

КК & Р
TRIAL LAWYERS

КУЛЬКОВ
КОЛОТИЛОВ
И ПАРТНЕРЫ

Москва,
4-й Голутвинский переулок,
дом 1/8, строение 5, 119180
Тел.: +7 (495) 258 39 41
www.kkplaw.ru
reception@kkplaw.ru



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ ЗА ФЕВРАЛЬ 2017 – ИЮЛЬ 2017

Авторы обзора:



Максим Кульков,
Управляющий партнер
m.kulkov@kkplaw.ru



Александра Чиликова
Юрист
a.chilikova@kkplaw.ru



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

Фирма «Кульков, Колотиллов и партнеры» представляет обзор наиболее ярких прецедентов в сфере интеллектуальной собственности за февраль– июль 2017.

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ	3
АВТОРСКОЕ ПРАВО	8
КОМПЕНСАЦИЯ.....	10
ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ	13
ИНОЕ	15
ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА.....	16

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ

У словесных элементов, отсутствующих в словарно-справочных источниках, отсутствие семантического значения презюмируется: надо доказать наличие такого значения в восприятии адресной группой потребителей

(ООО «ГлобалМедФарм» против Роспатента, Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам (СИП) от 10 марта 2017 г. по делу № СИП-430/2016)

СИП поддержал решение Роспатента, которым было отказано в государственной регистрации товарного знака «йодонормин» в связи с его сходством до степени смешения с товарным знаком «йодомарин».



СИП посчитал, что знаки сходны по графическому и фонетическому критериям. В отношении довода о семантическом отличии знаков, которое якобы должно препятствовать их смешению, СИП указал следующее.

Семантическое значение может быть не только у слов, включенных в словари, но и у иных словесных элементов, в отношении которых установлено, что адресной группой потребителей очевидно воспринимается их смысл, в том числе у слов, образованных по правилам словообразования. Вместе с тем в отношении словесных элементов, отсутствующих в словарно-справочных источниках, отсутствие семантического значения презюмируется, а наличие такого значения в восприятии адресной группой потребителей подлежит доказыванию тем лицом, которое на это ссылается.

В спорном случае элементы «йодомарин» и «йодонормин» невозможно сравнить по семантическому критерию, поскольку они отсутствуют в словарях, а восприятие потребителями их семантики не доказывалось.

В законодательстве отсутствуют правила, согласно которым доменное имя и доменное имя со словесным элементом «test» должны принадлежать одному и тому же лицу

(ООО «Мой дом» против ЗАО «Московский телевизионный завод «Рубин», Постановление президиума СИП от 3 марта 2017 г. по делу № СИП-487/2016)

Истец обратился к ответчику с требованием о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.

Общество «Мой дом» настаивало на том, что доменное имя testmoymod.ru, согласно общепринятой практике использования словесного элемента «test» в доменных именах, должно принадлежать одному и тому же лицу.



Президиум СИП, поддерживая вывод суда первой инстанции указал, что Правила регистрации доменных имен в доменах .RU и .РФ, не устанавливают, что определенное доменное имя и то же доменное имя с элементом «test» должны принадлежать одному и тому же лицу.

Доменные имена «moymax» и «testmoymax» представляют собой различные собственные уникальные обозначения.

Обязательство по изменению фирменного наименования возникает при первом изменении учредительных документов

(ФНС против ООО «IS-ТОМСК», Постановление СИП от 24 марта 2017 г. по делу № А67-6038/2016)

Спор касается действия во времени правила о том, что не допускается использование в фирменном наименовании юридического лица одновременно букв русского языка и букв иностранного алфавита без русской транскрипции (п. 3 ст. 1473 ГК РФ).

ФНС обратилась с требованием к обществу о понуждении изменить фирменное наименование юридического лица и привести его в соответствие законодательством. Судами установлено, что используемое обществом «IS-ТОМСК» фирменное наименование не соответствует законодательству, поскольку содержит буквы на иностранном языке без русской транскрипции одновременно с буквами русского алфавита. Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суды исходили из того, что фирменные наименования юридических лиц, не соответствующие законодательству, подлежат приведению в соответствие с этими правилами при первом изменении учредительных документов юридических лиц после вступления в силу данных правил в 4-й части ГК РФ (01.01.2008).



