

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
reception@kkplaw.ru



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ.

ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ ЗА ИЮНЬ - ОКТЯБРЬ 2016 г.

Ноябрь, 2016

Авторы обзора:



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 июнь-октябрь 2016 г.:

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ	2
АВТОРСКОЕ ПРАВО	6
ИНТЕРНЕТ	10
ДОГОВОРЫ	12
ПРОЧЕЕ	14

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

Запрещено использовать товарный знак с даты подачи заявки на его регистрацию

(ООО «СТРОВА-Медиа» против ООО «Кубснаб», ПАО «НК» Роснефть», ООО «КНК», АО «Тандер», Постановление СИП от 9 сентября 2016 г. № С01-1124/2014 по делу № А32-30594/2012)

Компания обратилась с иском о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак.



Удовлетворяя требования, суды отклонили довод одного из ответчиков об отсутствии нарушения исключительного права на спорный товарный знак в период времени, предшествующий дате его регистрации. В силу п. 1 ст. 1491 ГК РФ, исключительное право на товарный знак действует с даты подачи заявки на государственную регистрацию товарного

знака. Поэтому использование товарного знака в период с момента подачи заявки на его регистрацию также является нарушением исключительного права на него.

В случае, если в товарном знаке использован топоним, производный от имени известной личности, ассоциации потребителей могут быть связаны одновременно и с таким топонимом, и с личностью. Для регистрации товарного знака потребуется согласие такого лица или его наследника

(ООО «ТРЦ Гагаринский» против Роспатента, Постановление Президиума СИП1 от 31 октября 2016 по делу № СИП-238/2016)

¹ Суд по интеллектуальным правам



Общество обратилось в СИП с заявлением о признании недействительным решения Роспатента, который отказал в предоставлении правовой охраны товарному знаку.



Суд первой инстанции, удовлетворяя требование ТРЦ Гагаринский, посчитал, что согласие

наследников Юрия Гагарина на регистрацию товарного знака не требовалось, так как у значительной части потребителей заявленное обозначение ассоциируется с местоположением и названием ТРЦ «ГАГАРИНСКИЙ», а не только с космонавтом, а значит, вызывает различные ассоциации.

Президиум СИП отменил решение суда, указав, что суд необоснованно принял во внимание только один из возможных вариантов восприятия обозначения потребителями – как указывающего на местоположение и название ТРЦ «ГАГАРИНСКИЙ», и не учел всемирной известности имени Гагарина Юрия Алексеевича. Суд отметил, что в ситуации, когда известность топонима не будет связана с личностью широко известного физического лица, то зарегистрировать обозначение можно.

Рассматривая вопрос о вхождении обозначения в общественное достояние, суд не принял материалы с Интернет-сайтов частных лиц и распечатки из поисковиков, так как не признал их достоверной информацией

(ООО «Зед29» против Роспатента, Решение СИП от 19.10.2016 по делу № СИП-426/2016)

СИП признал недействительным решение Роспатента об отказе в регистрации в качестве товарного знака обозначения «AS SEEN ON TV» в связи с отсутствием у обозначения различительной способности.



Суд указал, что выводы Роспатента о том, что обозначение «AS SEEN ON TV» перешло в общественное достояние на территории США, основаны только на распечатках страниц сети «Интернет», которые не являются достоверными. Недостоверными данными была названа в том числе информация, которая представляет собой поиск по обозначению «AS SEEN ON TV», в ситуации, когда в ней отсутствуют сведения о содержании найденных страниц, а также о дате и источнике их публикации.

Суд подробно описал, при каких обстоятельствах можно использовать материалы из сети Интернет в качестве доказательств по делу. Так, следующая информация может отвечать критериям достоверности: «сведения, находящиеся в публичном доступе открытых реестров (например, получаемые с официального сайта налоговой службы

сведения о юридических лицах); издания и публикации, находящиеся в публичном доступе на сайтах библиотек; диссертационные работы, электронные версии печатных изданий и проч».).

Информация, которая размещена юридическими и физическими лицами по своему усмотрению, не отвечает критерию достоверности, носит предположительный характер или выражает частное мнение какого-либо лица.

