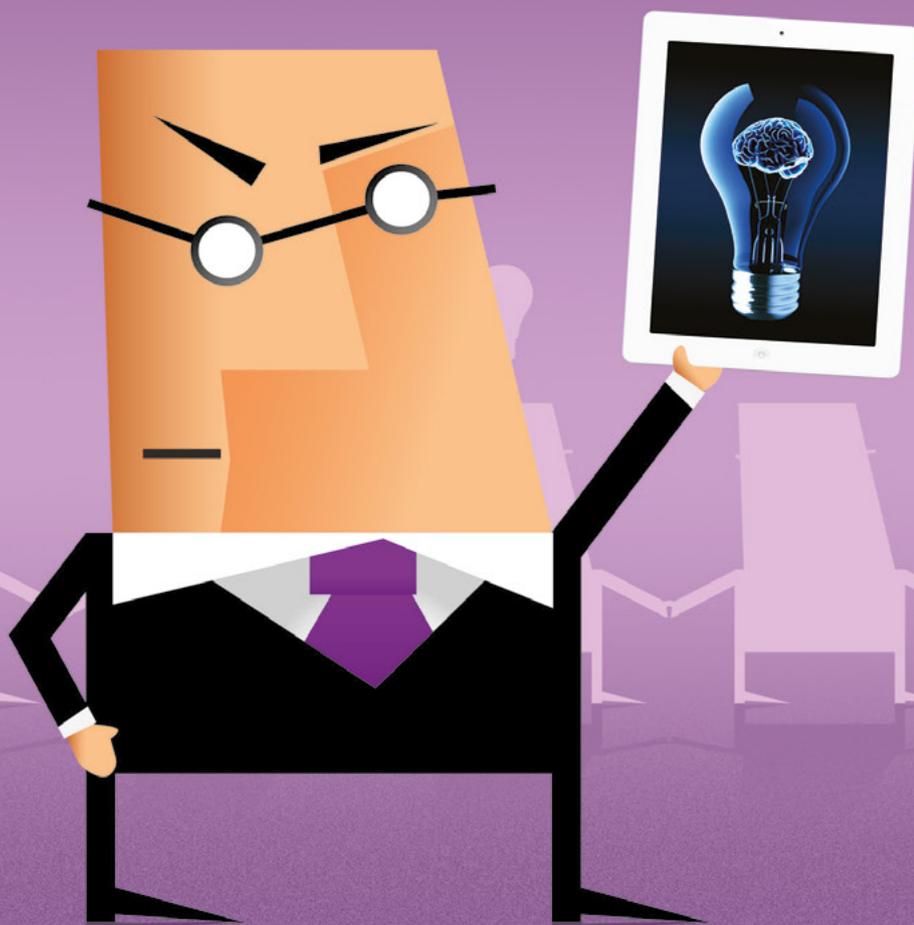


Интеллектуальный вестник

Информационно-аналитический бюллетень



СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ	2
АКТУАЛЬНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ	4
Некоторые аспекты правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности в рамках ЕАЭС	4
Применение установленных Гражданским кодексом РФ оснований для отказа в регистрации товарного знака	10
Анализ рассмотрения дел в сфере интеллектуальных прав Судебной коллегией по экономическим спорам ВС РФ	15
Подведомственность доменных споров с участием физических лиц	21
ПРЕЦЕДЕНТ	25
Правило о тождественности: новое толкование	25
О нюансах квалификации предложения к продаже товаров, маркированных товарным знаком, в качестве нарушения антимонопольного законодательства	28
В ФОКУСЕ ПРЕССЫ	31

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!



Перед вами — новый выпуск «Интеллектуального вестника», на страницах которого мы рассказываем о законодательных изменениях в сфере интеллектуальной собственности и даем практические рекомендации по разрешению споров в этой области.

Роспатентом в связи с внесением в нормы Гражданского кодекса РФ, относящиеся к защите интеллектуальных прав, значительного числа изменений был подготовлен большой пакет проектов ведомственных нормативных актов в развитие положений законодательства. Во второй половине прошлого года и в начале текущего года большая их часть прошла процедуру межведомственного согласования и

регистрации в Минюсте России. К настоящему моменту зарегистрированы практически все подготовленные документы. Зарегистрированные документы уже вступили в силу.

Особое внимание следует уделить нормативным правовым актам, относящимся к товарным знакам. В этой сфере произошли самые радикальные изменения.

Среди особенностей обновленного правового регулирования отметим следующее:

- устанавливаются предельные сроки проведения экспертизы по заявкам на регистрацию товарных знаков (18 месяцев и 2 недели), промышленных образцов (32 месяца и 2 недели), полезных моделей (24 месяца);
- устанавливаются дополнительные требования к оформлению документов заявок;
- детально урегулирован порядок ознакомления с материалами заявок других лиц;
- регламентированы действия Роспатента по публикации судебных решений, связанных с объектами интеллектуальной собственности;
- регламентировано оказание государственной услуги по регистрации перехода исключительного права без договора.

В течение ближайшего времени ожидаются следующие документы:

- административный регламент о регистрации распоряжения исключительными правами на основании договоров. Проект регламента учитывает

изменившуюся концепцию: отказ от регистрации собственно договоров в пользу регистрации перехода (предоставления) прав. В проекте документа содержится исчерпывающий перечень факторов, на соответствие которым Роспатент будет проверять поступившие документы. Срок регистрации предполагается оставить прежним – 2 месяца, не считая сроков на переписку;

- правила составления и подачи в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражений и заявлений, направленных на защиту интеллектуальных прав и правила рассмотрения и разрешения в административном порядке споров. Этими документами предполагается внести существенные изменения в регулирование процедурных вопросов, в частности, планируется установление сроков совершения тех или иных действий со стороны ведомства.

В связи с произошедшими изменениями всем заявителям и правообладателям товарных знаков и других объектов интеллектуальной собственности следует принять следующее:

- при оформлении новых заявок и заявлений соблюдать новые требования к ним, включая предоставление письменного согласия на обработку персональных данных;
- своевременно осуществить подачу заявлений о продлении срока действия патентов, свидетельств, внесении изменений в зарегистрированные договоры, в том числе в целях продления срока их действия;
- подать заявления о регистрации изменений наименования заявителя/правообладателя, его адреса;
- учитывать возможность обращения

третьих лиц с обращениями (оппозициями) против регистрации товарных знаков с целью своевременных ответов в Роспатент с опровержениями таких обращений;

- учитывать возможность обращения от своего имени в Роспатент в целях предотвращения регистрации «конкурирующих» товарных знаков других лиц;
- учитывать возможные задержки в осуществлении регистрационных процедур на начальном этапе применения нового регулирования (в течение первых трех месяцев с момента вступления его в силу);
- осуществлять мониторинг за принятием документов, касающихся регистрации распоряжения исключительным правом (на основании договоров) и рассмотрения споров (патентных, а также связанных со средствами индивидуализации) в административном порядке, и в случае изменения соответствующих требований и процедур вносить изменения в бизнес-процессы, связанные с подготовкой договоров и обращением в Роспатент с заявлениями и возражениями.

На страницах следующих выпусков «Интеллектуального вестника» мы продолжим знакомить вас с изменениями законодательства по интеллектуальной собственности и практикой их применения. Помните, компетентная информация и своевременная консультация обходятся дешевле возможной ошибки!

**С уважением,
руководитель практики
интеллектуальной собственности
и товарных знаков компании
«Пепеляев Групп»
Валентина Орлова**

АКТУАЛЬНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Некоторые аспекты правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности в рамках ЕАЭС



Валентина Орлова,

руководитель практики интеллектуальной собственности и товарных знаков компании «Пепеляев Групп», доктор юридических наук, профессор, патентный поверенный РФ
E-mail: v.orlova@pgplaw.ru

Отношения правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности между государствами – членами Евразийского экономического союза регулируются в настоящее время Договором о ЕАЭС.¹ Этот документ содержит специальный раздел «Интеллектуальная собственность» и Приложение № 26 «Протокол об охране и защите прав на объекты интеллектуальной собственности» (далее также – Протокол). При этом в качестве задач сотрудничества между странами в этой сфере определены гармонизация законодательства и защита прав и интересов правообладателей.

Протоколом предусмотрено подписание государствами-членами дополнительных международных актов:

- Договора о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров ЕАЭС (аналог Единого товарного знака Европейских сообществ);
- Договора о координации действий по защите прав на объекты интеллектуальной собственности;
- Соглашения о порядке управления авторскими и смежными правами на коллективной основе.

К настоящему времени уже подписан от имени всех государств-членов Договор о координации действий по защите прав на объекты интеллектуальной собственности. В России он одобрен Распоряжением Правительства РФ от 2 сентября 2015 г. № 1709-р, поскольку в данном Договоре не имеется норм, которые противоречат законодательству России, и, соответственно, дополнительной ратификации не требуется. Однако до настоящего времени нет информации о том, что от всех государств-членов поступили уведомления о том, что они выполнили все действия для ратификации Договора.

Договор о координации действий по защите прав на объекты интеллектуальной собственности предусматривает в том числе:

- создание правовых оснований для осуществления взаимодействия и оказания содействия в пресечении нарушений прав на объекты IP на таможенной территории Союза, а также информационного взаимодействия уполномоченных органов с Евразийской экономической комиссией (далее – ЕЭК);
- координацию действий по предупреждению, выявлению, пресечению и расследованию нарушений прав на объекты IP, а также совершенствованию деятельности уполномоченных органов в этой сфере;
- гармонизацию и совершенствование законодательства государств-членов в сфере защиты прав на объекты IP на таможенной территории Союза;
- планирование и реализацию согласованных действий по защите прав интеллектуальной собственности.

Подготовлен проект Договора о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров ЕАЭС. В отношении этого проекта Коллегия ЕЭК своим Распоряжением от 9 марта 2016 г. № 23 одобрила проект Распоряжения Совета Евразийской экономической комиссии, которым предполагается одобрить указанный проект и провести необходимые внутригосударственные процедуры, необходимые для подписания Договора.

ТОВАРНЫЙ ЗНАК ЕАЭС

Идею о получении правовой охраны товарного знака на территории *всего* ЕАЭС вследствие подачи только *одной* заявки можно только приветствовать. Хотя, на наш взгляд, некоторые механизмы нуждаются в совершенствовании.

Например, нередко в государствах – членах ЕАЭС права на одинаковые товарные знаки, в том числе предназначенные для маркировки лекарственных средств, принадлежат разным правообладателям. И хорошо, если правообладатели являются аффилированными лицами. А если нет?

Как быть с использованием таких товарных знаков? Кто и при каких условиях будет считаться нарушителем исключительного права на товарный знак, охраняемый в одной стране при ввозе из другой страны однородной продукции, маркированной таким же товарным знаком другого лица?

Как быть, если правообладатель решит зарегистрировать в рамках ЕАЭС свой новый товарный знак, в основу которого положен национальный товарный знак (т.е. речь идет о создании серии товарных знаков). Очевидно, что препятствием для такой регистрации станет наличие другого национального знака.

Содержание названных выше Договора и проекта Договора не дают ответа на эти вопросы. Между тем конфликты неизбежны. Уже сейчас известны ситуации, когда при наличии действующего в одной стране товарного знака в другой стране регистрируется такой же товарный знак на имя другой (не аффилированной) компании. При этом известно о существовании товарного знака, а также о том, что он активно используется. Отметим, что речь идет о товарных знаках, предназначенных для маркировки лекарственных средств. В России, по информации экспертов Роспатента, в подобных ситуациях заявляемым обозначениям отказывается в связи

Цель разработки Договора о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров ЕАЭС – создание эффективного механизма одновременного получения правовой охраны товарного знака на территориях государств-членов, упрощения и ускорения процедур регистрации, устранения избыточных административных барьеров. Предполагается, что введение этого документа в действие уменьшит стоимость процедуры регистрации товарного знака по сравнению с суммарной стоимостью процедур регистрации в каждом национальном патентном ведомстве.

с возможным введением потребителя в заблуждение относительно производителя товара (лекарственного средства). К сожалению, не всегда возможно оспорить состоявшуюся регистрацию по причине недобросовестной конкуренции ввиду отсутствия конкурентных отношений. Представляется необходимым разработать механизмы урегулирования или предотвращения возможных конфликтов, закрепить их нормативно на уровне союзного законодательства в самые короткие сроки.

Нуждается в урегулировании и последующей координации также вопрос о соотношении товарных знаков и международных непатентованных наименований (МНН/INN). Роспатент на протяжении многих лет активно занимался этими проблемами, и ситуация в России в целом урегулирована. Проводя экспертизу заявляемых в отношении товаров 5-го класса МКТУ (в том числе лекарственных средств) обозначений, эксперты по договоренности с Минздравом России используют базу данных ВОЗ, в которой содержатся сведения о международных непатентованных наименованиях. Такой подход соответствует Резолюции ВОЗ WHA 46/19 по международным непатентованным наименованиям (МНН), которой на государства – участники Всемирной организации здравоохранения был наложен ряд обязательств, в том числе по препятствованию использованию МНН либо производных от этих наименований в составе товарных знаков.

Полагаем, что в целях формирования единообразной практики всех государств – членов ЕАЭС такой подход должен быть использован и при предоставлении правовой охраны национальным товарным знакам в других странах (если он еще не используется), а впоследствии при регистрации товарных знаков Союза. Возможно, Евразийской экономической комиссии целесообразно будет скоординировать свои усилия с ВОЗ по этому вопросу.

О КОРРЕЛЯЦИИ ЗАКОНА ОБ ОБРАЩЕНИИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Федеральный закон от 12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» (далее – Закон об обращении ЛС) оперирует таким термином, как «торговое наименование лекарственного средства», под которым понимается наименование ЛС, присвоенное ему разработчиком, держателем или владельцем регистрационного удостоверения лекарственного препарата.