Поскольку из выписки ЕГРЮЛ следует, что после даты создания общество «IS-ТОМСК» не обращалось в регистрирующий орган с заявлением об изменении учредительных документов, то у общества не наступил срок исполнения обязанности по приведению фирменного наименования в соответствии с положениями ГК РФ. Таким образом, понуждение к исполнению обязанности в соответствии с действующим законодательством возможно в случае наличия у лица обязанности, срок исполнения которой наступил.

Название несуществующего продукта питания не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, так как это может вводить в заблуждение потребителей относительно свойств продукта

(ООО «Узловский молочный комбинат» против Роспатента, Решение СИП от 12 мая 2017 г. по делу № СИП-773/2016)

СИП поддержал решение Роспатента, которым было отказано в государственной регистрации товарного знака «МАРГАРИН ТВОРОЖНЫЙ».



Проанализировав словарно-справочные источники, СИП установил, что творог не является компонентом маргарина, а, следовательно, «маргарин творожный» является несуществующим продуктом. Таким образом, заявленное обозначение является ложным указанием на несуществующую характеристику товаров.

Индивидуализация одного товара указанием на вид и свойства другого товара не может быть признана в рассматриваемом случае фантазийной. Такое обозначение, не являясь очевидно неправдоподобным, может вводить потребителя в заблуждение относительно включения в состав одного продукта питания другого продукта питания.

Наличие у истца цели устранения препятствий для осуществления своей деятельности не может являться злоупотреблением правом

(ООО «ОРИМИ» против ООО «ДИ СИ ЭЙЧ КАПИТАЛ», Постановление президиума СИП 5 июня 2017 г. по делу № СИП-669/2016)

Истец обратился в СИП с заявлением к ответчику о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.



Ответчик заявлял о недобросовестности истца, которая, по его мнению, выражалась в том, что истинной целью истца является защита от иска ответчика о взыскании компенсации за нарушение исключительных права. Президиум СИП признал аргумент несостоятельным, указав следующее.

Прекращение правовой охраны в связи с неиспользованием товарного знака не имеет ретроспективного характера. Само по себе наличие у истца цели устранения препятствий для осуществления своей деятельности в виде неиспользуемого ответчиком товарного знака не свидетельствует о наличии признаков злоупотребления правом.

Регистрация товарного знака с использованием словесного обозначения «Красная Армия» не нарушает прав Минобороны России, поскольку указанное обозначение не является официальным названием

(Минобороны России против Роспатента, Постановление президиума СИП от 6 марта 2017 г. № С01-1140/2016)

Минобороны России обратилось в СИП с заявлением о признании незаконным решения Роспатента об отказе в удовлетворении возражения Минобороны России против предоставления правовой охраны товарному знаку. Товарный знак является комбинированным обозначением, содержащим, в том числе словесный элемент «АКАДЕМИЧЕСКИЙ АНСАМБЛЬ ВВ МВД РФ КРАСНОЙ АРМИИ ПОД УПРАВЛЕНИЕМ ГЕНЕРАЛА ЕЛИСЕЕВА».

Президиум СИП, соглашаясь с выводами суда первой инстанции, отказал в удовлетворении требований заявителя. Суды отметили, что каких-либо доказательств того, что официальным наименованием Вооруженных Сил Российской Федерации является Рабоче-Крестьянская Красная Армия в материалы дела не представлено. Кроме того, историческая преемственность между Рабоче-Крестьянской Красной Армией СССР и Вооруженными Силами Российской Федерации не означает, что первая является официальным наименованием последних, так как официальное наименование федеральных органов государственной власти устанавливается посредством указания на него в законодательстве. Однако ссылки на соответствующие нормативные правовые акты не приведены.



Имиджевые потери, на которые ссылается Минобороны России, также не свидетельствуют о возникновении заинтересованности в оспаривании товарного знака, поскольку товарный знак предназначен для индивидуализации товаров и услуг в гражданском обороте, а Минобороны России не является ни производителем (продавцом) товаров, ни исполнителем услуг, что означает отсутствие у него какой-либо репутации (имиджа) среди потребителей товаров и услуг.

Кроме того, ссылка заявителя о столкновении интересов Минобороны России и академического ансамбля МВД России относительно использования спорного товарного знака или сходного с ним при оказании услуг является несостоятельной, поскольку в суд не были представлены доказательства, подтверждающие непосредственное участие министерства в проведении культурных мероприятий.