Подача наследником иска о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков, вопреки воле умершего без согласования своих действий с иными наследниками, является злоупотреблением правом

(Научный фонд «Антонио Менегетти» (Россия) против Фонд научных и гуманистических исследований «Fondazione di ricerca scientifica ed umanistica Antonio Meneghetti» (Швейцария); Решение СИП от 20 октября 2016 года по делу № СИП-142/2016)



Российский фонд обратился с иском о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков в отношении ряда товаров. Из материалов дела следует, что швейцарский фонд является правообладателем комбинированных товарных знаков со словесными элементами «АМ» и «Antonio Meneghetti» по международным регистрациям № 1041910, 1091980, 831575. Из завещания А. Менегетти

следует, что, посвятив всю свою жизнь развитию онтопсихологии и онтоарта, он создал три фонда в России, Бразилии и Швейцарии.

В этой связи завещатель указал, что его выраженная и настоятельная воля заключается в том, чтобы три вышеуказанных фонда по факту его смерти вступили в права его наследников, в том числе, патенты и товарные знаки. В случае возникновения противоречий между ними будет превалировать решение большинства (2/3). При этом, товарные знаки зарегистрированы на имя швейцарского фонда, учредителем которого являлся А. Менегетти, и при его жизни, с предоставлением им правовой охраны на территории ряда стран, в том числе Российской Федерации.

В настоящем деле суд усмотрел, что фактически имеют место разногласия между двумя фондами – российским и швейцарским – относительно права использования на территории Российской Федерации имени А. Менегетти в товарных знаках, действующих в пределах территории Российской Федерации. Суд пришел к выводу о том, что истцом не представлено доказательств того, что он пытался урегулировать этот конфликт со швейцарским фондом в досудебном порядке и с учетом мнения бразильского фонда. Кроме того, суд усмотрел, что в данном случае обращение российского фонда с рассматриваемым иском является злоупотреблением правом, поскольку российский фонд действовал вопреки воле умершего без согласования своих действий с иными наследниками А. Менегетти.

Наличие прав на аналогичный товарный знак не защищает от требований о незаконном использовании фирменного наименования

(ООО «Баланс» против ООО «Группа компаний Баланс», Постановление СИП от 30 августа 2016 г. № С01-720/2016 по делу № А08-7737/2015)

Общество «Баланс» обратилось с иском к обществу «ГК Баланс» о прекращении незаконного использования сходного до степени смешения фирменного наименования в отношении аналогичной деятельности, внесении изменений в учредительные документы, а также о запрете ответчику использовать доменные имена belbalans.ru, balans31.ru, баланс31.рф

Отказывая в удовлетворении исковых требований, суды первой и апелляционной инстанции исходили из того, что ответчик использует в своем фирменном наименовании свой товарный знак «Баланс». СИП, отменяя указанные судебные акты, указал, что заявленные требования о защите фирменного наименования подлежат удовлетворению, если (1) спорные фирменные наименования сходны до степени смешения, (2) лица осуществляют аналогичные виды деятельности, (3) защищаемое фирменное наименование было зарегистрировано раньше. Иные условия или исключения закон не содержит. Поэтому наличие у ответчика прав на аналогичный товарный знак не влияет на заявленное требование, при условии, что защищаемое фирменное наименование истца не было оспорено в установленном порядке.



Обозначение, образованное путем видоизменения общепринятого термина, не обладает различительной способностью, если такое видоизменение не меняет его восприятие

(ООО «Цереус» против ФИПС, Решение СИП от 6 сентября 2016 г. по делу N СИП-347/2016)

Общество "Цереус" обратилось с заявлением о признании незаконным решения Роспатента о регистрации товарного знака. Заявитель указывал, что обозначение "ЧАЙХОНА" является сходным до степени смешения с общепринятым термином "чайхана", который обозначает среднеазиатскую чаевую.



Роспатент отказал в удовлетворении требований, так как, по его мнению, правообладатель доказал факт длительного использования обозначения "ЧАЙХОНА N 1" для индивидуализации сети ресторанов как в период до даты приоритета оспариваемого товарного знака, так и до подачи возражения.

СИП не согласился с Роспатентом и признал указанное решение недействительным. По мнению СИП, слово «ЧАЙХАНА» является названием предприятия общественного питания, тогда как изменение буквы «А» при написании этого слова на букву «О» не влияет на его

семантику (значение), то есть не изменило восприятие этого обозначения как видового названия предприятия общественного питания на иное обозначение.

Суд также установил, что обозначение «ЧАЙХОНА №1» не обладает приобретенной различительной способностью, поскольку использовалось до приоритета оспариваемого товарного знака одновременно различными юридическим лицами при оказании однородных услуг тем. Соответственно, выводы Роспатента о том, что спорное обозначение приобрело дополнительную различительную способность к моменту подачи возражения, подлежит отклонению ввиду их несостоятельности.