Действовавшим ранее Федеральным законом от 22 июня 1998 г. № 86-ФЗ «О лекарственных средствах» использовался иной термин – «оригинальное название лекарственного средства», под которым понимался зарегистрированный товарный знак. В связи с этим была определенность в соотношении прав на товарный знак и на название ЛС, которой сейчас нет.

Почему необходимо соответствующее регулирование на уровне ЕАЭС? Очевидно (и практика это подтверждает), что фигура правообладателя товарного знака и фигура лица, присвоившего лекарственному средству торговое наименование, могут не совпадать. В этом случае вероятна ситуация, когда правообладатель, как лицо, имеющее исключительное право на товарный знак, т.е. определенное гражданское право, может запретить держателю или владельцу регистрационного свидетельства использовать торговое наименование, совпадающее с его товарным знаком, для маркировки ЛС под угрозой судебного преследования за нарушение этого исключительного

права и, соответственно, предъявления материальных претензий. Ни у разработчика, ни у держателя или владельца регистрационного свидетельства на торговое наименование исключительного (гражданского) права не возникает. Зато после того, как правообладателем выдвинуты претензии, появляется много проблем, включая необходимость изменения торгового наименования и, следовательно, внесения поправок в регистрационное досье ЛС. А на это потребуется значительное время: придется менять упаковку, изымать товар из оборота и т.д.

Конечно, можно рекомендовать разработчикам, держателям и владельцам регистрационного свидетельства до подачи документов на государственную регистрацию лекарственного препарата для медицинского применения проверять «чистоту» будущего «торгового наименования». Однако представляется, что в РФ это может сделать Минздрав России в рамках межведомственного взаимодействия с Роспатентом, а на уровнях других государств-членов – национальные министерства здравоохранения и патентные ведомства. Применительно к товарному знаку ЕАЭС возможен аналогичный механизм: например, взаимодействие органа, регистрирующего товарные знаки Союза и национальных министерств здравоохранения на предмет выявления торговых наименований, тождественных или сходных до степени смешения с заявленным в качестве товарного знака обозначением. Такой подход отвечал бы интересам и государств-членов, и фармацевтической отрасли, и потребителей.

О ЗАЩИТЕ «ЗАКРЫТОЙ» ИНФОРМАЦИИ (DATA EXCLUSIVITY)

Среди проблем развития фармацевтической промышленности в России и других государствах – членах ЕАЭС можно отметить следующие:

- с одной стороны, стремление фармацевтических компаний:
 - компенсировать затраты на разработку новых препаратов;
 - закрепить на максимально долгое время свое исключительное право на получение прибыли путем создания патентной монополии на вновь разработанный препарат;
- с другой стороны, стремление общества открыть доступ к инновационным лекарственным средствам для малообеспеченных слоев населения, по которыми зачастую понимаются целые государства.

Один из вариантов решения проблемы – использование так называемых препаратов-дженериков. Под ними понимаются лекарственные средства, идентичные или биоэквивалентные оригинальному препарату по таким признакам,

как: лекарственная форма, безопасность, эффективность, способ приема, качество, предполагаемое использование (использование по назначению). Причем такой воспроизведенный препарат поступает в обращение только после истечения патента на оригинальное ЛС.

Вправе ли производитель воспроизведенного препарата до даты истечения срока действия патента на оригинальное лекарственное средство вести подготовительную работу (исследовательскую, регистрационную), направленную на скорейший вывод на рынок дженерика?

Однозначного ответа на этот вопрос до сих пор нет. Так, анализ зарубежного законодательства показывает, что в одних государствах под исследованиями понимается весьма широкий перечень действий, а в других их круг сильно ограничен.

В России на основании п. 2 ст. 1359 ГК РФ не признается нарушением исключительных прав на патент проведение научных исследований в отношении запатентованного лекарственного средства. Однако вопрос об объеме исследований и возможных способах дальнейшего использования полученной информации остается открытым.

Например, подготовка дженерика к введению в оборот не ограничивается в большинстве случаев проведением необходимых исследований. Требуется его государственная регистрация, условия которой определены Законом об обращении ЛС. В частности, «не допускаются получение, разглашение, использование в коммерческих целях и в целях государственной регистрации лекарственных препаратов информации о результатах доклинических исследований лекарственных средств и клинических исследований лекарственных препаратов, представленной заявителем для государственной регистрации лекарственных препаратов, без его согласия в течение шести лет с даты государственной регистрации лекарственного препарата».

Положение о шестилетнем сроке охраны данных о клинических исследованиях оригинального лекарственного средства полностью копирует норму п. 3 ст. 39 Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС). На сегодня российский законодатель этим и ограничился, несмотря на давно принятые в международной практике дифференцированные подходы к положениям об эксклюзивности данных. Так, не предусматриваются дополнительные сроки защиты эксклюзивности данных:

- в отношении клинических исследований препаратов, ранее находившихся в обращении, у которых выявлены новые показания;
- для орфанных препаратов;
- для педиатрических препаратов.

Для сравнения: в США для орфанных препаратов установлен срок семь лет; в Японии для орфанных препаратов – десять лет, а для защиты данных в отношении вещества с новым показанием к применению – четыре года.

О ПРИМЕНЕНИИ ПРИНЦИПА ИСЧЕРПАНИЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ПРАВА НА ОБЪЕКТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Вопрос о легализации параллельного импорта давно и активно обсуждается.

21 августа 2015 г. в Москве состоялось очередное заседание Совета ЕЭК, на котором был рассмотрен целый ряд проблем в сферах макроэкономики, торговли, экономики и финансовой политики, технического регулирования, энергетики и инфраструктуры. В том числе было принято решение дать поручение Рабочей группе по выработке предложений в отношении дальнейшего применения принципа исчерпания исключительного права на объекты интеллектуальной собственности при Коллегии ЕЭК (далее – Рабочая группа). Она должна была до 31 декабря 2015 г.:

- разработать механизм принятия решений по возможному введению параллельного импорта на отдельные категории товаров – критерии отбора отдельных

Интересен опыт ЕС, где здесь действует формула $(8 + 2) + 1$. Иными словами, в течение восьми лет с даты регистрации оригинального препарата производитель дженерика вообще не может использовать данные исследований этого препарата; в последующие два года он может начать подготовку к введению дженерика в оборот (в том числе путем использования *data exclusivity* об исследованиях, например, при доказывании факта биоэквивалентности, при подаче заявления о регистрации). Защита данных может быть продлена еще на год (но только один раз), если в течение восьми лет действия режима эксклюзивности данных было выявлено новое применение оригинального лекарственного препарата.

Учет мирового опыта в российском законодательстве позволил бы сделать его положения более справедливыми.

Нужен баланс между интересами производителей оригинальных лекарственных средств с одной стороны и защитой жизни и здоровья людей, большая часть которых в Российской Федерации не может себе позволить приобретение дорогостоящих оригинальных лекарств, с другой стороны. Установить его можно, предусмотрев для производителей дженериков норму о проведении *подготовительных мероприятий по введению воспроизведенного препарата в оборот* без возможности его вывода на рынок *до истечения срока действия патента на оригинальный препарат и режима эксклюзивности данных с определенного законодательством момента*. Соответствующие дополнения можно было бы включить в п. 18 ст. 18 Закона об обращении ЛС в редакции, вступившей в силу с 1 января 2016 г.

видов товаров, в отношении которых предполагается применение международного принципа исчерпания исключительного права;

- подготовить проект изменений в Договор о ЕАЭС;
- определить уровень принятия решений о введении параллельного импорта.

Предполагалось, что будет предусмотрена возможность установления исключений из регионального принципа исчерпания исключительного права на товарный знак, товарный знак ЕАЭС в отношении отдельных видов товаров. Изменения необходимо будет вносить в Протокол об охране и защите прав на объекты интеллектуальной собственности. Отметим, что это один из вариантов, который был проработан Рабочей группой.

Как планировалось, Рабочая группа сформулирует предложения по первоочередной группе товаров и периоду их обращения на рынке в соответствии с международным принципом исчерпания исключительного права.

Полагаем, что при разработке предложений Рабочая группа должна была оценить ожидаемую пользу и возможные риски с учетом, в частности, таких факторов, как качество ввозимого товара (особенно если речь будет идти о лекарственных средствах), его доступность, ценовой эффект, инвестиционная привлекательность. Кроме того, поскольку в России нет опыта легального параллельного импорта ЛС, необходим объективный взгляд на зарубежную практику. Она особенно заслуживает внимания в связи с планами по установлению с 2016 г. единого режима обращения лекарственных средств на территории ЕАЭС.

Кратко рассмотрим два фактора.²

Качество импортируемых лекарственных средств.

Здесь необходимо учитывать возможные проблемы не только из-за качества оригинальных лекарственных средств (которые будут ввозиться в рамках установленных исключений из регионального принципа исчерпания права), но также из-за импорта фальсифицированной продукции. Нужен эффективный механизм установления подлинности ввозимого товара. И если говорить о специализированных таможенных постах, то следует ясно понимать, что на таможенных инспекторов будет возлагаться огромная ответственность. Очевидно, что при ввозе разными дистрибьюторами продукции одной и той же серии в случае выявления фальсификата или ненадлежащего качества продукции одного из них проблемы могут возникнуть у всех. В конечном счете, остановленный товар с надлежащим качеством не поступит к потребителю.

Ценовой эффект. Как свидетельствуют европейские исследования, параллельный импорт позволяет в той или иной степени снизить цены на лекарственные средства. Однако во многом это зависит от модели государственного регулирования и особенностей рынка. В России из-за отсутствия системы возмещения, ценового регулирования, вытесняющего дешевые препараты, а также вследствие весьма значительного сектора государственных закупок

положительное (для потребителя) воздействие параллельного импорта на конечную цену может быть *невысоким*.

12 ноября 2015 г. состоялось пятое заседание Рабочей группы, на котором обсуждался проект Порядка установления, продления срока действия и досрочного прекращения действия исключений из применения принципа исчерпания исключительного права на товарный знак в отношении отдельных видов товаров (далее – Порядок). На этом же заседании было предложено определить в качестве органа, утверждающего Порядок, Евразийский межправительственный совет. По итогам обсуждения проект был доработан.

Однако не было достигнуто консенсуса по вопросу о сроке, который может быть установлен в отношении отдельных видов товаров и в течение которого может действовать исключение из применения принципа исчерпания права на товарный знак, товарный знак ЕАЭС. Одни участники считали, что срок вообще не должен устанавливаться, другие обозначили период в три и пять лет. Эти же цифры прозвучали, и когда речь шла о периоде, на который может быть продлен такой срок.

Было согласовано, что исключения из принципа исчерпания права могут быть установлены в тех случаях, когда такие товары недоступны на внутреннем рынке Союза, доступны в недостаточном количестве, по завышенным ценам, а также исходя из иных экономических интересов государств-членов.

Следует отметить, что проект Порядка предусматривает необходимость обоснования при установлении исключений из применения регионального принципа исчерпания права в отношении отдельных видов товаров. Так, в ЕЭК должно направляться обращение уполномоченного органа, содержащее описание товаров, применительно к которым предполагается установить исключения, их коды (ТН ВЭД ЕАЭС), предельный срок такого установления.

К обращению должна быть, в частности, приложена пояснительная записка с элементами анализа рынка товаров, в отношении которых предлагается устанавливать исключений, в том числе на основании заключений независимых экспертных исследований (консалтинговых, аудиторских компаний, некоммерческих и общественных организаций).

Пояснительная записка должна включать:

1. данные об основных потребителях или группах потребителей товара, данные о его использовании для производства на территории Союза другого товара;
2. сравнительный анализ оптовых и розничных цен на товары на рынке государства-члена и на сопоставимых товарных рынках третьих стран, подтверждающий завышение цен, а также оценку доли товаров по завышенным ценам в объеме импорта и в общем объеме рынка взаимозаменяемых товаров за период не менее 12 месяцев, непосредственно предшествующих дате направления обращения;
3. оценку факторов, в том числе обусловленных действиями правообладателей, влияющих на ценообразование товаров на рынке государства-члена, в отношении которых выявлено завышение цены по сравнению с рынками третьих стран, либо приводящих к образованию дефицита товаров на внутреннем рынке;
4. оценку целесообразности корректировки действующих мер таможенно-тарифного и (или) нетарифного регулирования в отношении рассматриваемых товаров в целях изменения вышеперечисленных факторов;
5. сведения о ценовых различиях на товары официальных дистрибьюторов и независимых импортеров (если таковые имеются) – официальное наличие таких импортеров представляется маловероятным, поскольку в отсутствие разрешения правообладателей они будут рассматриваться как нарушители исключительного права;
6. объемы и динамику импорта товаров в абсолютных и относительных показателях к общему объему производства или потребления в государстве взаимозаменяемых товаров;

7. объемы производства взаимозаменяемых товаров на территории государств-членов, а также данные о существующих инвестиционных программах и планах развития производства товаров, в отношении которых предлагается введение исключений.

К обращению также должны прилагаться:

1. информация о консультациях с правообладателями и независимыми импортерами;
2. обоснование периода времени, на который предлагается установить исключения;
3. прогноз состояния рынка и уровня цен на товары на территории государств-членов в случае установления исключения в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе и иной ожидаемый эффект от установления исключения.

Могут быть приложены и иные документы, имеющие значение для принятия органами Союза решений по рассматриваемому обращению.

Проект Порядка содержит положения, регламентирующие процедуры продления срока действия исключений и его досрочного прекращения. В настоящее время от членов Рабочей группы ожидаются заключительные комментарии по этому проекту.

Кроме того, принято решение доработанный Протокол об охране и защите прав на объекты интеллектуальной собственности взять за основу для доклада на очередном заседании Совета ЕЭК. Комиссия дополнительно проработает вопросы целесообразности уточнения отдельных формулировок, чтобы исключить двоякое толкование норм. Затем этот проект будет направлен в правительства государств-членов для выработки позиций сторон в отношении сроков установления исключений из регионального принципа исчерпания права.