Словосочетание, указывающее на род деятельности организации, не является охраняемым элементом фирменного наименования

(ООО «Уральский региональный центр экономики и ценообразования в строительстве» против ООО «Региональный центр ценообразования в строительстве по Республике Башкортостан», Постановление СИП от 21 июля 2017 г. по делу № А07-1703/2016)

Истец, полагая, что фирменное наименование ответчика сходно до степени смешения с фирменным наименованием истца, что нарушает его исключительное право на указанное средство индивидуализации, а также, что оба общества осуществляют однородные виды деятельности, обратился в арбитражный суд с требованием о защите исключительного права на фирменное наименование.



Суды всех инстанций, отказывая в удовлетворении требований истца, обратили внимание сторон на следующее. Словесные элементы «региональный центр по ценообразованию в строительстве», хотя и входят в состав фирменного наименования юридических лиц, осуществляющих деятельность в соответствующей сфере, не могут являться охраняемыми элементами фирменного

наименования и не могут придать этому наименованию различительной (индивидуализирующей) способности.

Соответственно, использование таких элементов обществом, зарегистрированным позднее, не может нарушать прав на фирменное наименование общества, зарегистрированного ранее.

Российским компаниям не запрещено включать в товарные знаки названия зарубежных стран

(ООО «ХК "Бизнесинвестгрупп» против Роспатента, Постановление президиума СИП от 22 мая 2017 г. по делу № СИП-680/2016)

Истец обратился с требованием о признании незаконным решения Роспатента об отказе в удовлетворении возражения на решение об отказе в регистрации товарного знака. Роспатент посчитал, что поскольку заявителем по заявке является российское юридическое лицо, то заявленное обозначение «ЗОЛОТО ГРУЗИИ» способно ввести потребителя в заблуждение относительно места производства товаров и места нахождения лица, изготавливающего указанные товары.

Президиум СИП, соглашаясь с решением суда первой инстанции, указал, что российское законодательство не содержит прямого запрета на использование в товарных знаках названий зарубежных стран.

Кроме того, истец привел в качестве аргумента в пользу своей позиции практику регистрации товарных знаков, согласно которой включение географических указаний в виде иных стран в товарные знаки российских правообладателей носит распространенный характер. Президиум воспринял указанные аргументы, при этом отметил, что каждое дело рассматривается отдельно от других дел, однако нормы права должны применяться и толковаться единообразно, одинаковые фактические обстоятельства должны оцениваться одинаково.



АВТОРСКОЕ ПРАВО

Использование в фильме объекта, внешнее оформление которого составляет произведение дизайна и формирует сюжет сцены, может быть признано нарушением исключительного права

(ООО «Издательство «Пан пресс» против ООО «Акцент» и ООО «АН-фильм», Постановление СИП от 15 февраля 2017 г. по делу № А40-233779/2015)

Истец обратился к ответчикам с требованием о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на произведение дизайна. Как следует из материалов дела истцу стало известно о том, что спорное произведение дизайна было использовано ответчиками в аудиовизуальном произведении «Солдаты. Снова в строю». Ссылаясь на то, что указанное произведение дизайна использовано ответчиками без разрешения правообладателя, общество «Издательство «Пан пресс» обратилось в арбитражный суд с иском.



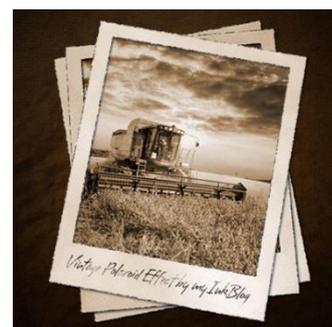
СИП, соглашаясь с выводами судов нижестоящих инстанций, указал следующее. В рассматриваемом случае книга не является использованием реквизита фильма, то есть любой вещи, используемой безотлагательно к содержанию сцены. Исходя из анализа характера и построения сцены фильма, построения диалогов актеров и происходящих действий, при создании данной сцены акцентировалось внимание не на литературном произведении Л.Н. Толстого «Анна Каренина», а на конкретном объекте материального мира - коллекционном издании данного произведения, при создании которого был использован авторский дизайн обложки произведения и иллюстраций к нему. При этом относительно спорной книги суд апелляционной инстанции применил термин «сюжетообразующий объект».

