

**КК & Р**  
TRIAL LAWYERS

КУЛЬКОВ  
КОЛОТИЛОВ  
И ПАРТНЕРЫ

19180, Москва  
4-й Голутвинский переулок  
дом 1/8, строение 5  
Тел.: +7 (495) 258 39 41  
[www.kkplaw.ru](http://www.kkplaw.ru)  
[reception@kkplaw.ru](mailto:reception@kkplaw.ru)



## ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ ЗА НОЯБРЬ 2016 - ЯНВАРЬ 2017

*Февраль, 2017*

Авторы обзора:



**Максим Кульков,**  
Управляющий партнер  
m.kulikov@kkplaw.ru



**Александра Чиликова**  
Юрист  
a.chilikova@kkplaw.ru



**Виктория Манько,**  
Помощник юриста  
v.manko@kkplaw.ru

*Фирма «Кульков, Колотилов и партнеры» представляет обзор наиболее ярких прецедентов в сфере интеллектуальной собственности за ноябрь 2016 – январь 2017.*

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ, ФИРМЕННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ, НМПТ<sup>1</sup>

**На сходство с чужими товарными знаками следует проверять даже описательные и информативные обозначения на выпускаемой продукции**

*(ООО «СИБИРСКОЕ ЗДОРОВЬЕ» против ООО «НАТУРА СИБЕРИКА», Постановление СИП<sup>2</sup> от 22 ноября 2016 года по делу № А40-183877/2015)*



Истец обратился с требованием о запрете использования на продукции ответчика словесного обозначения «Сибирское здоровье», тождественного словесному товарному знаку истца.

Суды первой и апелляционной инстанции пришли к выводу о том, что семантическое значение словосочетания «Сибирское здоровье зубов» обозначает крепкое здоровье. Данное обозначение ответчиком использовалось как краткое и емкое описание свойств своей продукции (зубной пасты). Суды отметили, что данное словосочетание не выполняет индивидуализирующую функцию по отношению к продукции ответчика, а является описательным. Кроме того, ответчик, помимо спорного обозначения, использует на упаковках принадлежащие ему товарные знаки, а значит, угроза смешения между продукцией истца и ответчика отсутствует.

СИП отправил дело на новое рассмотрение, посчитав доводы судов неправомерными. Во-первых, тот факт, что товарный знак «Сибирское здоровье» истца был зарегистрирован, уже означает, что данное обозначение не является описательным и способно выполнять индивидуализирующую функцию. Регистрация ответчиком оспорена не была. Во-вторых, использование иных, даже доминирующих, обозначений на продукции ответчика, не отменяет тот факт, что ответчик использовал обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком истца.

<sup>1</sup> Наименование места происхождения товара

<sup>2</sup> Суд по интеллектуальным правам

## **Словесный и изобразительный товарные знаки могут быть признаны сходными до степени смешения. Для сравнения используется смысловой критерий**

*(ООО «Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп» против Роспатента, Постановление Президиума СИП от 9 декабря 2016 года по делу № СИП-146/2016)*

Общество оспаривало в суде отказ Роспатента в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку третьего лица. По мнению общества, спорный товарный знак (изобр. справа), включающий в качестве доминирующего элемента профиль башкирского народного героя Салавата Юлаева в головном уборе, сходен до степени смешения с принадлежащими обществу словесными товарными знаками (изобр. слева).



**САЛАВАТ  
ЮЛАЕВ**

Президиум СИП установил, что словесные и изобразительные обозначения в принципе могут быть предметом сравнительного анализа. Для оценки сходства до степени смешения изобразительного и словесного товарных знаков может использоваться только смысловой (семантический) критерий сходства.

Однако такие товарные знаки могут признаваться сходными до степени смешения лишь тогда, когда при прочтении словесного обозначения в сознании потребителя возникает стойкая ассоциация с изображением, которая усиливается, если они зарегистрированы для идентичных товаров и (или) услуг. Опасность смешения имеется лишь в том случае, когда слово или словосочетание представляет собой исчерпывающее, очевидное, естественное наименование соответствующего изображения. В данном случае, по мнению СИП, такие условия отсутствуют.

## **Привлечь к ответственности за ввоз контрафактной продукции можно, даже если она не была выпущена в свободное обращение**

*(Plzensky Prasadroj, a.s. против ООО «Интербев», Постановление СИП от 10 ноября 2016 года по делу № А40-233942/2015)*



Правообладатель товарного знака обратился в суд в связи с ввозом контрафактного товара на территорию РФ. Ответчик заявил, что исключительные права истца не нарушены, поскольку выпуск товара в свободное обращение не состоялся (таможенный орган отказал в выпуске).