Применение установленных Гражданским кодексом РФ оснований для отказа в регистрации товарного знака



Валентина Орлова,

руководитель практики интеллектуальной собственности и товарных знаков компании «Пепеляев Групп», доктор юридических наук, профессор, патентный поверенный РФ
E-mail: v.orlova@pgplaw.ru

В настоящее время очень популярны товарные знаки, призванные индивидуализировать товары и отличать их от однородной продукции других производителей. Однако не каждое обозначение, используемое для маркировки, может быть зарегистрировано в качестве товарного знака. Российское законодательство вслед за международными соглашениями, в которых участвует РФ, установило достаточно большой перечень оснований, которые могут быть препятствием для регистрации обозначения, интересующего предпринимателя. Рассмотрим лишь некоторые из них, закрепленные ст. 1483 ГК РФ.

Исходя из административной и судебной практики, на сегодня весьма актуальны вопросы применения оснований, предусмотренных п. 1 указанной статьи.

Индивидуализирующая функция товарного знака может быть реализована только в том случае, если обозначение обладает так называемой различительной способностью, т.е. имеет отличительные (от других обозначений) признаки. Сформулировать какое-то общее правило, исходя из которого можно было бы утверждать, что обозначение обладает различительной способностью, невозможно. Поэтому норма закона идет от обратного – указывает на обозначения, не обладающие различительной способностью. При этом ее отсутствие обусловлено разными причинами.

Для наглядности и удобства обсуждения приведем положения п. 1 ст. 1483 ГК РФ:

«Не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

1. вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
2. являющихся общепринятыми символами и терминами;

3. 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;
4. представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров».

Приведем также текст п. 1¹ той же статьи, положения которого указывают на возможные исключения из правил:

«... Положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые: 1) приобрели различительную способность в результате их использования; 2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1–4 пункта 1 настоящей статьи и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью».

На наш взгляд, норма достаточно ясно выражена в отношении самих оснований для отказа в государственной регистрации и их количества.

Вместе с тем и в практике Роспатента, и в судебной практике нередко возникают вопросы о числе оснований для отказа в государственной регистрации товарного знака, содержащихся в п. 1 ст. 1483 ГК РФ.¹ При этом высказываются противоположные мнения.

Во-первых, о том, что приведенные в этом пункте основания являются самостоятельными, т.е. обозначения:

1. должны обладать различительной способностью;
2. не должны:
 - войти во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
 - являться общепринятыми символами и терминами;
 - характеризовать товары;
 - представлять собой форму товаров.

Во-вторых, о том, что весь п. 1 содержит одно основание для отказа в государственной регистрации товарного знака – отсутствие у обозначения различительной способности, а его подпункты – неисчерпывающий перечень примеров, когда у обозначения такой способности нет.

Предполагается, что с практической точки зрения выбор между этими двумя подходами имеет значение для рассмотрения Роспатентом возражений против государственной регистрации товарных знаков по основаниям, предусмотренным п. 1 ст. 1483 ГК РФ, и судом дел по результатам такого рассмотрения. В качестве примера можно привести случай, когда возражение заявлено по мотиву того, что обозначение представляет собой общепринятый термин. Податель возражений, выбрав это основание, приводит необходимые, по его мнению, доказательства. Вместе с тем из этих доказательств следует, что обозначение термином не является, но тем не менее не имеет различительной способности и (или) вошло во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

При поддержке первого из приведенных мнений в удовлетворении возражения должно быть отказано ввиду недоказанности того, что обозначение является общепринятым термином. Представленные доказательства могут быть положены в основу иного, самостоятельного возражения, поданного по иному основанию.

При поддержке второй точки зрения возможно удовлетворение изначально заявленного возражения с учетом того, что оно подано фактически по основанию отсутствия у обозначения различительной способности (которое доказано).

Очевидно, что такой двоякий подход к толкованию содержания ст. 1483 ГК РФ неприемлем для практического применения. В связи с этим приведем следующие соображения.

Представляется, что две эти точки зрения на количество оснований для отказа в государственной регистрации товарного знака не соответствуют содержанию абзаца первого п. 1 ст. 1483 ГК РФ. Из его формулировки следует, что речь идет о двух группах оснований. Первая относится к обозначениям, не обладающим различительной способностью, а вторая – к обозначениям, состоящим исключительно («только») из тех элементов, что перечислены в подп. 1–4 указанного пункта.

Такая позиция основывается на использовании законодателем в абзаце первом п. 1 ст. 1483 ГК РФ разделительного союза «или», который указывает (а не «может указывать») на самостоятельность двух групп оснований для отказа.

Кроме того, на это указывает новый п. 1¹ ст. 1483 ГК РФ. Предусматривая исключения из общего правила, установленного п. 1, он делит обозначения на две группы:

1. не обладавшие различительной способностью (исходя из общепринятого подхода), но приобретшие ее в результате использования;
2. состоящие только из элементов, перечисленных в подп. 1–4 п. 1 (причем не имеет значения, это элементы только из одного подпункта или из нескольких), которые образовали такую оригинальную композицию, что заявляемое обозначение в целом стало потенциально охраноспособным и перешло из одной группы в другую.

Этот подход нашел отражение и в п. 34 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков² (далее – Правила). А именно: «...В ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса». Последующие положения этого пункта также свидетельствуют о том, что основания делятся на две группы в зависимости от существования обозначений, заявленных в качестве товарных знаков.

² Утв. приказом Минэкономразвития России от 20 июля 2015 г. № 482, зарегистрированным Минюстом России 18 августа 2015 г., рег. № 38572.

В частности, в Правилах указывается, что «к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся:

- простые геометрические фигуры, линии, числа;
- отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово;
- общепринятые наименования;
- реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров;
- сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар».

Обозначения, не обладающие различительной способностью. Из нашего практического опыта следует, что в качестве обозначений, не обладающих различительной способностью, могут рассматриваться обозначения, которые представляют собой отдельные буквы и цифры, не имеющие характерного графического исполнения; простые геометрические фигуры и линии или их сочетания, не образующие соответствующих композиций, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия составляющих их элементов по отдельности; сочетания букв, не имеющие словесного характера; реалистические или схематические изображения товаров, заявляемые на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров, а также трехмерные объекты, форма которых обусловлена исключительно функциональным назначением; общепринятые наименования, представляющие собой простые указания товаров; общепринятые сокращения и аббревиатуры.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации. В настоящее время к числу таких обозначений относятся те, что использовались многими производителями в период существования СССР, зачастую в обиходе они называются «советскими» товарными знаками («советскими» брендами).

Иные неохранные обозначения. Правилами ТЗ предусмотрено также, что в ходе экспертизы устанавливается, не относятся ли заявленное обозначение или отдельные его элементы к вошедшим во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного

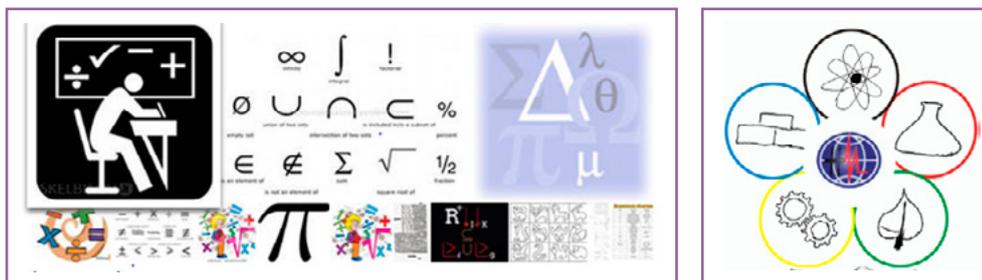
вида. Проверяется, в частности, не являются ли они:

- общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, производящих содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака;
- условными обозначениями, применяемыми в науке и технике;
- общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

Таким образом, к числу обозначений из второй группы (см. рис.) относятся:

- *вошедшие во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.* Под таковым понимают обозначение, которое в результате его длительного использования различными производителями для одной и той же продукции или продукции того же вида стало видовым (например, «термос», «рубероид»);
- *являющиеся общепринятыми символами.* Ими признаются обозначения: символизирующие область деятельности или отрасль хозяйства, к которым относятся заявленные на регистрацию товары; условные обозначения, применяемые в науке и технике. Соответственно, к общепринятым терминам относятся различные лексические единицы, характерные для определенных областей науки и техники;
- *характеризующие товары, в том числе указывающие на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ производства или сбыта.* Ими признаются обозначения, являющиеся простыми наименованиями товаров (кисель, станок, платье и т.д.); обозначения, указывающие на категорию качества товаров (первый сорт, высший сорт и т.п.) и их свойства, включая хвалебные, на материал или состав сырья, из которых изготовлены товары. К таким обозначениям относятся также: указания веса, объема, цены товаров; видовые наименования предприятий, адреса фирм изготовителей и посредников; обозначения, состоящие полностью или частично из географических названий, которые могут восприниматься как указание на место нахождения производителя товаров;
- *состоящие только из элементов, не позволяющих дать обозначению правовую охрану; к ним относятся также обозначения, представляющие собой общепринятую форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством или назначением товара.*

Рисунок. ПРИМЕРЫ НЕОХРАНОСПОСОБНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ



Хотя обозначения, соответствующие перечисленным выше положениям ГК РФ, не могут выступать объектом правовой охраны в России, они могут быть включены в качестве вспомогательных неохраняемых элементов в состав товарного знака. Однако при этом предусматривается соблюдение одного условия: указанные элементы не должны занимать в товарном знаке доминирующее положение.

При определении, занимает ли неохраняемый элемент доминирующее положение, в первую очередь должно оцениваться его смысловое значение и (или) пространственное положение.

Из нормы п. 1.¹ ст. 1483 ГК РФ следует возможность предоставления правовой охраны обозначениям, которые по общему правилу являются неохраняемыми, но приобрели различительную способность в результате их использования (так называемая приобретенная различительная способность, например товарные знаки BMW – для автомобилей, BP, ТНК – для бензина) либо неохраняемые элементы заявленного обозначения образовали композицию, обладающую различительной способностью.

Норма применима к случаям, когда обозначение в результате его длительного использования приобретает иное вторичное значение, придающее ему различительную способность. Доказательства приобретенной способности представляются заявителем. К ним могут быть отнесены сведения о длительности и интенсивности использования обозначения, о территории, на которой реализовывался товар, известности обозначения и т.д.

Немного истории. Представляется уместным обратиться к предшествующей классификации оснований для отказа в государственной регистрации, в частности абсолютных оснований.

В первоначальной (1992 г.) редакции Закона о товарных знаках³ в ст. 6 основания не были распределены по группам, как в действующей. А именно было указано:

«1. Не допускается регистрация товарных знаков, состоящих только из обозначений:

не обладающих различительной способностью;

представляющих собой государственные гербы, флаги и эмблемы; официальные названия государств, эмблемы, сокращенные или полные наименования международных межправительственных организаций; официальные контрольные, гарантийные и пробирные клейма, печати, награды и другие знаки отличия или сходные с ними до степени смешения. Такие обозначения могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если на это имеется согласие соответствующего компетентного органа или их владельца;

вошедших во всеобщее употребление как обозначения товаров определенного вида;

являющихся общепринятыми символами и терминами;

указывающих на вид, качество, количество, свойства, назначение, ценность товаров, а также на место и время их производства или сбыта.

Обозначения, указанные в абзацах 2, 4, 5 и 6 настоящего пункта, могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Иными словами, видно, что существовал перечень из пяти самостоятельных, не связанных друг с другом оснований.

Аналогичный перечень имелся, например, в ст. 3 Директивы Совета от 21 декабря 1988 г. 89/104/ЕЭС относительно сближения законодательств стран-членов, регулирующих применение товарных знаков. Такой же перечень содержится в современной Директиве ЕС от 22 октября 2008 г. № 2008/95/ЕС «О сближении законодательств государств-членов в отношении товарных знаков и знаков обслуживания» (ст. 3).

³Закон РФ от 23 сентября 1992 г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров».

При формировании предложений по изменению и исполнению Закона о товарных знаках в 2002 г. с учетом результатов переговорного процесса по присоединению России к ВТО в целях приведения законодательства об интеллектуальной собственности в полное соответствие со стандартами (положениями) Соглашения ТРИПС⁴ был учтен подход, использованный ст. 15 этого Соглашения. Во главу угла было поставлено наличие различительной способности у самого товарного знака, но не обозначений, из которых он состоит.

Правильный выбор основания для отказа в регистрации влияет не только на рассмотрение возражений Роспатентом и обжалующих его решения заявлений судом, но и на проведение собственно экспертизы заявленных обозначений.

Выбирая основание для отказа в регистрации, следует также отметить, что доказательственная база для подтверждения отсутствия у заявленного (или оспариваемого) обозначения различительной способности (абзац первый п. 1 ст. 1483 ГК РФ) или его несоответствия критериям, перечисленным в подп. 1–4 п. 1 ст. 1483 ГК РФ, существенно различается.

Вместе с тем, как показывает практика Роспатента, ни при проведении экспертизы, ни при рассмотрении возражений

основание, по которому отказывается в предоставлении охраны, не конкретизируется. В качестве обоснования указывается в общем виде на п. 1 ст. 1483 ГК РФ. Такой подход представляется неправильным. В ситуациях рассмотрения возражений при оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку заинтересованным лицом не в объеме заявленных в возражении требований (т.е. требований, основанных на конкретных позициях, изложенных в п. 1 ст. 1483 ГК РФ), а шире (т.е. со ссылкой на п. 1 ст. 1483 ГК РФ в целом) неизбежно нарушается один из основополагающих принципов – принцип равноправия сторон.

С учетом складывающейся практики можно порекомендовать при регистрации своих товарных знаков или при оспаривании регистрации чужих использовать толкование содержания оснований для отказа в такой регистрации в точном соответствии с их изложением в законе, не допуская обобщения разных оснований в одну не предусмотренную законом группу. Аналогичным образом рекомендуем поступать и при оспаривании решений экспертизы: каждому из предусмотренных законом оснований должно соответствовать надлежащее доказательство – при доказывании видового характера обозначения не могут быть приняты в качестве доказательства сведения о химическом составе товара, который предполагается маркировать.