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

Цитированию подлежат не только литературные произведения, но и фотографические

(Варламов И.А. против ООО «Архи.ру», Определение СК по экономическим спорам ВС РФ от 25 апреля 2017 г. № 305-ЭС16-18302)

Истец обратился к ответчику с требованием о взыскании компенсации за незаконное использование фотографий истца на сайте ответчика. СИП, поддерживая выводы апелляционной



инстанции указал, что использование фотографий, полностью выраженных в графической форме, не является цитированием. Цитирование может быть применено только к тексту или высказываниям

Судебная коллегия по экономическим спорам ВС РФ, отменяя решения судов нижестоящих инстанций, указала, что любые произведения науки, литературы и искусства, охраняемые авторскими правами, в том числе фотографические произведения, могут быть свободно использованы без согласия автора и выплаты вознаграждения при наличии определенных условий. При этом, цитирование допускается, если произведение, в том числе фотография, на законных основаниях стало общественно доступным.

Литературное произведение, использованное в песне, является самостоятельным произведением, а авторы стихов и музыки песни не являются соавторами

(ИП Гузаирова Адели Ильгизарович против Тухватуллина Ришата Айратовича, Постановление СИП от 9 июня 2017 г. по делу № А65-7070/2016)

Истец, посчитав, что ответчик, неоднократно исполняя на своих концертах спорное произведение, нарушает исключительные права истца на литературное произведение, переданные ему по договору уступки прав, обратился в арбитражный суд с иском о взыскании компенсации.



Суды, удовлетворяя исковые требования, пришли к выводу, что спорное литературное произведение и музыкальное произведение являются самостоятельными объектами авторских прав. Кроме того, суды отклонили довод ответчика о том, что соавторство на песню является неделимым, поскольку музыка и слова к песне представляют собой совершенно различные по форме произведения (объекты исключительных прав), каждое из которых создается самостоятельным творческим трудом автора и имеет каждое свое самостоятельное юридическое значение.

Также суды отметили, что в связи с тем, что спорное литературное произведение и музыкальное произведение, третьего лица являются не только разными объектами авторских прав, но и созданы в разные периоды времени, авторов нельзя признать соавторами.

КОМПЕНСАЦИЯ

Уменьшение размера компенсации ниже минимума, установленного законом возможно и в отношении юридического лица по заявлению стороны спора

(ООО «ШАТО-АРНО» против ООО «Фирма ВАСТОМ», Определение Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ от 25 апреля 2017 г. № 305-ЭС16-13233)

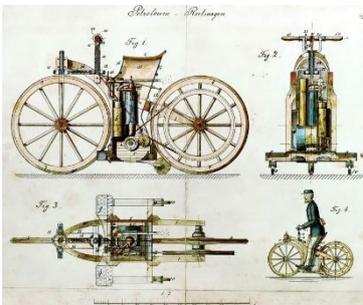
Истец обратился к ответчику (юридическому лицу) с требованием о запрете использования товарного знака и о взыскании компенсации. Постановлением СИП требования истца удовлетворены частично: суд частично снизил размер компенсации.

Судебная коллегия по экономическим спорам ВС РФ отменила решения нижестоящих судов, в связи с тем, что суды не установили какими доказательствами ответчик обосновывал и подтверждал необходимость снижения размера компенсации ниже установленного законом. Среди прочего ВС РФ отметил следующее. Исходя из равенства участников правоотношений, правовая позиция, выраженная в постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 13.12.2016 №28 о том, что с учетом фактических обстоятельств дела размер компенсации может быть определен ниже минимального предела, установленного законом, может применяться не только к индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, но и юридическим лицам.



Размер упущенной выгоды, связанной с незаконным использованием изобретения, не может быть меньше вознаграждения по лицензионному договору, который был бы заключен при обычных условиях

(Токарев П.В., Токарев В.Д. против Косову А.Ф., ОАО «Астон Продукты питания и пищевые ингредиенты», Определение СК по гражданским делам ВС РФ от 28 марта 2017 г. № 41-КГ16-46)



Ответчики незаконно использовали изобретение истцов, в связи с чем последние обратились в суд с требованием о взыскании в солидарном порядке убытков в размере вознаграждения, которое истцы получили бы от ответчиков в случае заключения с истцом лицензионного договора.

Президиум областного суда сослался на то, что размер упущенной выгоды истцов должен быть установлен с разумной степенью достоверности и не может превышать доход, полученный нарушителем в результате незаконного использования изобретения.