Кроме того, СИП учел, что правообладатель не доказал, что он использовал обозначение «ЧАЙХОНА №1» в том самом виде, как зарегистрирован оспариваемый товарный знак, до даты его приоритета.

АВТОРСКОЕ ПРАВО

Незаконное использование каждой серии мультсериала может признаваться самостоятельным нарушением исключительных прав

(ООО «Маша и Медведь» против ООО «М-Продукт», Постановление СИП от 4 июля 2016 г. по делу N А45-12947/2015)

Общество "Маша и Медведь" обратилось к обществу "М-Продукт" о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав. В торговой точке общества "М-Продукт" предлагался к продаже и был реализован блокнот, содержащий изображения персонажей "Маша" и "Медведь", а также воспроизведение эпизодов из нескольких серий.

Удовлетворяя заявленные требования, суд первой инстанции признал использование каждой серии мультсериала самостоятельным нарушением и взыскал по 10 000 руб. за каждое нарушение.

Ответчик оспаривал решение суда, настаивая на том, что незаконное использование нескольких серий мультсериала образует одно нарушение исключительного права на сериал в целом. СИП с этими доводами не согласился и подтвердил выводы нижестоящих инстанций. При этом СИП учел, что названные серии имеют различные индивидуальные сценарии, созданы различными коллективами авторов, и на каждую произведение выдано отдельное прокатное удостоверение, названные произведения различны по визуальному ряду и могут использоваться как самостоятельные произведения.



Хранение программного обеспечения в памяти компьютера также является способом неправомерного использования объекта авторского права. Бремя доказывания правомерного

приобретения и использования программного обеспечения лежит на лице, владеющем материальным носителем со спорным ПО

(Корпорация «Майкрософт» (США) против ООО «Элен-Трек», Определение ВС РФ № 308-ЭС14-1400 от 8 июня 2016 года по делу А20-2391/2013)

Предметом иска «Майкрософт» стало использование ответчиком несертифицированной операционной системы с несоответствующими ключами активации.



Отказывая в удовлетворении исковых требований, суды трех инстанций отметили, что на изъятых системных блоках не было обнаружено ни одного файла, подтверждающего использование компьютеров в текущей хозяйственной деятельности общества, что фактически свидетельствует не об использовании, а о хранении ПО в памяти компьютера, не нарушающем права истца. При этом, доказательств неправомерного использования спорного ПО истец не представил.

Судебная коллегия по экономическим спорам ВС РФ не согласилась с выводами нижестоящих судов. Так, коллегия указала, что, во-первых, хранение ПО в памяти компьютера само по себе является способом использования программы для ЭВМ. Во-вторых, оставление бремени доказывания на истце необоснованно и неразумно: поскольку именно владелец материальных носителей совершает активные действия по приобретению и использованию ПО, то неправомерность действий такого владельца презюмируется до тех пор, пока им не будет доказано обратное.

Обязанность импортера по уплате аккредитованной организации вознаграждения авторам и исполнителям возникает только после получения разрешения на выпуск товаров

(ООО «Панасоник Рус» против Российского Союза Правообладателей, Определение ВС РФ № 305-ЭС16-1058 от 24 июня 2016 г. по делу № А40-184269/14)



Российский Союз Правообладателей (далее – РСП) обратился с иском к ООО «Панасоник Рус» в связи с неуплатой компанией «налога на болванки»² за ввоз фотоаппаратов, диктофонов и видеокамер на территорию РФ.

² Импортеры оборудования и материальных носителей, используемых для свободного воспроизведения фонограмм и аудиовизуальных произведений, и по смыслу п. 1 ст. 1245 ГК РФ несут

Три инстанции удовлетворили требования РСП в полном объеме. Однако Судебная Коллегия по экономическим спорам ВС РФ изменила судебные акты в части взыскания вознаграждения за товары, не допущенные таможенными органами для внутреннего выпуска. В обоснование Коллегия указала, что под выпуском товаров стоит понимать не формальное помещение товаров под таможенную процедуру, вне зависимости от ее исхода, но и ее завершение путем разрешения таможенного органа на внутренний выпуск. Таким образом, обязанность импортера представить в аккредитованную организацию письменное сообщение возникает не с момента декларирования, но после разрешения таможенного органа на выпуск товаров.