СИП не принял данный довод. По мнению СИП, завершение ввоза товара в оборот не является обязательным для признания факта нарушения исключительных прав. Ввоз товара, маркированного товарными знаками правообладателя без его согласия, является нарушением исключительных прав независимо от того, был ли выпущен такой товар в свободное обращение на территории РФ или нет.

## **Злоупотребление правом при регистрации фирменного наименования не является основанием для его аннулирования**

*(ООО «Термофор» против ООО «Термофор», Постановление СИП от 21 ноября 2016 года по делу № А45-27193/2015)*

Истец обратился с требованием о запрете использования тождественного фирменного наименования компании, осуществляющей аналогичный вид деятельности. Ответчик обратился с зеркальным встречным требованием.



Фирменное наименование истца было зарегистрировано позже фирменного наименования ответчика. Однако Истец ссылался на то, что истец приступил к фактическому осуществлению деятельности значительно раньше ответчика, к моменту регистрации фирменного наименования ответчиком название компании истца уже получило известность. По мнению истца, ответчик зарегистрировал фирменное наименование с целью недобросовестно воспользоваться репутацией истца, а значит, злоупотребил правом.

СИП, вслед за судами нижестоящих инстанций, отказал истцу и удовлетворил требование ответчика, в связи с более ранней регистрацией фирменного наименования последним. По мнению СИП, истец не может основывать свое требование на ст. 10 ГК (ред. до 11.02.2013), так как последствием злоупотребления правом является только отказ в защите права. Кроме того, истец не доказал, что ответчик действовал исключительно с целью причинения вреда истцу.

**Сам по себе факт незаконного использования товарного знака конкурентом не основание для возмещения репутационного вреда правообладателя. Необходимо также доказать некачественность продукции конкурента и ухудшение показателей правообладателя**

*(ОАО «Газпром нефтехим Салават» против ИП Яненко С.В. и ИП Козловой Р.В., Постановление СИП от 7 декабря 2016 года по делу № А76-29144/2015)*



ОАО «Газпром нефтехим Салават» обратилось с исковыми требованиями к индивидуальным предпринимателям о взыскании компенсации за незаконное использование товарных знаков на автозаправочной станции, а также о возмещении репутационного вреда.

Суды, удовлетворяя требование в части компенсации за незаконное использование товарных знаков, указали, что основание для возмещения репутационного вреда отсутствует. Суды указали, что сам по себе факт использования товарных знаков истца при оказании услуг ответчиками не свидетельствует о совершении действий, умаляющих деловую репутацию истца.

Истец не представил доказательств продажи предпринимателями некачественной продукции, утраты положительного мнения о деловых качествах истца в глазах общественности и делового сообщества, потери клиентов, снижения заказов и нарушения договорных связей.

**Использование товарного знака в доменном имени недостаточно для его защиты от прекращения вследствие неиспользования. Нужны подтверждения введения товаров или услуг под товарным знаком в оборот**

*(Компания Volkswagen AG/Фольксваген АГ против ЗАО «Компания Р-Лайн», Решение СИП от 26 декабря 2016 года по делу № СИП-84/2016)*



Компания обратилась с требованием к правообладателю о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков вследствие их неиспользования. Ответчик ссылаясь на то, что он использует свой товарный знак в составе доменных имен в сети Интернет.

Судебная коллегия отклонила доводы ответчика об использовании им спорных товарных знаков в составе принадлежащих ему доменных имен, поскольку сами по себе данные действия не могут быть квалифицированы как действия по использованию товарных знаков в соответствии с положениями ст. 1486 ГК РФ. При этом другие доказательства, подтверждающие введение в оборот товаров или услуг, маркированных спорными товарными знаками, правообладателем не представлены.

**Использование чужого НМПТ влечет ответственность, несмотря на то что производитель обязан указывать такое обозначение на продукции технических условий (ТУ), ГОСТ и Закона «О защите прав потребителя»**

*(ООО «ТД «Кавминпрод» против Управления антимонопольной службы по Ставропольскому краю, Постановление СИП от 16 января 2017 года по делу № А63-3615/2016)*

Общество занималось продажей минеральной воды «Ессентуки №17». Обозначение «Ессентуки №17» является зарегистрированным наименованием места происхождения товара (НМПТ), правообладателем которого является конкурент Общества. Так как Общество согласия от правообладателя не получало, антимонопольная служба признала действия Общества недобросовестной конкуренцией в связи с незаконным использованием чужого НМПТ. Общество обжаловало решение антимонопольной службы в суд.