Судебная коллегия по гражданским делам ВС РФ, установив, что Президиум областного суда вышел за пределы своих полномочий, указала, среди прочего, следующее. Размер упущенной выгоды, подлежащей взысканию в пользу патентообладателя в связи с незаконным использованием созданного им изобретения, не может быть меньше

вознаграждения по лицензионному договору о передаче права на использование этого изобретения, который был бы заключен сторонами при обычных условиях оборота.

Уменьшение размера компенсации ниже минимума, установленного законом возможно и в случае, если размер компенсации определяется, исходя из двукратного размера стоимости товаров или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака

(ООО «Русмаш» против ИП Гладышева Алексея Григорьевича, Определение СК по экономическим спорам ВС РФ от 11 июля 2017 г. № 308-ЭС17-3088)

Истец обратился с требованием о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака. Суды нижестоящих инстанций частично удовлетворили исковые требования. Снижая размер подлежащей взысканию компенсации суды исходили из принципов разумности, справедливости, а также однократности нарушения ответчиком одного товарного знака истца и учитывали незначительную стоимость товара.



ВС, отправляя дело на новое рассмотрение указал, что правовая позиция, выраженная в постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 13.12.2016 №28 о том, что с учетом фактических обстоятельств дела размер компенсации может быть определен ниже минимального предела, установленного законом, может применяться как к размеру компенсации, определяемому по усмотрению суда, так и в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

При этом суд не вправе снижать размер компенсации ниже минимального предела, установленного законом, по своей инициативе. Сторона, заявившая о необходимости такого снижения, обязана доказать необходимость применения судом такой меры.

Количество просмотров видеоролика и «доли просмотра» телеканала не должны учитываться при расчете компенсации

(ЮСИЭФ Партнерс Лимитед против ООО ЭДИЛ-ИМПОРТ, Постановление СИП от 1 августа 2017 года по делу № А40-147121/15)

Истец обратился к ответчику с иском о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на аудиовизуальные произведения (рекламные видеоролики). Истец рассчитал компенсацию исходя из количества показов всех аудиовизуальных произведений на каждом из телевизионных каналов, с учетом рейтингового коэффициента этих каналов.



При отмене решений нижестоящих инстанций СИП указал, что в нормах действующего законодательства не содержится указаний на необходимость определения размера компенсации с учетом количества повторов (показов) видеороликов на телеканале, нарушающих исключительные права истца. Количество показов каждого видеоролика на телеканале, в том числе с учетом его рейтинга, может быть учтено при определении размера компенсации в пределах максимального размера, определенного положениями пп.1 ст.1301 ГК РФ. Кроме того, ни ГК РФ, ни постановления Пленумов от 26.03.2009 N 5/29 не содержат правила, предписывающего применять при исчислении размера компенсации такого параметра, как «доля просмотра» телеканала.

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

Законодательство не требует нотариально удостоверить перевод возражений на выдачу патента и приложения к нему

(Котченко Руслан Григорьевич против Роспатента, Решение СИП от 10 июля 2017 г. по делу № СИП-636/2016)



Заявитель обратился в СИП с заявлением о признании недействительным решения Роспатента об удовлетворении возражения против выдачи патента на полезную модель и признании этого патента недействительным полностью.

Отказывая в удовлетворении требования истца, суды, в том числе, отметили, что не может быть признан обоснованным довод о том, что поскольку перевод патентного документа на русский язык, использованный Роспатентом при принятии оспариваемого решения, не был удостоверен нотариусом, то такой перевод не мог быть использован Роспатентом при принятии оспариваемого решения. Так, законодательство, регламентирующее порядок рассмотрения возражений против выдачи патентов, не содержит требования о необходимости удостоверения представленного перевода нотариусом. Достаточно приложить перевод на русский язык, подписанный лицом, подавшим возражение или заявление.

Отчуждение исключительных прав на изобретение не влечет процессуальную замену истца, ранее обратившегося в суд за защитой исключительных прав

(ЗАО «Интерлот» против АО «Торговый дом «Столото», Постановление СИП от 10 марта 2017 г. по делу № А40-7077/2014)

Истец обратился в суд с требованием о признании нарушения исключительного права истца на изобретение, о запрете использовать это изобретение. В ходе судебного процесса между ЗАО «Интерлот» и ИП Зибровым А.Н. заключен договор об отчуждении исключительного права на изобретения. Согласно договору все права и обязанности, которыми наделен правообладатель этих изобретений, перешли к предпринимателю, в связи с чем ИП заявил о процессуальном правопреемстве.