В рамках данного дела также рассматривался вопрос о том, являются ли спорные фотоаппараты, диктофоны, видеокамеры «профессиональным оборудованием» по смыслу Постановления Правительства РФ от 14.10.2010 № 829 «О вознаграждении за свободное воспроизведение фонограмм и аудиовизуальных произведений в личных целях», которое не облагается «налогом на болванки». Суды дали отрицательный ответ, указав, что ответчик не доказал, что в силу конструктивных особенностей данное оборудование невозможно использовать для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, а о назначении технической экспертизы ответчик не ходатайствовал.

Оборудование является профессиональным, когда оно в силу своих конструктивных особенностей либо потребительских свойств не используется для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с предпринимательством

(Российский Союз Правообладателей против ООО «Делл»; Постановление СИП 5 октября 2016 года по делу № А40-97879/2015)

СИП отменил решение суда первой инстанции, в котором тот признал спорное оборудование, ввезенное обществом Делл, профессиональным и отказал РСП во взыскании сбора.

СИП вслед за апелляционной инстанцией пришел к противоположному выводу, что импортируемое обществом «Делл» оборудование может быть использовано для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. СИП исходил из того, что для разрешения спора необходимо установить не то, что какое-либо оборудование отнесено его производителем к профессиональному, а то, что такое оборудование в силу своих конструктивных особенностей либо потребительских свойств не используется для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. При этом судебная коллегия отметила, что таким критериями не могут выступать «избыточная для домашнего использования мощность», «шум систем вентиляции»,



обязанность по уплате средств для выплаты компенсационного вознаграждения авторам и исполнителям.

«избыточная для личного использования производительность» без придания «мощности», «шуму», «производительности» количественных характеристик и их сравнения с допустимыми значениями (например, для уровня шума – с допустимым уровнем шума в жилых помещениях).

«Цитирование» изображений невозможно. Для использования изображений в любой передаче не учебного характера нужно согласие правообладателя

(ООО «Айньюс» против ЗАО «Телекомпания НТВ» и ООО «ППК», Постановление СИП от 1 августа 2016 г. по делу N А40-122618/2015)

Обществом "ППК" была подготовлена, а телекомпанией НТВ распространена телепрограмма "Новые русские сенсации", темой которой являлось освещение совместного отдыха Аллы Пугачевой, Максима Галкина и их детей в Израиле. В телепрограмме использовались фотографии и видеоролики, исключительные права на которые принадлежат редакции ООО «Айньюс». Данные обстоятельства послужили основанием для обращения общества "Айньюс" с исковым заявлением.

Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что использование спорных произведений осуществлялось ответчиками на условиях цитирования в информационных целях.



Суд апелляционной инстанции и СИП не согласились с выводами суда первой инстанции и указали на необходимость разграничения понятий цитирования и иллюстрирования. *«Цитирование - это дословное повторение какой-либо части именно авторского текста, а не иной графической формы (фото-видеоизображения). При этом иллюстрирование - это дополнительный материал, усиливающий восприятие читателя, однако его отсутствие не*

сказывается в целом на информационной составляющей произведения, в то время как цитата является его неотъемлемой частью, то есть не может быть изъята из такого произведения без значительного причинения ему ущерба и искажения смысла».

Так как осуществленное иллюстрирование не осуществлялось в учебных целях (по смыслу пп. 2 п. 1 ст. 1274 ГК РФ), суд признал, что использование произведений без согласия автора являлось неправомерным.

Примечание:

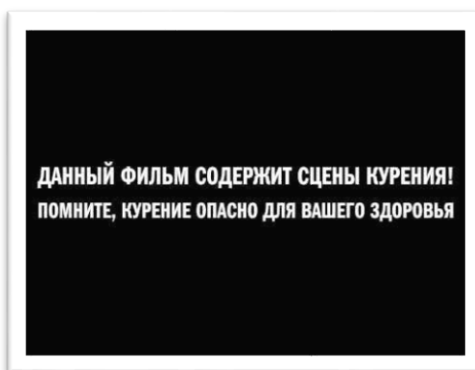
Аналогичный вывод был сделан АСГМ по делу *ИП Варламов против ФГУП «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания», Арбитражный суд города Москвы от 6 сентября 2016 г. по делу № А40-142309/2015.* В этом деле речь шла об использовании фотографий в новостном издании.