Анализ рассмотрения дел в сфере интеллектуальных прав Судебной коллегией по экономическим спорам ВС РФ



Юрий Яхин,
руководитель группы практики
интеллектуальной собственности
и товарных знаков компании «Пепеляев Групп»,
патентный поверенный РФ
E-mail: y.yahin@pgplaw.ru

К настоящему времени Судебная коллегия по экономическим спорам (далее – СКЭС, Судебная коллегия), образованная¹ после передачи полномочий Высшего Арбитражного Суда РФ Верховному Суду РФ,² пересмотрела уже некоторое количество дел, рассмотренных нижестоящими судами и касающихся сферы интеллектуальных прав. Их формальным отличием от прочих может выступать пересмотр судебных актов первой и/или апелляционной инстанции Судом по интеллектуальным правам³ (далее также – СИП) в качестве суда кассационной инстанции (первая кассация).

Особенный интерес представляет ситуация, в которой СКЭС не соглашается с позицией Суда по интеллектуальным правам, который является первым и пока единственным специализированным судом в России. Очевидно, что качество решений специализированного суда должно повышаться,⁴ и, следовательно, количество дел, пересмотренных вышестоящей инстанцией (по крайней мере, в части, относящейся к специализации суда, к вопросам права), – снижаться. Конечно, эффективность работы специализированных судов – тема для отдельного исследования, отметим лишь, что в некоторых случаях ее уровень существенно растет.⁵

Так, в первом полугодии 2015 г. СКЭС было отменено 211 кассационных постановлений, в том числе

7 постановлений СИП.⁶ Поскольку кассационные постановления в России (помимо ВС РФ) выносят десять окружных арбитражных судов⁷ и СИП, среднее число отмен должно составлять приблизительно 19,2, или 9,09%, при этом постановления СИП отменили в 3,32% случаев. С 6 августа 2014 г.⁸ СКЭС отменила 58 кассационных постановлений, из которых СИП принял 3,⁹ или 5,2%. Это существенно ниже среднего, хотя и выше, чем для этого же суда в первом полугодии 2015 г. (по-видимому, из-за так называемого эффекта низкой базы, т.е. общего небольшого количества дел в связи с тем, что СКЭС в 2014 г. функционировала только несколько месяцев). Данные за второе полугодие 2015 г. к моменту подготовки статьи Верховным Судом РФ не опубликованы.

¹ См.: Федеральный конституционный закон от 5 февраля 2014 г. № 3-ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федерации».

² Закон РФ о поправке к Конституции РФ от 5 февраля 2014 г. № 2-ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федерации и прокуратуре Российской Федерации».

³ См.: ч. 3 ст. 43.4 Федерального конституционного закона от 28 апреля 1995 г. № 1-ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской Федерации»; ч. 3 ст. 274 АПК РФ.

⁴ Zimmer M.B. Overview of specialized courts // International Journal for Court administration. August 2009. Vol. 2. Iss. 1. P. 46; Орлова В.В. [и др.]. Каким быть патентному суду? М., 2007. С. 66.

⁵ Так, в штате Нью-Йорк в первый год действия специализированных подразделений судов для рассмотрения сложных коммерческих споров продуктивность увеличилась на 35%. Kroeze M.J. The companies and Business Court as a specialized court (в рамках оценки принципов корпоративного управления ОЭСР для G20). URL: <http://www.oecd.org/daf/ca/corporategovernanceprinciples/37188740.pdf>.

⁶ Обзор статистических данных о результатах деятельности ВС РФ по рассмотрению административных, гражданских дел, дел по разрешению экономических споров, дел об административных правонарушениях и уголовных дел за первое полугодие 2015 г. // СПС «КонсультантПлюс».

⁷ См.: ст. 24 Федерального конституционного закона от 28 апреля 1995 г. № 1-ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской Федерации».

⁸ См.: Постановление Совета Федерации Федерального Собрания РФ от 25 июня 2014 г. № 263-СФ «О назначении на должность судей Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации».

⁹ См.: Обзор статистических данных о результатах деятельности ВС РФ...

При общем высоком качестве судебных актов позиции СКЭС в некоторых случаях резко меняют судебную практику, сложившуюся: а) до создания СИП; б) в период существования СИП, но до создания СКЭС; в) в период действия обоих институтов, причем такое изменение не всегда представляется ясным и обоснованным.

Рассмотрим некоторые подобные случаи, на этот раз оставляя за рамками анализа иные судебные акты, где позиция СКЭС не вызывает сложности в толковании или основана на иной оценке обстоятельств дела.

ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ: ИЗМЕНЕНИЕ СТАНДАРТОВ ДОКАЗЫВАНИЯ

Ярким примером служит *отмена Постановления Президиума СИП от 18 мая 2015 г. по делу № СИП-530/2014* (далее – Постановление) *Определением СКЭС от 11 января 2016 г. по делу № 300-ЭС15-10765* (далее – Определение).

Рассматривая споры о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием, СИП выработал определенную практику: правообладатель обязан доказать использование товарного знака для каждого из видов товаров и (или) услуг, для которых этот знак зарегистрирован. При этом ответчик (правообладатель) не может ссылаться на использование товарного знака на одной продукции для сохранения правовой охраны для другой, пусть даже и однородной реально выпускаемой (импортируемой, продаваемой).¹⁰ Такая позиция обсуждалась на заседании Научно-консультативного совета при СИП. В частности, отмечалось: «...Подход, доминирующий в современной судебной практике, на что указала во вступительном слове Л.А. Новоселова, основывается на том, что правообладатель, чтобы сохранить охрану товарного знака в отношении того или иного товара, должен всякий раз доказывать, что товарный знак фактически используется в отношении именно этого товара (тот факт, что товарный знак используется в отношении товаров, однородных со «спорным» товаром, не является достаточным). Данный подход можно усмотреть из Постановления Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 29.11.2011 № 8817/2011».¹¹

Этой позицией руководствовался в рассматриваемом случае и Президиум СИП, указавший, что при разрешении вопроса о наличии доказательств надлежащего использования спорного товарного знака следует учитывать

правовую позицию, сформированную в Постановлении Президиума ВАС РФ от 29 ноября 2011 г. № ВАС-8817/11, «согласно которой при разрешении споров подобных категорий подлежит доказыванию маркировка спорным товарным знаком тех товаров и услуг, перечень которых приведен в свидетельстве на товарный знак, а не однородных им».¹²

Другой подход, как отмечалось Научно-консультативным советом СИП, «основывается на рекомендациях ВОИС, согласно которым при использовании товарного знака по одному товару охрана должна предоставляться по всем однородным товарам, в отношении которых товарный знак зарегистрирован».¹³ Это «предотвращает ситуации, когда заинтересованное лицо, добившись прекращения правовой охраны в отношении однородных товаров исключительно по мотиву неиспользования, не может в дальнейшем зарегистрировать товарный знак само».¹⁴

Этой точки зрения придерживались многие специалисты (В.В. Орлова, Е.А. Павлова, Н.А. Радченко), приводя довольно разумные аргументы:

- истец в подобных делах доказывает однородность производимых (импортируемых, вводимых в оборот) им товаров тем, в отношении которых зарегистрирован товарный знак ответчика; в свою очередь ответчик должен показать жесткое соответствие всех и каждого товаров, для которых зарегистрирован такой знак, конкретным производимым (импортируемым, вводимым в оборот) им товарам, что создает неравноправие сторон спора;
- лишение охраны в отношении нескольких товаров создает угрозу смешения потребителями товаров

¹⁰ См., например: решения СИП от 10 февраля 2015 г. по делу № СИП-889/2014; от 23 апреля 2015 г. по делу № СИП-998/2014 (автор настоящей статьи принимал участие в разбирательстве по этому делу); от 28 апреля 2015 г. по делу № СИП-841/2014; от 26 мая 2015 г. по делу № СИП-100/2015; от 29 мая 2015 г. по делу № СИП-1079/2014; от 25 августа 2015 г. по делу № СИП-239/2015; от 27 ноября 2015 г. по делу № СИП-354/2015; от 15 декабря 2015 г. по делу № СИП-521/2015; от 18 декабря 2015 г. по делу № СИП-586/2015.² Но не на все объекты интеллектуальной собственности, как следует из названия Рабочей группы.

¹¹ См.: протокол № 9 заседания рабочей группы Научно-консультативного совета при СИП от 20 марта 2015 г. (далее – Протокол № 9).

¹² См.: Постановление Президиума СИП от 18 мая 2015 г. по делу № 530-2014.

¹³ См.: Протокол № 9.

¹⁴ Там же.

прежнего правообладателя и нового в случае успешной регистрации им товарного знака (впрочем, здесь очевиден контраргумент: Роспатент не должен регистрировать такой знак);

- в случае неуспешной регистрации товарного знака теряется смысл прекращения правовой охраны в отношении части товаров, однородных тем, для которых охрана сохраняется.

Однако, чтобы перейти к такому подходу, нужны серьезные основания. Во-первых, как было показано на заседании Научно-консультативного совета при СИП (Е.А. Ариевич), «доминирующим в мире подходом» является все же первый из названных, несмотря на Рекомендацию ВОИС. Во-вторых, смысл лишения товарного знака правовой охраны в отношении части товаров, однородных тем, для которых товарный знак используется, может состоять и в том, чтобы изменить «доказывание при спорах относительно неправомерного использования товарного знака, маркирующего соответствующие товары» (В.О. Калятин). А именно возложить на истца по таким спорам обязанность доказывать однородность таких товаров, на которых товарный знак, по его мнению, неправомерно используется, и таких, для которых сохраняется правовая охрана этого знака.

СКЭС, отменяя Постановление Президиума СИП, не приводит серьезных аргументов в пользу использования второго подхода. В частности, Судебная коллегия указывает, что «анализ норм современных международных договоров, законодательства государств, актов международных организаций, а также судебной практики по их применению позволяет сделать вывод о том, что при оценке факта использования товарного знака в целях сохранения его охраны применяется совокупность критериев, среди которых критерий однородности товаров». Среди других критериев названы различительная способность товарных знаков, идентичность товаров, сходство товарного знака и обозначения заявителя и др. При этом СКЭС указывает, что, например, «значение критерия однородности повышается при необходимости защиты «сильных» (известных, обладающих различительной способностью) товарных знаков» и, наоборот, «когда товарный знак не обладает сильной различительной способностью (не оригинален, малоизвестен), критерий однородности товаров в большинстве случаев не будет свидетельствовать об использовании товарного знака».

Однако анализ, на который ссылается СКЭС, лишь показывает, что не установлен запрет учета критерия однородности, т.е. имеется либо пробел регулирования, либо намеренное умолчание законодателя. Ссылка же на рекомендацию Всемирной организации интеллектуальной

собственности представляется слабым аргументом, если принимать во внимание, что большинство стран мира их не соблюдают. Отсылки к Директиве Европейского парламента № 2008/95/ЕС, нормам ст. 1483 ГК РФ, Правилам составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания¹⁵ и другим актам не имеют никакого отношения к делам о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, поскольку ст. 1486 ГК РФ специально отделяет использование товарных знаков для целей прекращения или сохранения их правовой охраны от иных способов использования, серьезно сужая возможности по доказыванию.

Не вполне ясным выглядит и обращение СКЭС к судебной практике с перечислением ряда судебных актов.

Так, в Постановлении Президиума ВАС РФ от 17 сентября 2013 г. № 5793/13, на которое ссылается СКЭС в своем Определении, рассматриваются вопросы однородности только применительно к деятельности истца, так как ответчик не являлся в судебное заседание. С необходимостью учета однородности товаров истца и товаров, на которые он претендует при обращении в суд, Президиум СИП не спорил, позиция Постановления по делу № СИП-530/2014 полностью соответствует подходу Президиума ВАС РФ.

Постановления Президиума ВАС РФ от 18 июля 2006 г. № 3691/06 и № 2979/06, на которые тоже ссылается Судебная коллегия, вынесены по другой категории дел – о возможности регистрации товарных знаков, а не по делу о досрочном прекращении их правовой охраны. Кроме того, эти судебные акты вынесены до вступления в силу части четвертой ГК РФ, которая ввела специальный стандарт доказывания (п. 2 ст. 1486 Кодекса) по соответствующим делам. В ранее действовавшей ст. 22 Закона РФ от 23 сентября 1992 г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» такой специальный стандарт отсутствовал. То же можно применить и к постановлениям Президиума ВАС РФ от 14 марта 2006 г. № 13421/05 и от 24 декабря 2002 г. № 10268/02 с тем отличием, что соответствующие дела были рассмотрены по вопросу о защите исключительного права.

Один из судебных актов, на которые ссылается СКЭС, все же имеет отношение к вопросу об однородности товаров ответчиков-правообладателей. Это решение СИП от 17 апреля 2014 г. по делу № СИП-449/2013. В этом решении Суд по интеллектуальным правам занял позицию, противоречащую позиции Судебной коллегии: «...Критерий однородности товара бренди товарам 32 и 33 классов МКТУ в целях признания использования спорного товарного знака в отношении

¹⁵ Утв. приказом Роспатента от 5 марта 2003 г. № 32.

указанных товаров не учитывается, поскольку в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, то есть товарный знак должен использоваться в отношении всех товаров, для которых он зарегистрирован».

Таким образом, подход СКЭС не основан в комментируемом деле на каких-либо серьезных аргументах. В общем случае такие основания не всегда и нужны. Бывает, что становятся другими экономические условия жизни в обществе, гражданского оборота, позиции самого суда, и тогда вышестоящий суд может изменить сложившуюся практику. Но в данном случае следует учитывать, что в сентябре 2015 г. Верховный Суд РФ обобщал судебную практику,¹⁶ приводя в качестве выводов по примерным делам, в частности, следующее: «...Суд первой инстанции не учел, что для сохранения правовой охраны товарный знак должен использоваться для тех товаров и услуг, для которых он непосредственно зарегистрирован,

а не для однородных с ними» и «Для целей ст. 1486 ГК однородность товаров не учитывается» (п. 41). Причем «истец по делу о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием должен доказать свою заинтересованность в прекращении правовой охраны спорного товарного знака. При этом однородность производимых истцом товаров и оказываемых им услуг товарам и услугам, для которых зарегистрирован товарный знак, учитывается для целей ст. 1486 ГК РФ» (п. 42).