Суд первой инстанции удовлетворил заявление. Суды кассационной и апелляционной инстанции не согласились с данным решением и указали следующее. В качестве основания для процессуального правопреемства обществом «Интерлот» указан только договор об отчуждении исключительного права на спорное изобретение. Суды не усмотрели из условий этого договора наличие воли сторон на переход к предпринимателю процессуальных прав и обязанностей истца в настоящем споре, поскольку указанный договор направлен только на переход исключительных прав на изобретения. Как указали суды, поскольку предметом данного договора является

передача исключительного права, являющегося по природе абсолютным, а не обязательственным, такой договор не влечет перемену лиц в обязательстве.

Вместе с тем судом апелляционной инстанции обосновано отмечено, что, являясь новым правообладателем исключительного права на спорное изобретение, предприниматель вправе самостоятельно защищать свои права и охраняемые законом интересы.

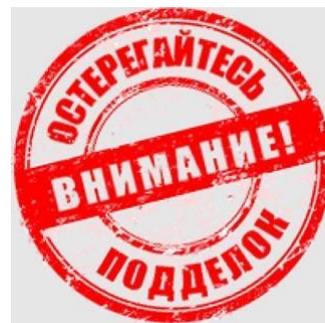
Изъятие контрафактного товара возможно в отсутствие собственника спорного товара, но с участием его представителя или сотрудника (например, продавца товара)

(УВД по г. Сочи против ИП Титовой Александры Николаевны, Постановление СИП от 9 марта 2017 г. по делу № А32-16338/2016)

УВД обратилось в арбитражный суд с заявлением о привлечении ИП Титовой А.Н. к административной ответственности по ч.2 ст.14.10 КоАП за реализацию товара, содержащего незаконное воспроизведение чужого товарного знака. По мнению ИП протокол составлен в отсутствие предпринимателя или его законного представителя без извещения предпринимателя о дате, времени и месте его составления, а также в нарушение ч.4.1 ст.28.2 КоАП РФ не направлен предпринимателю, в связи с чем предприниматель узнал о допущенном правонарушении только из судебной корреспонденции суда первой инстанции.

Суды всех инстанций посчитали процедуру составления протокола не нарушенной, в силу следующего.

КоАП предоставляет лицу, в отношении которого составляется протокол и рассматривается дело об административном правонарушении, определенные гарантии защиты, но не устанавливают его обязанности воспользоваться такими гарантиями или реализовать их лично. Судами установлено, что при осмотре принадлежащих предпринимателю территорий, изъятии спорных товаров и составлении соответствующих протоколов присутствовал продавец, являющийся сотрудником предпринимателя. Таким образом, соответствующие протоколы составлялись в присутствии продавца и двух понятых и были подписаны ими в соответствии с требованиями закона.



ИНОЕ

Отсутствие оснований для привлечения к административной ответственности не свидетельствует о невозможности привлечь к гражданско-правовой ответственности

(ОАО «АВТОВАЗ» против ИП Федоров Р.А., Постановление СИП от 7 апреля 2017 г. № С01-130/2017 по делу N А12-40377/2016)



Общество обратилось к индивидуальному предпринимателю с требованием о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака. Основанием заявления указанного требования стало размещение ответчиком на вывеске магазина товарного знака истца.

Отклоняя доводы ответчика, СИП указал следующее. Обстоятельства использования ответчиком спорного товарного знака на вывеске в отсутствие разрешения правообладателя, были установлены судебными актами по другому делу и приняты во внимание. Тот факт, что в административном деле правообладатель был освобожден от ответственности по ст. 14.10 КоАП, не свидетельствует об отсутствии оснований для привлечения его к гражданско-правовой ответственности.

На требование о запрете использовать товарный знак в доменном имени исковая давность не распространяется

(ОСРАМ ГмбХ/OSRAM GmbH против ИП Андрианова Андрея Владимировича, Постановление СИП от 9 июня 2017 г. по делу № А40-99292/2016)

Истец обратился к ответчику с требованием о пресечении действий по нарушению исключительных прав на товарный знак путем запрета использовать (администрировать) товарный знак истца в доменном имени ответчика. Суд первой инстанции, отказывая в удовлетворении заявленных требований, исходил из того, что истец обратился в суд по истечении срока исковой давности, о применении которого было заявлено ответчиком.