Отказывая в требованиях истца, суды отклонили довод истца об обязанности указания наименования места происхождения товара «Ессентуки №17» на своей продукции в силу ТУ 9185-001-74027196-08, ГОСТ Р 51074-2003 и ст. 10 Закона «О защите прав потребителей».

Как указал СИП, ТУ не являются официальным и обязательным документом, поскольку принимаются не уполномоченным органом государственной власти и регламентируют исключительно производственные вопросы по выпуску продукции. В то же время требования ГОСТ и Закон «О защите прав потребителей» должны соблюдаться изготовителями пищевой продукции, в том числе в части указания товарного знака. Однако сами по себе такие требования не дают права использовать чужие средства индивидуализации при маркировке товаров.

## АВТОРСКОЕ ПРАВО

### Регистратора доменного имени можно обязать «закрыть» сайт, однако надо правильно сформулировать требование – «обязать прекратить делегирование»

*(ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» против ООО «ГОЛД ЛАЙН» и ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ», Постановление СИП от 8 декабря 2016 года по делу № А40-52455/2015)*

Истец обратился с требованием о запрете публикации сайтов и взыскании компенсации к Обществу и РЕГ.РУ как информационному посреднику. Истец ссылался на нарушение ответчиками исключительных прав на фирменное наименование и на сайт (как произведение) путем размещения сайтов-двойников с указанием иных номеров телефонов и адресов производителей в сети Интернет.

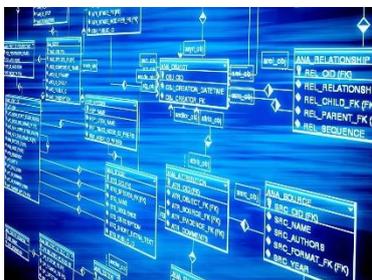


Суд апелляционной инстанции, удовлетворяя требования истца к РЕГ.РУ, указал, что регистратор имел возможность прекратить делегирование доменного имени, а значит и пресечь публикацию сайта-двойника. Так как истец направлял регистратору уведомления о нарушении своих прав, но регистратор не предпринял никаких мер, действия регистратора являются виновными, а требования о запрете публикации и взыскании с него компенсации подлежат удовлетворению.

СИП отменил постановление апелляции и оставил отказное решение первой инстанции в силе. По мнению СИП, понятия делегирования доменного имени и публикации сайта в Интернете не тождественны. Регистратор может прекратить делегирование доменных имен, но не может пресечь публикацию сайта, так как это прерогатива хостера. Поскольку истец заявил требование о запрете публикации сайта, а не прекращении делегирования, то оно подлежит отклонению, поскольку является неисполнимым.

### Чтобы версии программы подлежали охране, следует указывать их при оформлении свидетельств о регистрации программ, а также в лицензионных договорах

*(АО «Информационная компания «Кодекс» против ООО «Центр обслуживания и продаж «Северо-западный» и ООО «ПроЭнергоСофт», Постановление СИП от 9 декабря 2016 года по делу № А56-7695/2016)*



Ответчику была передана лицензия на использование программы для ЭВМ без указания конкретной версии.

Ответчик разместил на своем сайте демонстрационную версию данной программы. Правообладатель обратился к ответчику с иском о нарушении исключительных прав, так как права на использование данной версии программы ответчику не передавались.

Отказывая в иске, СИП указал, что программа для ЭВМ защищается законом именно так, как она указана в свидетельстве о ее регистрации, то есть без указания конкретных версий такой программы. Каждая последующая версия данной программы является не самостоятельным программным продуктом, а модификацией программы для ЭВМ. Следовательно, защите подлежит именно программа для ЭВМ, а не конкретная версия такой программы. Так как права на программу для ЭВМ ответчику были лицензированы, иск является необоснованным.

**Для включения музыкального произведения в состав телепередачи недостаточно уплатить вознаграждение в РАО: необходимо отдельное согласие правообладателя**

*(ООО «Музыкальное право» против ОАО «Первый канал», Постановление СИП от 30 января 2017 года по делу № А40-14248/2016)*



В эфире «Первого канала» в телепрограмме «Голос. 4 сезон» прозвучало музыкальное произведение, исключительные права и смежные права на которое принадлежат истцу. Истец обратился к Первому каналу с требованием о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав.