Соответственно, позиция, выраженная в Определении СКЭС, представляется довольно противоречивой и не до конца последовательной. Однако она должна быть учтена при рассмотрении последующих споров по делам о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков в связи с неиспользованием, в особенности, в случае досрочного прекращения правовой охраны «сильных» знаков, то есть товарных знаков с сильной различительной способностью.

НЕИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРАВА РАВНО ОТСУТСТВИЮ ПРАВА?

Суд по интеллектуальным правам обобщил несколько случаев, в которых Судебная коллегия по экономическим спорам отменила его постановления.¹⁷ В качестве первого судебного акта приводится **Определение СКЭС от 23 июля 2015 г. № 310-ЭС15-2555** (далее – Определение), **которым отменено Постановление СИП от 23 декабря 2014 г. по делу № А08-8802/2013** (далее – Постановление).

В этом деле истец предъявил требования о защите исключительного права. Судами первой и апелляционной инстанций в удовлетворении требований отказано. Согласно Определению одним из оснований для отмены Постановления служит тот факт, что «с учетом установленного ГК РФ общего требования о необходимости использования зарегистрированного товарного знака являются недобросовестными и не подлежат судебной защите такие действия обладателя права на товарный знак, которые направлены на создание препятствий к использованию даже тождественных или сходных с ним до степени смешения обозначений, в случае отсутствия фактического его использования самим правообладателем, поскольку у истца, не приложившего в установленный законом

период времени усилий для использования товарного знака, отсутствует нарушенное право. Попытка получить такую защиту при отсутствии достойной защиты интереса (например, при имитации нарушения права) является злоупотреблением правом со стороны истца».

Это новый для российского права подход. Закон не связывает наличие исключительного права на товарный знак или его утрату с фактом приложения «усилий для использования товарного знака» за исключением специально предусмотренного законом случая с досрочным прекращением правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием. Однако для такой ситуации существует особая процедура, связанная с обращением заинтересованного лица в суд, которая в данном деле не применялась.

Рассмотрим судебные акты нижестоящих инстанций по делу.

Суд первой инстанции указывает на то, что истец «не являлся ни производителем, ни лицом, осуществляющим оборот мороженого. Таким образом, суд, оценив обозначение товара в целом, его общего восприятия,

¹⁶ Обзор судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утв. Президиумом ВС РФ от 23 сентября 2015 г.

¹⁷ См.: Справка об анализе отмен Верховным Судом РФ судебных актов Суда по интеллектуальным правам за период с 1 июня по 20 декабря 2015 г., утв. Постановлением Президиума СИП от 14 января 2016 г. № СП-23/1 (далее – Справка об анализе отмен ВС РФ судебных актов СИП).

приходит к выводу о том, что отсутствует угроза смешения продукции ответчика с товарным знаком истца».¹⁸ Действительно, угроза смешения должна оцениваться судом: «Постановлениями Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 № 2979/06, № 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. Такая угроза зависит от нескольких обстоятельств: от оценки однородности обозначенных знаком товаров и услуг, от различительной способности знака с более ранним приоритетом; от сходства противопоставляемых знаков».¹⁹ Это же положение затем цитировала СКЭС в Определении.

Как указал суд первой инстанции, из фактов низкой степени сходства, установленной по делу, и отсутствия использования товарного знака (а значит, насколько возможно низкой различительной способности) следует вывод об отсутствии угрозы смешения и, следовательно, отсутствии нарушения исключительного права. Вместе с тем суд не рассматривает исключительное право истца как отсутствующее в связи с неиспользованием. Действительно, никаких разумных оснований к этому нет.

Во-первых, в соответствии с п. 1 ст. 1229 ГК РФ правообладатель вправе:

- использовать средство индивидуализации по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом;
- распоряжаться исключительным правом на него;
- по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование средства индивидуализации.

Означает ли Определение СКЭС, что при отсутствии использования товарного знака в течение длительного времени правообладатель будет не вправе начать использование или распорядиться исключительным правом? К этому нет никаких законных оснований. Тогда не вполне понятно, почему использование другого своего правомочия, на защиту исключительного права, ведет к лишению правообладателя исключительного права.

Во-вторых, ст. 1486 ГК РФ предусматривает специальную процедуру лишения права правообладателя в случае неиспользования товарного знака. При автоматическом отсутствии права в ситуациях, когда товарный знак не используется в течение определенного времени, такая специальная процедура не имеет смысла: ответчику достаточно заявить о неиспользовании в ходе процесса о защите исключительного права. Более того, ответчик по делу это явно осознавал, если судить по тому, что иск о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака был подан в качестве встречного (суд вернул его заявителю), а затем отдельным заявлением в СИП.

В-третьих, в соответствии со ст. 1479 ГК РФ исключительное право признается в отношении товарных знаков, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Основания для исключения из государственного реестра товарных знаков также законом установлены исчерпывающе. Таким образом, произвольное лишение исключительного права представляется неверным.

Апелляционный суд иначе аргументировал отказ в удовлетворении требований. Запросив у истца сведения о причинах длительного неиспользования товарного знака, суд указал, что не получил ответа и пришел к выводу о том, что истец злоупотребил правом на запрет использования товарного знака. При этом суд исходил из следующего: а) по мнению суда, истец с даты регистрации товарного знака и до вынесения судебного акта указанный товарный знак не использовал и никогда не являлся «ни производителем мороженого, ни лицом, осуществляющим его оборот»; б) истец не представил ответа на запрос суда о целях регистрации товарного знака и причинах неиспользования.

Такой подход сильно отличается от подхода суда первой инстанции, однако при определенных условиях может быть рассмотрен в качестве соответствующего общим позициям, выработанным в Справке СИП по вопросам недобросовестного поведения, в том числе конкуренции, по приобретению и использованию средств индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий.²⁰ В пункте 7 этого документа устанавливается, что «само по себе неиспользование правообладателем товарного знака, в том числе осуществляющего действия по «аккумуляции» товарных знаков, не свидетельствует о злоупотреблении правом и (или) недобросовестной конкуренции», но вместе с тем указывается, что «могут быть признаны недобросовестными

¹⁸ См.: решение АС Белгородской области от 6 мая 2014 г. по делу № А08-8802/2013.

¹⁹ Там же.

²⁰ Утв. Постановлением Президиума СИП от 21 марта 2014 г. № СП-21/2.

действия лиц, аккумулирующих товарные знаки, но их не использующих, в совокупности с другими обстоятельствами дела, подтверждающими, что цель регистрации и использования товарного знака противоречит основной функции товарного знака, состоящей в индивидуализации товаров правообладателя». Среди признаков названы использование обозначения до даты приоритета товарного знака (в анализируемом деле такового нет) и последующее поведение правообладателя товарного знака, которое в том числе «может состоять в действиях по вытеснению конкурентов с рынка путем предъявления в суд требований о пресечении использования спорного обозначения». В данном случае стороны не являлись конкурентами, и в деле не было сведений об аккумуляции истцом товарных знаков, но указанные положения вполне можно толковать расширительно.

Вместе с тем из отмененного Постановления СИП видно, что приведенный апелляционным судом аргумент о том, что отсутствуют сведения об использовании товарного знака, не может считаться достаточным. При этом учитывался тот факт, что сам же этот суд *вернул истцу документы, подтверждающие использование товарного знака и распоряжение им, в связи с отсутствием оснований для принятия новых доказательств по делу в апелляционной инстанции.*

Надо отметить, что в первой инстанции вопрос о злоупотреблении правом, судя по решению Арбитражного суда Белгородской области, не ставился, а следовательно, соответствующие документы и не должны были представляться.

Однако СКЭС в Определении этот вопрос не рассматривает, повторяя аргумент апелляционного суда о непредставлении сведений истцом. Тем не менее, Судебная коллегия уделяет все больше внимания факту неиспользования товарного знака истцом самого по себе. Так, помимо фактов, установленных судами первой, апелляционной и кассационной (СИП) инстанций, СКЭС указывает, что неиспользование товарного знака истцом подтверждается мировым соглашением сторон по другому делу (о досрочном прекращении правовой охраны). Таким образом, «с учетом установленных обстоятельств Судебная коллегия полагает, что действия Общества свидетельствуют о злоупотреблении правом».

Подобный подход может быть довольно опасным для добросовестных правообладателей. Так, компании – производители товаров для потребительского рынка (*fast moving consumer goods, FMCG*) часто аккумулируют большое количество товарных знаков, которые позволяют защищать, например: существующие упаковки; прежние упаковки, не используемые в связи с устареванием, но важные для защиты от паразитирования конкурентов на деловой репутации компании; перспективные упаковки, которые могут использоваться в будущем, и т.п. Лишение права на защиту и даже вовсе исключительного права, признание компании злоупотребляющей правом на основании одного только факта неиспользования товарного знака, представляются несправедливыми и незаконными последствиями, которые наносят вред ее репутации.



Подведомственность доменных споров с участием физических лиц



Анастасия Фокина,

старший юрист практики интеллектуальной собственности и товарных знаков компании «Пепеляев Групп»

E-mail: a.fokina@pgplaw.ru

Данная статья посвящена анализу актуальной практики разрешения судами вопроса подведомственности доменных споров с участием физических лиц-ответчиков.

Еще совсем недавно казалось, что вопрос подведомственности доменных споров¹ был решен установившейся на протяжении долгого времени судебной практикой в пользу арбитражных судов.

В соответствии со сложившимся подходом дела по искам против администраторов (владельцев) доменных имен, которыми выступали физические лица без статуса индивидуального предпринимателя, рассматривались также арбитражными судами за редкими исключениями.² Данный подход начал применяться судами с середины 2000-х годов, и отправной точкой считается Определение Арбитражного суда г. Москвы от 21 декабря 2004 г. по делу № А40-52842/2004, которым ответчику (администратору домена «etro.ru») было отказано в прекращении производства по делу на том основании, что ответчик *фактически* (при отсутствии государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя) осуществляет предпринимательскую деятельность. Данный подход был поддержан Федеральным арбитражным судом Московского округа (производство Ф05-3887/2005).

Однако в декабре 2014 г. вышел Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации 1 (2014)³ (далее – «ВС РФ», «Обзор»), в котором приводится анализ процессуального законодательства и разъяснений высших судебных инстанций по вопросу подведомственности (Постановления Пленума ВС РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18 августа 1992 г. № 12/12 «О некоторых вопросах подведомственности дел судам и арбитражным судам», Постановления Пленума ВС РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда

Российской Федерации от 1 июля 1996 г. № 6/8 «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации».

В своем Обзоре ВС РФ указывает, что гражданин может быть лицом, участвующим в арбитражном процессе в качестве стороны, исключительно в случаях, если:

1. на момент обращения в арбитражный суд он имеет государственную регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя либо если
2. участие гражданина без статуса индивидуального предпринимателя в арбитражном процессе предусмотрено федеральным законом (например, ст. 33 и 225.1 АПК РФ).

ВС РФ указывает, что иной подход к решению данного вопроса противоречил бы общему принципу разграничения юрисдикционных полномочий судов общей юрисдикции и арбитражных судов, согласно которому в основе данного разграничения должны быть заложены критерии характера спора и его субъектного состава, применяемые в совокупности.

ВС РФ обращает особое внимание на необходимость одновременного соблюдения при принятии к рассмотрению дела арбитражным судом обоих критериев – экономического характера спора и субъектного состава (юридические лица и индивидуальные предприниматели).

Но изменилось ли что-то в связи с принятием данного Обзора?

¹ Под доменными спорами понимаются споры по использованию доменных имен, тождественных или сходных до степени смешения с товарными знаками или иными средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий. (Справка по вопросам, возникающим при рассмотрении доменных споров (утв. Постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 28.03.2014 N СП-21/4)).

² Изменение подведомственности доменных споров с участием физических лиц. Б. Малахов // <http://www.lidings.com/ru/articles2?id=90>.

³ утв. Президиумом Верховного Суда РФ 24.12.2014

В соответствии с положениями Гражданского процессуального кодекса РФ (далее – «ГПК РФ») и Арбитражного процессуального кодекса РФ (далее – «АПК РФ») подведомственность определяется следующим образом:

Подведомственность суда общей юрисдикции (абзац 1 ч. 1, ч. 3 ст. 22 ГПК РФ):

Суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают:

исковые дела с участием граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений, за исключением экономических споров и других дел, отнесенных федеральным конституционным законом и федеральным законом к ведению арбитражных судов.

Подведомственность арбитражного суда (ч. 1, 2 и 3 ст. 27 АПК РФ):

арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке (далее - индивидуальные предприниматели), а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом и иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя (далее - организации и граждане).

К подведомственности арбитражных судов федеральным законом могут быть отнесены и иные дела.

Специальная подведомственность определенных категорий дел арбитражным судам установлена в ст. 33 АПК РФ.

Однако доменные споры не отнесены к специальной подведомственности арбитражного суда.

Следовательно, с принятием Обзора принципиально ничего не изменилось. Обзор только подтвердил изложенный в законе ранее принцип обязательности одновременного соблюдения двух критериев для подведомственности спора арбитражному суду.

Очевидно, что когда арбитражные суды принимали к своему рассмотрению иски, в которых ответчиком (администратором домена) являлось физическое лицо без статуса индивидуального предпринимателя (а суды общей юрисдикции оставляли дело без рассмотрения), положения ст. 27, 28 АПК РФ толковались судами расширительно – во внимание принимался экономический характер спора, в то время как критерий субъектного состава участников дела не соблюдался.