Суды апелляционной и кассационной инстанции, не согласились с решением суда первой инстанции. По мнению судов, иск направлен на пресечение длящегося правонарушения, связанного с ежедневным администрированием домена, содержащего спорный товарный знак истца. Следовательно, в рамках настоящего дела заявлены требования нематериального характера. В силу прямого указания ГК РФ исковая давность не распространяется на требования о защите личных неимущественных прав и других нематериальных благ, кроме случаев, предусмотренных законом.

ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Постановки спектаклей режиссеров-постановщиков являются объектами смежных прав и подлежат правовой защите согласно ГК РФ

Федеральным законом №43-ФЗ от 28 марта 2017 года были введены поправки в часть Четвертую ГК РФ.

Отныне постановки режиссеров-постановщиков спектакля является объектом смежных прав, если эти постановки выражаются в форме, позволяющей осуществить их повторное публичное исполнение при сохранении узнаваемости конкретной постановки зрителями, а также в форме, допускающей воспроизведение и распространение с помощью технических средств.

Введено понятие публичного исполнения постановки спектакля. Оно отнесено к видам использования исполнения. Закреплено право исполнителя на неприкосновенность исполнения при публичном исполнении постановки.



Исключительное право действует в течение всей жизни исполнителя, но не менее пятидесяти лет, считая с 1 января года, следующего за годом, в котором артистом-исполнителем осуществлено исполнение постановки режиссёра-постановщика спектакля.

Федеральный закон вступит в силу с 1 января 2018 года. При этом, в законе сделана особая оговорка о том, что повторное осуществление публичного исполнения постановки спектакля лицом, осуществившим с согласия режиссера-постановщика первое публичное исполнение этого спектакля до 1 января 2018 года, не является нарушением положения пп.10 п.2 ст.1317 ГК РФ, если договором режиссера-постановщика спектакля с указанным лицом прямо не предусмотрены однократность публичного исполнения постановки или ограничение количества таких исполнений.

Установлен обязательный досудебный порядок по искам о возмещении убытков и выплате компенсации, а также по искам о досрочном прекращении охраны товарного знака

Федеральным законом №147-ФЗ от 1 июля 2017 года были уточнены положения ГК РФ и АПК в отношении досудебного порядка урегулирования спора.

В частности, статья 1252 ГК РФ была дополнена новым пунктом, в соответствии с которым, в случае, если правообладатель и нарушитель исключительного права являются юридическими лицами и (или) индивидуальными предпринимателями и спор подведомствен арбитражному суду, до предъявления иска о возмещении убытков или выплате компенсации обязательно предъявление правообладателем претензии. Иск о возмещении убытков или выплате компенсации может быть предъявлен в случае полного или частичного отказа удовлетворить претензию либо неполучения ответа на

нее в тридцатидневный срок со дня направления претензии, если иной срок не предусмотрен договором.



При этом, не требуется предъявления правообладателем претензии до предъявления им требований о признании исключительного права, о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, об изъятии материального носителя, о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя, а также об изъятии и уничтожении орудий, оборудования или иных средств, используемых или предназначенных для совершения нарушения исключительных прав.

До предъявления требования о досрочном прекращении охраны товарного знака заинтересованное лицо обязано направить правообладателю предложение обратиться в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности с заявлением об отказе от права на товарный знак либо заключить с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован.

Роспатент прекратил направление владельцам международных регистраций (их представителям) решений и прилагаемых к ним заключений

С 1 июля 2017 г. Роспатент прекратил направление владельцам международных регистраций (их представителям) решений Роспатента и прилагаемых к ним заключений, содержащих обоснование принятых по международной регистрации решений с учётом доводов заявителя, представленных в ответ на предварительное решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории РФ знаку по международной регистрации.



При этом, Роспатент подчеркивает, что прекращение направления решений на русском языке никаким образом не затрагивает прав владельцев международных регистраций на оспаривание принятых Роспатентом решений и защиту своих прав.

(Информация Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 24 июля 2017 г. «О прекращении направления владельцам международных регистраций (их представителям) решений Роспатента и прилагаемых к ним заключений»)