Суды первой и апелляционной инстанции, отказывая в удовлетворении требований, исходили из того, что программа «Голос» представляет собой телепередачу, поэтому «Первый канал» вправе самостоятельно определять ее содержание. Включение музыкального произведения в состав телепередачи является лишь техническим процессом, без которого невозможно сообщение этого произведения в эфир. Кроме того, ответчик выплатил РАО вознаграждение в связи с сообщением в эфир телепередачи и спорного музыкального произведения.

СИП, отменяя решения нижестоящих судов, указал следующее. Во-первых, суды не устанавливали, обладает ли телепрограмма «Голос» признаками аудиовизуального произведения (АВП), в то время как включение музыкального произведения в АВП является отдельным видом использования, требующим согласия правообладателя. Во-вторых, РАО не правомочно выдавать лицензии на включение произведения в АВП, а значит выплата ему вознаграждения в данном случае значения не имеет.

## КОМПЕНСАЦИЯ

### **Конституционный суд разрешил судам взыскивать с индивидуальных предпринимателей компенсацию ниже минимального предела**

*(Постановление Конституционного Суда (КС) от 13 декабря 2016 года № 28-П/2016 по делу о проверке конституционности ст.ст.1301, 1311, п.4 ст.1515 ГК РФ)*

Конституционный Суд РФ проверил нормы ГК РФ об ответственности за нарушение исключительных прав на произведение или на объект смежных прав, а также за незаконное использование товарного знака. Данные нормы позволяют правообладателю требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков компенсацию в размере от 10 тыс. до 5 млн руб.

В своем Постановлении КС РФ признал неконституционными данные нормы в той мере, в которой они не позволяют суду при определенных обстоятельствах уменьшать сумму компенсации ниже минимального предела. Речь идет о тех случаях, когда одним действием индивидуальный предприниматель нарушает права на несколько результатов интеллектуальной собственности.

Более подробную информацию о Постановлении КС РФ можно увидеть в нашем предыдущем обзоре по ссылке [http://kkplaw.ru/files/alert\\_15.12.pdf](http://kkplaw.ru/files/alert_15.12.pdf)

### **Суд может снизить компенсацию ниже минимального размера, если истец злоупотребляет правом**

*(ООО "Маша и Медведь" против ИП Мищенко А.А., Постановление СИП от 14 ноября 2016 года по делу № А40-151255/2015)*



ИП реализовал набор игрушек «Маша и медведи». ООО "Маша и Медведь" обратилось к предпринимателю с иском о нарушении исключительных прав, при этом потребовало компенсации одновременно и за каждый товарный знак, и за каждое аудиовизуальное произведение (соотв. серии), использованные в товарах, а также за два произведения изобразительного искусства - рисунки "Маша" и "Медведь".

Суд первой инстанции удовлетворил заявленные требования лишь частично, снизив при этом компенсацию ниже установленного минимального размера (10 000 рублей). Суд апелляционной инстанции поддержал данное решение, посчитав действия истца злоупотреблением правом по ст.10 ГК РФ, так как *«предъявление истцом совокупных требований как в отношении линейки товарных знаков, так и в части произведений изобразительного искусства (рисунки), обусловлено лишь их формальным соответствием требованиям законодательства».*

СИП отменил вышеуказанные судебные акты. Однако в части выводов судов о злоупотреблении правом основанием послужило процессуальное нарушение, допущенное судом апелляционной инстанции: суд самостоятельно применил ст. 10 ГК РФ, не дав сторонам возможности высказаться по данному вопросу. Сам по себе подход нижестоящих судов к снижению компенсации СИП незаконным не признал.

**Права авторского контроля и надзора являются неимущественными, поэтому за их нарушение компенсацию взыскивать нельзя**

*(ООО «АртВИНД» против ООО «Меридиан», Постановление СИП от 22 декабря 2016 года по делу № А32-3236/2016)*

Истец обратился с требованием о взыскании компенсации за нарушение авторских прав на произведение архитектуры. По мнению истца, ответчик нарушил его права тем, что не привлек его к осуществлению авторского контроля.



Отказывая в иске, СИП подчеркнул, что право на авторский контроль по своему содержанию не является имущественным правом, имеет своей целью защиту от искажения авторского замысла и целостности произведения при его реализации. Следовательно, за его нарушение не может быть взыскана компенсация.

При этом права на авторский контроль и надзор принадлежат исключительно автору как физическому лицу, следовательно, юридическое лицо не вправе осуществлять авторский контроль и надзор.

По всем вопросам, пожалуйста, обращайтесь к Максиму Кулькову [m.kulkov@kkplaw.ru](mailto:m.kulkov@kkplaw.ru) и Александре Чиликовой [a.chilikova@kkplaw.ru](mailto:a.chilikova@kkplaw.ru).