Во время подготовки настоящей статьи с момента принятия данного Обзора прошло немногим более года. Это достаточное время для того, чтобы проанализировать, как изменилась судебная практика по такой категории споров, сделать вывод относительно того, следуют ли суды в этом вопросе единообразному подходу, и выработать оптимальную позицию относительно того, как действовать истцу в случае, когда ответчиком по доменному спору выступает физическое лицо.

Суды общей юрисдикции рассматривают доменные споры, однако нередки случаи, когда такие суды отказывают истцам в принятии искового заявления по следующим основаниям: *«Предмет и основания исковых требований позволяют сделать вывод о том, что спор по своему характеру связан с осуществлением сторонами экономической деятельности, в связи с чем относится к подведомственности арбитражного суда».*⁴

Арбитражные суды, в свою очередь, часто отказывают в принятии к производству таких исковых заявлений либо прекращают производство по делу.⁵

Но также нередки ситуации, когда арбитражные суды все же принимают к рассмотрению споры с участием физических лиц на стороне ответчика.⁶ Как правило, они руководствуются следующими основаниями: *в соответствии с позицией Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной*

⁴ Апелляционное определение Московского городского суда по делу №32625/2015; Определение Московского городского суда от 23.11.2015 по делу №4г/8-12383; Апелляционное определение Московского городского суда от 24 июня 2015 г. по делу №33-21597; Определение Черемушкинского районного суда г. Москвы от 22.06.2015 г.

⁵ Постановление Суда по интеллектуальным правам от 18 января 2016 г. по делу А40-86536/2016; Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 21 декабря 2015 г. №09АП-52288/2015-ГК; Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16 декабря 2015 г. №09АП-48442/2015; Постановление Суда по интеллектуальным правам от 28 сентября 2015 г. по делу №А32-38128/2014.

⁶ Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 21.01.2016 №11АП-18790/2015 по делу N А65-23742/2015; Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 28 января 2016 г. №09АП-59694/2015-ГК; Постановление Десятого Арбитражного апелляционного суда от 19 марта 2015 г. по делу №А41-53477/14; Постановление Суда по интеллектуальным правам от 10 июня 2015 г. №А56-35085/2014.

в Постановлении от 18 мая 2011 г. № 18012/10, привлечение к участию в деле в качестве ответчиков физических лиц, являющихся администраторами доменов в сети Интернет, не является основанием для вывода о неподведомственности спора арбитражному суду.

Такое разнообразие позиций судов общей юрисдикции и арбитражных судов позволяет говорить, что с момента принятия данного Обзора вопрос подведомственности доменных споров стал настоящим камнем преткновения на пути защиты прав на товарный знак и фирменное наименование.

Складывается не очень красивая ситуация, когда все стараются по возможности не принимать к рассмотрению доменные споры с участием физических лиц на стороне ответчика.

Таким образом, содержащиеся в Обзоре разъяснения ВС РФ относительно недопустимости рассмотрения арбитражными судами споров с участием в качестве стороны физического лица, за исключением случаев исключительной подведомственности, создали дополнительные сложности применительно к доменным спорам.

Это неудивительно, ведь вывод о том, что арбитражный суд рассматривает доменные споры, когда соблюдены два критерия – и экономический характер спора и субъектный состав, для практикующих юристов, к сожалению, неутешителен. Ведь известно, что суды общей юрисдикции в большинстве своем за редкими исключениями не имеют опыта в рассмотрении данной категории дел. Этот опыт нарабатывался арбитражными судами на протяжении полутора десятков лет. Так, первыми судебными прецедентами по спорам, связанным с использованием доменных имен, стало дело по иску киноконцерна «Мосфильм» к НО РосНИИРОС о запрете использования фирменного наименования в доменном имени «mosfilm.ru» (1999 год).

Казалось бы, совсем недавно появилась Справка Суда по интеллектуальным правам, в которой указано, что Суд для установления содержания честных обычаев при регистрации и использовании доменных имен может использовать положения, сформулированные в Единой политике по разрешению споров в связи с доменными именами, которая содержит критерии недобросовестности регистрации использования доменных имен (Политика UDRP).⁷ До выпуска этой Справки приходилось ссылаться на необходимость применения аналогии с подходами, содержащимися в Политике UDRP, несмотря на то, что сама

Политика не регулирует доменную зону «.ru» или «.rf» напрямую, приводить в обоснование своей позиции многочисленные судебные решения.

В этой ситуации нельзя отрицать большой вклад системы арбитражных судов и Суда по интеллектуальным правам в формирование четких подходов к решению возникающих в рамках данной категории дел вопросов.

В сложившейся ситуации наиболее целесообразным представляется законодательно предусмотреть исключительную подведомственность доменных споров арбитражному суду.

Однако о том, что такие изменения в АПК РФ будут приняты, говорить пока рано. Так, в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2015 г. № 409-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившим силу п. 3 ч. 1 ст. 6 Федерального закона «О саморегулируемых организациях» в связи с принятием Федерального закона «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации» ст. 27 АПК РФ будет дополнена частью 6 (практически полностью воспроизводит ст. 33 АПК РФ «Специальная подведомственность дел арбитражным судам» в действующей редакции)⁸, которая предусматривает категории дел, подведомственные арбитражному суду вне зависимости от того, являются ли участниками правоотношений, из которых возникли спор или требование, юридические лица, индивидуальные предприниматели или иные организации и граждане:

1. о несостоятельности (банкротстве);
2. по спорам, указанным в статье 225.1 АПК РФ;
3. по спорам об отказе в государственной регистрации, уклонении от государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей;
4. по спорам, вытекающим из деятельности депозитариев, связанной с учетом прав на акции и иные ценные бумаги и с осуществлением предусмотренных федеральным законом иных прав и обязанностей;
5. по спорам, вытекающим из деятельности публично-правовых компаний, государственных компаний, государственных корпораций и связанным с их правовым положением, порядком управления ими, их созданием, реорганизацией, ликвидацией, организацией и с полномочиями их органов, ответственностью лиц, входящих в их органы;

⁷ UDRP, Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy — Единая политика разрешения доменных споров, внесудебная процедура и политика разрешения споров, касающихся доменных имён, действующая для некоторых доменных зон верхнего уровня, а именно, для всех общих (gTLD) доменов: .biz, .com, .info, .name, .net, .org и т. д., а также для некоторых национальных (ccTLD) доменов — .hk, .in и других.

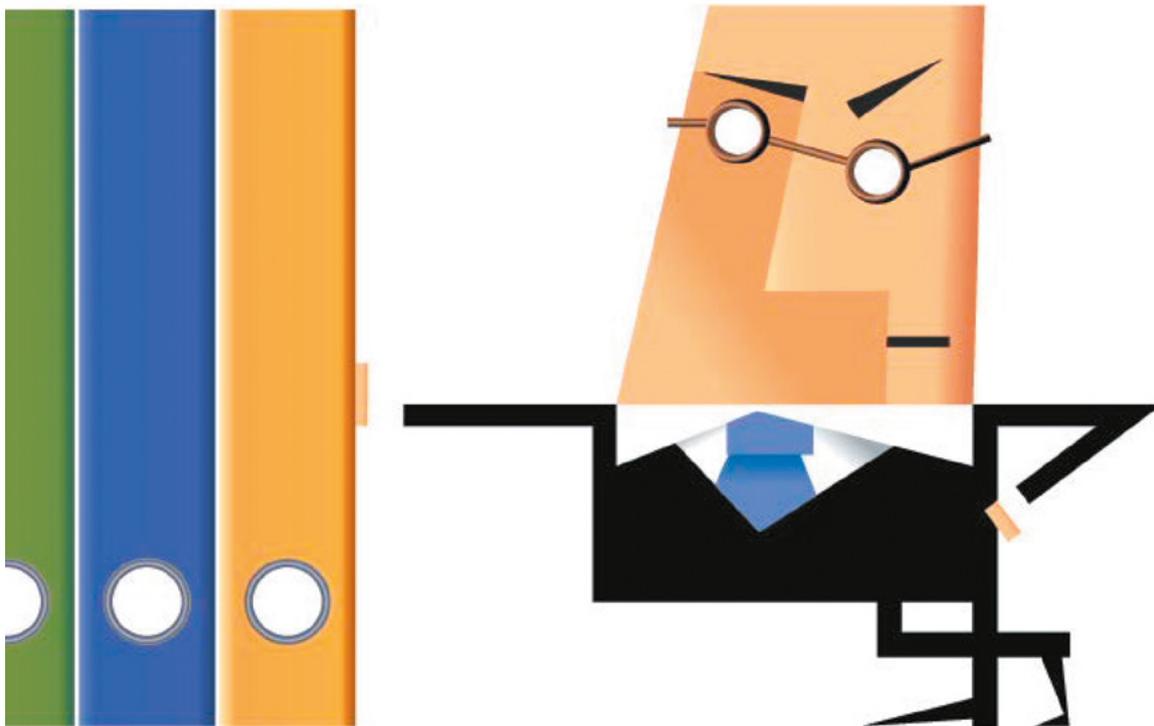
⁸ Редакция действует по состоянию на 12.02.2016.

6. по спорам о защите интеллектуальных прав с участием организаций, осуществляющих коллективное управление авторскими и смежными правами, а также по спорам, отнесенным к подсудности Суда по интеллектуальным правам в соответствии с частью 4 статьи 34 АПК РФ;
7. о защите деловой репутации в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности;
8. другие дела, возникающие при осуществлении предпринимательской и иной экономической деятельности, в случаях, предусмотренных федеральным законом.

К сожалению, исходя из изложенного, пока не предвидится иного варианта, чем подача иска в суд общей юрисдикции. Действительно, у нас вряд ли имеются правовые основания для того, чтобы настаивать на подсудности арбитражному суду в ситуации, когда ответчик не является юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем. Между тем, это не означает, что иск по доменному спору, поданный в арбитражный суд, не будет рассмотрен.

В случае же если суд общей юрисдикции возвратит исковое заявление, то тогда иск может быть подан в арбитражный суд. Однако есть риск прекращения производства по делу в связи с неподведомственностью уже по ходу процесса.

В сложившейся неоднозначной ситуации при подаче искового заявления в какой-либо суд необходимо принимать во внимание риск того, что иск не будет расценен как подведомственный данному суду. Поэтому помимо заявления об обеспечительных мерах всегда имеет смысл подавать отдельным документом обоснование подведомственности спора конкретному суду и перечислять в нем все основания принятия спора к рассмотрению, ссылаясь на актуальную в конкретной ситуации судебную практику.



ПРЕЦЕДЕНТ

Правило о тождественности: новое толкование



Юрий Яхин,
руководитель группы практики
интеллектуальной собственности
и товарных знаков компании «Пепеляев Групп»,
патентный поверенный РФ
E-mail: y.yahin@pgplaw.ru

При сравнении тождественности комбинированного товарного знака с фирменным наименованием не могут учитываться изобразительная часть и неохраняемые элементы первого. Такой вывод содержится в Определении Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ от 28 октября 2015 г. № 300-ЭС15-8916 по делу № СИП-670/2014.

ФАБУЛА ДЕЛА

ООО «Дельта» (далее – Общество) обратилось в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) для признания недействительной регистрации комбинированного товарного знака, содержащего словесный и графический элементы, причем словесный элемент представляет собой обозначение «Дельта-Нефть» и содержит охраняемое слово «Дельта» и неохраняемое слово «Нефть».

Требования были заявлены на основании п. 3 ст. 7 Закона РФ от 23 сентября 1992 г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров»¹ (далее – Закон), который запрещал регистрацию в качестве товарных знаков обозначений, «тождественных охраняемому в Российской Федерации фирменному наименованию (его части) в отношении однородных товаров». Хотя Закон утратил силу, в силу разъяснений, данных в п. 2.3 Постановления Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 26 марта 2009 г. № 29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» «суды определяют основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров, исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, заявки на наименование места происхождения товаров».

Таким образом, Общество потребовало признания регистрации недействительной, поскольку его исключительное право на фирменное наименование возникло ранее права на товарный знак.

Роспатент отказал в удовлетворении требований, указав, что «законодательством, действовавшим на дату приоритета оспариваемого товарного знака (27 марта 2003 г.), не допускалась регистрация обозначений тождественных фирменному наименованию (его части). В рассматриваемом случае оспариваемый товарный знак является комбинированным, в его состав входят два словесных элемента «Дельта-Нефть», и, несмотря на то что словесный элемент «Нефть» не является объектом самостоятельной охраны, его присутствие в товарном знаке привносит в него дополнительную различительную способность».²

Следовательно, Роспатент признал соответствующие обозначения нетождественными, не пояснив, однако, свою позицию и не приведя в обоснование какие-либо нормы.

Общество обжаловало решение Роспатента в Суд по интеллектуальным правам.

¹ Утратил силу 1 января 2008 г., однако оценка действительности или недействительности проводится на дату приоритета товарного знака, когда указанный Закон продолжал свое действие.

² См.: решение Роспатента от 16 апреля 2014 г. по заявке № 2003706529.

РЕШЕНИЯ СУДОВ

Суд по интеллектуальным правам (далее – СИП, Суд) удовлетворил требования Общества. Как указал при этом Суд, «выводы Роспатента о том, что противопоставленные словесные обозначения «Дельта» и «Дельта-Нефть» не являются в целом сходными за счет наличия дополнительных словесных элементов, поскольку, несмотря на то что словесный элемент «Нефть» не является объектом самостоятельной охраны, а его присутствие в товарном знаке привносит в него дополнительную различительную способность, носят предположительный и ничем не подтвержденный характер». Кроме того, в решении «отсутствуют выводы относительно того, по каким причинам из анализа сравниваемых товарных знаков фактически был исключен как доминирующий сильный словесный элемент «Дельта», являющийся определяемым словом в означенных словосочетаниях, так и словосочетания в целом, а внимание смещено на слабый словесный элемент, присутствующий в сравниваемом товарном знаке».³

Таким образом, СИП, по-видимому, исходил из оценки не тождественности, а сходства обозначений, так как из решения Роспатента было не вполне ясно, почему необходимо оценивать только тождество обозначений.

Правообладатель оспорил это решение в кассационную инстанцию – Президиум СИП. Тот в свою очередь все факты и нормы оценил в совокупности и в соответствии с материалами дела. Так, Президиум СИП указал, что прекращение правовой охраны товарного знака⁴ по основаниям п. 3 ст. 7 Закона допустимо только при совокупности трех условий: обладание исключительным правом на средство индивидуализации с более ранним приоритетом, чем оспариваемый товарный знак; средство индивидуализации (фирменное наименование,

товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) должно быть тождественным оспариваемому товарному знаку; средство индивидуализации должно быть зарегистрировано в отношении однородных товаров или услуг, для которых предоставлена правовая охрана спорному товарному знаку. При этом, как отмечается в судебном акте кассационной инстанции, «законодатель определил, что учету подлежало лишь тождество конкурирующих средств индивидуализации, а не сходство их до степени смешения, как посчитал суд первой инстанции».⁵

Аналогичную позицию высказали и специалисты, которым Суд направил запрос о толковании указанной нормы, – кандидат юридических наук Е.А. Павлова и доктор юридических наук, руководитель практики интеллектуальной собственности и товарных знаков ООО «Пепеляев Групп» В.В. Орлова.

Президиум СИП также сослался на Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания⁶ (далее – Правила), в соответствии с п. 14.4.2 которых обозначение «считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах».⁷ Таким образом, решение суда первой инстанции было отменено, в удовлетворении требований Общества отказано. Общество оспорило Постановление Президиума СИП в Верховный Суд РФ. Комментируемым Определением Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ (далее – СКЭС) жалоба Общества удовлетворена, постановление Президиума СИП отменено, оставлено в силе решение суда первой инстанции.

КОММЕНТАРИЙ

В Определении СКЭС указано, что Закон не делает различий между отдельными видами товарных знаков (словесными, изобразительными или комбинированными), поэтому основания для отказа в регистрации должны применяться к товарным знакам всех видов с учетом особенностей конкретного вида. При сравнении тождественности

комбинированного товарного знака с фирменным наименованием не может учитываться изобразительная часть первого, поскольку фирменное наименование всегда является только словесным. Как далее отмечает СКЭС, суд первой инстанции установил, что охраняемый словесный элемент «Дельта» оспариваемого товарного

³ См.: решение СИП от 29 октября 2014 г. по делу № СИП-670/2014.

⁴ На самом деле речь идет не о прекращении правовой охраны, а о признании недействительным ее предоставления в соответствии со ст. 28 Закона. Вместе с тем, по-видимому, это техническая небрежность, поскольку анализ явно направлен именно на оценку действительности предоставления охраны и ст. 28 Закона также упоминается в тексте Постановления Президиума СИП.

⁵ См.: Постановление Президиума СИП от 20 апреля 2015 г. по делу № СИП-670/2015.

⁶ Утв. приказом Роспатента от 5 марта 2003 г. № 32, в настоящее время утратили силу.

⁷ Необходимо отметить, что Правила указывают в числе элементов и графические в комбинированных товарных знаках (п. 2.2), и неохраняемые (п. 2.3.2.4). В силу ст. 6 Закона неохраняемые элементы могут быть включены в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

знака тождественен части фирменного наименования общества «Дельта» в силу фонетического вхождения названного словесного элемента в отличительную часть фирменного наименования. И далее: «Графические элементы товарного знака также подлежат исключению из сравнения, поскольку фирменное наименование всегда состоит только из словесных элементов».

Следовательно, СКЭС:

- признала возможным не следовать правилу о тождественности как совпадении всех элементов, закрепленному в Правилах;
- истолковала термин «тождественность» таким образом, что при сравнении комбинированного товарного знака и обозначения, которое не может включать в себя никакие элементы, кроме словесных (например, фирменного наименования), не подлежат учету как графические, так и прочие неохранные элементы товарного знака.

Таким образом, изменяется практика применения указанной нормы, а также понимание тождественности и сходства до степени смешения различных обозначений, поскольку указанное сходство согласно Правилам оценивается следующим образом: при *определении сходства* комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в п. 14.4.2.2, 14.4.2.3 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого *тождественным* или *сходным* элементом в заявленном обозначении» (п. 14.4.2.4). Указанное положение разъясняется в Методических рекомендациях по проверке заявленных обозначений

на тождество и сходство:⁸ если при сравнении *словесного элемента* комбинированного обозначения будет установлена *его тождественность* или сходство до степени смешения *со словесным товарным знаком*,⁹ то комбинированное обозначение *может быть* признано *сходным до степени смешения* с этим товарным знаком» (п. 6.3.2). Возможность признания их тождественными в документе не рассматривается в силу определения тождественности как совпадения всех элементов.

Нужно отметить, что и в Правилах, и в Методических рекомендациях этот подход прослеживается повсеместно, поэтому с момента принятия комментируемого Определения правомерность их применения в какой-либо части становится под сомнение, несмотря на то, что СКЭС ссылается на некоторые положения этих документов как на основания для своих выводов. Тот же вывод можно сделать и в отношении последующих подзаконных актов, которые рассматривают тождество как совпадение всех элементов обозначений, а не отдельных из них.

Остается неясно, в каком случае товарный знак правообладателя и фирменное наименование Общества были бы признаны сходными до степени смешения, если прежде существовавшие подходы и к тождеству, и к сходству признаны СКЭС недействительными.

Надзорная жалоба правообладателя по делу оставлена без удовлетворения.

⁸ Утв. приказом Роспатента от 31 декабря 2009 г. № 197.

⁹ Поскольку Роспатент при экспертизе не проводит сравнения с фирменными наименованиями, здесь указаны только товарные знаки. Для осуществления названного сравнения правило то же.

О нюансах квалификации предложения к продаже товаров, маркированных товарным знаком, в качестве нарушения антимонопольного законодательства



Анастасия Фокина,

старший юрист практики интеллектуальной собственности и товарных знаков компании «Пепеляев Групп»
E-mail: a.fokina@pgplaw.ru

Судебная коллегия по экономическим спорам ВС РФ указала, что из смысла нормы п. 4 ч. 1 ст. 14 Закона о защите конкуренции следует, что не только продажа и обмен товара, но любое иное введение в гражданский оборот товара с незаконным использованием результатов интеллектуальной деятельности является недобросовестной конкуренцией (Определение от 9 декабря 2015 г. по делу № 304-КГ15-8874).

ФАБУЛА ДЕЛА

Комиссия УФАС по Томской области (далее – Томское УФАС, антимонопольный орган) установила факт размещения на сайте www.rele.tomsk.ru, владельцем которого является ООО «Легион» (далее – Общество), в разделе «Продукция» информации о товарах с использованием обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком по свидетельству № 381308, правообладателем которого выступает ООО «СибСпецПроект».¹

Антимонопольный орган вынес решение о наличии в действиях Общества признаков недобросовестной конкуренции, указанных в п. 9 ст. 4 Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции), выразившихся в незаконном использовании товарного

знака, принадлежащего ООО «СибСпецПроект», при введении в гражданский оборот реализуемых товаров на сайте www.rele.tomsk.ru.

Общество обратилось в Арбитражный суд Томской области с заявлением к антимонопольному органу о признании незаконным и отмене решения в части признания в действиях Общества нарушения п. 4 ч. 1 ст. 14 Закона о защите конкуренции (ред. от 13 июля 2015 г.): «Не допускается недобросовестная конкуренция, в том числе продажа, обмен или иное введение в оборот товара, если при этом незаконно использовались результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ, услуг».²

¹ На сайте были размещены фотографии предлагаемых к продаже электротехнических приборов с нанесенным на них товарным знаком.

² В новой редакции Закона о защите конкуренции (Федеральный закон от 5 октября 2015 г. № 275-ФЗ) эта норма сохранена в несколько измененном виде в ст. 14.5: «Не допускается недобросовестная конкуренция путем совершения хозяйствующим субъектом действий по продаже, обмену или иному введению в оборот товара, если при этом незаконно использовались результаты интеллектуальной деятельности, за исключением средств индивидуализации, принадлежащих хозяйствующему субъекту-конкуренту».

РЕШЕНИЯ СУДОВ

Суд первой инстанции отказал в признании незаконным и отмене решения, указав, что Общество и ООО «СибСпецПроект» являются конкурентами, так как их рынки и виды деятельности совпадают, а следовательно, при использовании Обществом товарного знака ООО «СибСпецПроект» в отсутствие согласия последнего потребители могут быть введены в заблуждение.

При этом суд счел несостоятельными доводы заявителя о согласии ООО «СибСпецПроект» на использование товарного знака ввиду наличия договора от 2 июня 2008 г. между ООО «СибСпецПроект» и ООО «Дион» об изготовлении продукции и дополнительного соглашения к нему (впоследствии ООО «Дион» реализовало продукцию Обществу), поскольку указанные договор и соглашение не содержат положений о возможности использования товарного знака ООО «СибСпецПроект». Кроме того, на момент проверки срок действия этих документов истек.

Общество не согласилось с принятым решением и обжаловало его. Но суд апелляционной инстанции оставил решение в силе, указав, что, предложение на сайте к продаже электротехнических приборов с товарным знаком ООО «СибСпецПроект» в 2013 г. в отсутствие соответствующего разрешения правообладателя свидетельствует о недобросовестной конкуренции Общества, поскольку оно привлекает покупателей к своему товару с использованием товарного знака ООО «СибСпецПроект», имеющего определенную репутацию.

Общество подало кассационную жалобу, в которой ссылается на то обстоятельство, что суды первой и апелляционной инстанций не применили принцип исчерпания исключительных прав, предусмотренный ст. 1487 ГК РФ, поскольку Общество получило спорный товар от ООО «Дион», которое в свою очередь приобрело его непосредственно от правообладателя спорного товарного знака – ООО «СибСпецПроект».

По мнению Общества, факт наличия на его сайте предложения о продаже товаров с маркировкой ООО «СибСпецПроект» и отсутствия их в фактическом ассортименте Общества не образует состава нарушения, предусмотренного п. 4 ч. 1 ст. 14 Закона о защите конкуренции.

Суд по интеллектуальным правам (далее – СИП) в качестве кассационной инстанции не согласился с выводами судов первой и апелляционной инстанций по ряду причин.

Гипотеза нормы, содержащейся в п. 4 ч. 1 ст. 14 Закона о защите конкуренции, не ограничивается только указанием на незаконное использование результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации. Она также включает перечень юридических фактов, при наличии которых деяние может быть признано недобросовестной конкуренцией в соответствии

с этим пунктом – «продажа, обмен или иное введение в оборот товара». Следовательно, законодателем перечислены конкретные действия, при совершении которых лицо может быть признано допустившим факт недобросовестной конкуренции.

По мнению СИП, продажа, обмен или иное введение в оборот товара являются элементами объективной стороны правонарушения, предусмотренного п. 4 ч. 1 ст. 14 Закона о защите конкуренции, обязанность доказывания которой согласно ч. 5 ст. 200 АПК РФ лежит на антимонопольном органе.

СИП обратил внимание на тот факт, что иные способы использования товарного знака, перечисленные в п. 2 ст. 1484 ГК РФ, не включены законодателем в гипотезу нормы права, содержащейся в п. 4 ч. 1 ст. 14 Закона о защите конкуренции. Анализируемая норма, учитывая административный характер правоотношений, в которых находятся государственный орган и лицо, привлекаемое к ответственности, не может толковаться расширительно. Исходя из этого, нельзя признать обоснованным довод антимонопольного органа о том, что действие положений п. 4 ч. 1 ст. 14 Закона о защите конкуренции распространяется и на предложения о продаже товаров.

Предложение о продаже товаров не может также относиться к иным способам введения их в оборот, так как гражданским оборотом являются действия (акты, сделки и т.д.), в результате которых тот или иной товар переходит от одного лица другому. Соответственно, до первой продажи товар не может считаться введенным в оборот.

Суд кассационной инстанции также отмечает, что довод Общества об исчерпании исключительного права ООО «СибСпецПроект», как и доказательства, представленные в подтверждение этого обстоятельства, не были исследованы судами и не получили надлежащей оценки. Принцип исчерпания прав означает, что правообладатель не может препятствовать использованию знака применительно к тем товарам, которые были введены в гражданский оборот им самим либо с его согласия, т.е. он не может осуществлять свое право дважды в отношении одних и тех же товаров, поставляемых на российский рынок. *Однако СИП особым образом отметил, что товары должны быть теми же самыми и никаким образом не измененными.*

По мнению СИП, суды фактически освободили антимонопольный орган от доказывания обстоятельств, свидетельствующих о том, что на спорных фотографиях изображен не тот товар, который был получен ООО «Дион» от ООО «СибСпецПроект» и впоследствии передан Обществу, и таким образом возложили на инициатора спора обязанность доказывания обратного.

Таким образом, СИП пришел к выводу, что оспариваемое решение противоречит п. 4 ч. 1 ст. 14 Закона о защите конкуренции, поскольку, принимая соответствующее решение, антимонопольный орган неверно квалифицировал действия Общества как нарушение названной нормы.

Однако решение СИП не устроило ООО «СибСпецПроект» и антимонопольный орган, поэтому они обратились с каскационными жалобами в ВС РФ.

Судебная коллегия по экономическим спорам (далее – СКЭС, Судебная коллегия) ВС РФ указала, что из смысла нормы п. 4 ч. 1 ст. 14 Закона о защите конкуренции следует, что не только продажа и обмен товара, но любое иное введение в гражданский оборот товара с незаконным использованием результатов интеллектуальной деятельности является недобросовестной конкуренцией.

Говоря о введении в гражданский оборот, СКЭС обращается к норме подп. 1 п. 2 ст. 1484 ГК РФ. В соответствии с ней *исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем его размещения на товарах, в том числе на этикетках,*

КОММЕНТАРИЙ

Закон о защите конкуренции действительно не содержит специального определения понятия «введение в оборот товара». В связи с этим представляется, что СКЭС имела основания использовать определение, содержащееся в подп. 1 п. 2 ст. 1484 ГК РФ, в соответствии с которым «предложение к продаже» прямо отнесено к разновидности введения товаров в оборот.

Однако полагаем необоснованным считать вводом в оборот предложение к продаже товара, который уже был законно введен в оборот самим правообладателем посредством его продажи.

По нашему мнению, привлекать к ответственности за нарушение прав на товарный знак или за нарушение антимонопольного законодательства справедливо, только если исчерпания прав не произошло

упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации.

По мнению СКЭС, из смысла этой нормы следует, что под иным введением в гражданский оборот понимается не только продажа или обмен, но и производство, предложение к продаже, демонстрация на выставках и ярмарках.

Руководствуясь этими выводами, Судебная коллегия определила:

- Постановление СИП от 16 апреля 2015 г. по делу № А67-4453/2014 отменить;
- решение Арбитражного суда Томской области от 15 октября 2014 г. и Постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 18 декабря 2014 г. по делу № А67-4453/2014 оставить в силе.

или если продавец размещает у себя на сайте фотографии товара, который уже не распространяет. Следовательно, в каждом конкретном случае необходимо анализировать, имело ли место исчерпание прав.

В связи с указанным решением рекомендуем в отсутствие рамочных соглашений с правообладателем товарного знака или с его официальным дистрибьютором практически в режиме реального времени обновлять информацию на сайте в части предложения товаров на нем, с тем чтобы не возникла ситуация, когда товары, маркированные товарным знаком, будут фактически реализованы, а предложение на сайте останется. Для правообладателя товарного знака это может послужить поводом для предъявления претензий.

В ФОКУСЕ ПРЕССЫ

Поисковикам дадут пять дней на удаление пиратских ссылок

После обращения правообладателей поисковая система («Яндекс», Google, Mail и др.) должна будет удалить домен из поисковой выдачи в течение пяти дней. Такое предложение обсуждалось в Минкомсвязи на совещании, посвященном доработке законопроекта по борьбе со ссылками на пиратские сайты в поисковой выдаче, пишут «Известия». Законопроект был разработан Роскомнадзором в сотрудничестве с правообладателями, после чего в середине марта 2016 г. был отправлен в Минкомсвязи, где проходит заключительные согласования перед общественным обсуждением.

На совещании в Минкомсвязи обсуждалась и процедура взаимодействия правообладателей с поисковыми системами. Поисковики должны будут на своем сайте создать специальную форму для обращения. Туда правообладатель сможет отправить номер решения Мосгорсуда, которым сайт или страница сайта была признана нарушающей права авторов. В течение пяти дней поисковик проверяет наличие такого дела и удаляет домен или ссылку из выдачи.

(«Известия», 12.04.2016)

У РСП могут забрать право сбора «налога на болванки»

Функции Российского союза правообладателей (РСП, президент совета Никита Михалков) по сбору 1% от стоимости бытовой электроники за копирование фильмов и музыки их пользователями («налог на болванки») могут передать в ведение ФТС или ФНС. Такое предложение содержится в проекте доклада Уполномоченного по правам предпринимателей Бориса Титова (в его доклад в том числе входят предложения интернет-омбудсмена Дмитрия Мариничева), который в конце апреля будет отправлен Владимиру Путину.

— Если взимание данного сбора перейдет в сферу регулирования фискальных органов, то он будет приравнен к налогу и регулироваться Налоговым кодексом. Придание сбору характера обязательного платежа привело бы как к улучшению конкурентной ситуации на рынке, так и к нормализации процессов компенсаторных выплат правообладателям, — говорит Мариничев.

(«Известия», 07.04.2016)

ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ

В России ставка обсуждаемого сбора сравнительно низкая — 1%, в других странах можно встретить и 5–7%. Зато ассортимент подпадающей под сбор техники у нас чрезвычайно широк — это не только CD- и DVD-болванки, жесткие диски, флешки и другие носители информации, но и компьютеры, видеомagniтофоны, мобильные телефоны, фотоаппараты и т.п. В список попали и устройства, с помощью которых копировать музыку или видео невозможно, — например, магнитолы без функции записи или беспроводные телефоны DECT. Причем 1% нужно платить от «таможенной стоимости единицы оборудования», т.е. от стоимости всего ноутбука или DVD-проигрывателя, а не только жесткого диска или карты памяти в нем. В сентябре 2010 г. сроком на пять лет государственную регистрацию на сбор «налога на болванки» получил РСП, а в 2015 г. продлил еще на 10 лет.

Телекомпании и кинотеатры хотят сэкономить на выплатах авторам музыки

Авторы музыки к фильмам и телепередачам могут остаться без вознаграждения за использование их произведений на ТВ и в кинофильмах, следует из нового законопроекта, подготовленного Медиа-коммуникационным союзом (МКС). Копия документа есть у «Ведомостей». Текст проекта сейчас обсуждается индустрией, подтвердили сотрудники медиакомпаний. По словам одного из них, документ «носит предварительный характер».

Членами МКС являются операторы – «Ростелеком», «Мегафон», «Вымпелком», МТС, «Эр-телеком», «Транстелеком», а также медиакомпания – СТС Media, «Газпром-медиа», «Национальная медиа группа».

(«Ведомости», 05.04.2016)

ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ

Крупнейшие российские интернет-провайдеры и медиахолдинги предлагают реформировать систему управления авторскими и смежными правами, следует из материалов Медиа-коммуникационного союза (МКС), имеющих у «Ведомостей». Суть предложения – перестроить систему управления правами, повысив роль правообладателей, рассказал президент МКС Сергей Петров «Ведомостям». «Мы предлагаем создать систему, состоящую из единого каталога прав, который будет вести специально уполномоченный госорган и который смогут пополнять сами правообладатели, – объяснил он. – Второй элемент системы – это общества по управлению правами, как коммерческие, так и некоммерческие, действующие в интересах и по поручению правообладателей». И коммерческие, и некоммерческие общества получают право на ускоренную защиту внесенных в каталог прав – смогут обратиться в госорган с просьбой заблокировать пиратский сайт, подчеркивает Петров («Ведомости», 21.12.2015).

Защити себя сам: ФАС, СИП, ученые и бизнес обсудили, как защитить интеллектуальную собственность

В ходе конференции Право.ru, посвященной вопросам защиты прав интеллектуальной собственности, на одной площадке встретились представители ФАС, Роспатента, СИП, юридических компаний и бизнеса. Они обсудили вопросы злоупотреблений при защите прав правообладателя, узнали, чем руководствуется суд при назначении размеров компенсации, и выявили сильные и слабые стороны складывающейся судебной практики.

Эффективная защита интеллектуальной собственности невозможна без ответственности за нарушение прав, а в бизнесе основная ответственность – монетарная. Об этом напомнил собравшимся Юрий Яхин, руководитель группы практики интеллектуальной собственности

и товарных знаков компании «Пепеляев групп», поднявший вопросы о компенсации за нарушение исключительных прав в патентной сфере.

На практике самая значительная сумма компенсации, на которую может рассчитывать правообладатель, не превышает 500 000 рублей, хотя ущерб может исчисляться миллионами, указал Яхин. Суд же склонен взыскивать «ближе к нижней границе» допустимой суммы компенсации, отметил он.

(Право.ru, 04.04.2016)

Минэкономразвития не поддержало отмену коллективного управления авторскими правами, предложенную Минкомсвязи

Минэкономразвития дало отрицательный отзыв на законопроект об отмене в России бездоговорного коллективного управления авторскими и смежными правами, следует из документа, опубликованного министерством на сайте Regulation.gov.ru. Этот законопроект был разработан в Минкомсвязи в августе прошлого года. Он полностью

отменяет управление правами авторов и исполнителей без договора с ними. Кроме того, проект обязывает общества по коллективному управлению проходить ежегодный независимый аудит и публиковать отчетность. Также он ограничивает срок занятия руководящих должностей в таких организациях четырьмя годами.

(«Ведомости», 24.03.2016)

Пиратским ресурсам не дадут воспроизводиться

Рабочая группа при Роскомнадзоре подготовила поправки к Закону «Об информации», согласно которым предлагается приравнять так называемые зеркала, копии пиратских сайтов, к уже заблокированным ресурсам. Это должно сопровождаться исключением

сведений о сайтах-зеркала» из выдачи поисковиков, откуда также предлагают удалить информацию о способах обхода блокировки, в противном случае интернет-провайдерам грозит штраф до 100 тыс. рублей.

(«Коммерсантъ», 16.03.2016)

ФАС предлагает разрешить производство лекарств без согласия обладателя патента

«Пока мы строили социализм, люди занимались патентованием и созданием инновационных продуктов, поэтому сегодня эти патенты принадлежат не нам», – объяснял руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев на встрече с РСПП в конце 2015 г. Теперь ФАС готова вернуть завоевания социализма. Российские компании могут получить право использовать разработки и изобретения без согласия обладателя патента – обсуждение таких поправок в Закон о конкуренции и Гражданский кодекс начала ФАС (уведомление опубликовано на портале раскрытия официальной информации).

Распространить антимонопольное регулирование на объекты интеллектуальной собственности ФАС хотела еще в так называемом четвертом пакете поправок в законодательство о конкуренции, который вступил в силу в этом году. После протеста бизнеса ФАС отказалась от этих мер,

но Артемьев предупреждал, что служба может предложить такие поправки в разрабатываемом сейчас пятом пакете. Сегодня речь идет в первую очередь о патентах на лекарства и медицинские изделия, чьи правообладатели часто злоупотребляют своим доминирующим положением и отказываются производить или поставлять лекарства в Россию, говорится в уведомлении о поправках.

Не существует эффективных механизмов решения проблем, которые возникают при отказе поставлять лекарства, пишет ФАС. Хотя международные нормы допускают возможность использовать объект патента без разрешения правообладателя, если это предусмотрено национальным законодательством члена ВТО, сказано в уведомлении.

(«Ведомости», 01.03.2016)

Правительство может скорректировать авторский сбор

Минэкономразвития начало работу по пересмотру перечня техники, с которой собирается так называемый налог на болванки, рассказал RNS замминистра экономического развития Олег Фомичев. Речь идет о сборе с производителей и импортеров техники и носителей в пользу авторов и исполнителей за возможное копирование их произведений (его собирает Российский союз правообладателей Никиты Михалкова). Фомичев уточнил «Ведомостям», что сам перечень техники курирует

Минкультуры. Но Минэкономразвития выслушает пожелания бизнеса по изменению этого списка. Таким образом, Минэкономразвития выполняет поручение премьера Дмитрия Медведева по пересмотру так называемых неналоговых платежей, в число которых входит и авторский сбор, говорит Фомичев. По его словам, было бы логично исключить из перечня ту аппаратуру, которая физически не дает возможности копировать произведения.

(«Ведомости», 15.01.2016)

Современное телевидение: стратегии монетизации и факторы успеха

В пресс-центре РБК прошла конференция «Современное телевидение: стратегии монетизации и факторы успеха». Организатором конференции выступил медиахолдинг РБК, спонсором конференции - юридическая компания «Пепеляев Групп».

В рамках конференции участники совместно с ключевыми экспертами медиа-рынка обсудили основные тренды в развитии современного телевидения, закон об интеллектуальной собственности и цифровое пиратство в рамках появления новых форматов вещания, а также обсудили

вопросы агрегации контента и то, каким будет потребление контента с появлением новых форматов вещания.

Во второй сессии речь шла о практических решениях в области защиты контента и авторских прав в современных условиях. Анастасия Фокина, старший юрист компании «Пепеляев Групп» рассказала об одной из важнейших проблем - защите контента от нелегального использования в Интернете в условиях развития новых средств вещания, таких, например, как OTT-сервисы, а также затронула вопросы законодательства в данной сфере.

(РБК, 15.12.2015)



ПРАКТИКА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ

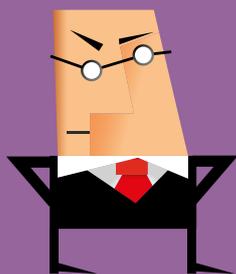
Группа по интеллектуальной собственности компании «Пепеляев Групп» предлагает комплексное правовое сопровождение в процессе управления правами клиентов на объекты интеллектуальной собственности в России. Начиная с государственной регистрации объектов интеллектуальной собственности в соответствующих органах, и далее на каждом этапе использования и защиты объектов интеллектуальной собственности компания «Пепеляев Групп» готова предоставить профессиональные юридические консультации.

Мы оказываем юридическую помощь клиентам в сферах, смежных с интеллектуальной собственностью, включая рекламные кампании и антимонопольные вопросы, а также услуги по досудебному урегулированию споров от имени клиента и по управлению правами на объекты интеллектуальной собственности.

Компания «Пепеляев Групп» предлагает высокоэффективные меры по борьбе с пиратством и успешно защищает права клиентов на объекты интеллектуальной собственности в судах, в Роспатенте, службах альтернативного разрешения споров, антимонопольных органах, а также иных компетентных государственных органах.

УСЛУГИ:

- Разрешение споров в сфере интеллектуальной собственности;
- Инициативы по борьбе с пиратством;
- Юридический консалтинг в сфере интеллектуальной собственности;
- Государственная регистрация объектов интеллектуальной собственности.



Москва

E: info@pgplaw.ru

T: +7 (495) 967 00 07

Санкт-Петербург

E: spb@pgplaw.ru

T: +7 (812) 640 60 10

Красноярск

E: krs@pgplaw.ru

T: +7 (391) 277 73 00

Южно-Сахалинск

E: skh@pgplaw.ru

T: +7 (4242) 32 12 21

Владивосток

E: info@pgplaw.ru

T: +7 (495) 967 00 07

Сеул

E: kor@pgplaw.ru

T: +82 10 6411 57 37

Пекин

E: bj@pgplaw.ru

T: +86 10 8441 8770

Шанхай

E: sh@pgplaw.ru

T: +86 21 535 00 301

Гуанчжоу

E: gz@pgplaw.ru

T: +86 20 2237 1490

www.pgplaw.ru