Согласие автора на размещение заставки о вреде курения в начале фильма не требуется

(ООО «Студия+» против ООО «Медиахолдинг»; Постановление СИП от 20 июля 2016 г. по делу N А27-21723/2015)

Киностудия обратилась в арбитражный суд с требованием к телеканалу об обязанности прекратить действия, нарушающие права автора на неприкосновенность произведения и не допущения впредь действий, выраженных в снабжении произведений, предоставляемых по лицензионным договорам, предисловием и комментариями о вреде табакокурения и любой иной социальной рекламой.

По мнению Истца, ответчик незаконно снабдил указанные произведения предисловием (заставка с надписью "курение вредит вашему здоровью") без согласия автора - общества "Студия+", что, по его мнению, противоречит положениям статьи 1266 ГК РФ.



СИП отказывая в удовлетворении требования, подчеркнул, что использование социальной рекламы о вреде потребления табака непосредственно перед началом демонстрации аудиовизуального произведения, является правомерным и такое использование соответствует требованиям Закона об охране здоровья граждан, Закона о рекламе. В этой связи, суд сделал вывод, что такие действия являются законными и не могут составлять нарушение исключительных прав.

ИНТЕРНЕТ

Если генеральный директор общества является администратором сайта, на котором указаны реквизиты общества, иск можно предъявить к обществу

(ОАО «ГАЗ» против ООО «Нексткар», Определение ВС РФ № 307-ЭС16-881 от 27 июня 2016 года по делу № А56-62226/2014)

ОАО «ГАЗ» обратилось с иском к ООО «Нексткар» о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки, которое выразилось в неправомерном нанесении спорных товарных знаков на модели автомобилей, предложенные к продаже в интернет-магазине. При этом администратором сайта, на котором располагался интернет-магазин, являлся генеральный директор ответчика.



Тремя инстанциями в удовлетворении исковых требований отказано. Одним из оснований отказа в удовлетворении иска являлось то, что ответчик не являлся администратором сайта. При этом «указание внизу интернет-страницы на наименование общества <...> со значком копирайта свидетельствует лишь об оформлении сайта названным обществом», но не говорит об осуществлении ответчиком действий по администрированию сайта общества.

Отменяя судебные акты, Судебная коллегия ВС РФ указала, что нижестоящие инстанции не учли довод истца о наличии у администратора сайта полномочий генерального директора ответчика, а также его участия в последнем с долей 75 процентов. Помимо прочего, администратор, определяя порядок использования данного сайта, указал на сайте наименование общества «Нексткар», его реквизиты и необходимые контактные сведения, обеспечил возможность взаимодействия покупателей с интернет-магазином, что может свидетельствовать о том, что администратор действовал в гражданском обороте в интересах общества «Нексткар». Данные обстоятельства, наряду с другими, подлежат новому рассмотрению в суде первой инстанции.

Отсутствие исключительного права на дату предполагаемого нарушения - само по себе не является основанием для отказа в удовлетворении требований, поскольку нарушение прав в Интернете чаще всего является длящимся

(ООО «ДеФлок» против ООО «Адекватные технологии», Определение Верховного Суда РФ от 13 сентября 2016 г. N 305-ЭС16-7224)

Истец обратился с иском к ответчику о запрете использовать обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком истца, в доменном имени.

СИП, отказывая в удовлетворении требований, установил, что на момент использования ответчиком спорного произведения истец не являлся обладателем исключительного права на него, что такое право приобретено истцом позднее.



Экономическая Коллегия ВС РФ, отменяя постановление суда кассационной инстанции, установила, что спецификой незаконного использования произведения в Интернете является то, что подобное нарушение чаще всего является длящимся. При этом, отсутствие у истца исключительного права на контент на дату предполагаемого нарушения - само по себе не является основанием для отказа в удовлетворении его требований, направленных на защиту этого права. С учетом того, что ответчик не представил доказательств того, что на момент предъявления иска и в ходе рассмотрения дела он прекратил нарушение исключительного права на контент, ВС РФ установил, что имело место нарушение исключительного права на контент сайта и взыскал компенсацию.

ДОГОВОРЫ

В договоре цессии необходимо конкретизировать уступаемое право получения компенсации за нарушение исключительных прав

(UCF Partners Limited против ООО «ЭДИЛ-ИМПОРТ»; Постановление СИП от 7 октября 2016 года по делу № А40-147121/2015)

Истец обратился с требованием о взыскании с ответчика компенсации за нарушение исключительных прав. В судебном заседании в суде апелляционной инстанции представитель истца заявил ходатайство о замене истца на его процессуального правопреемника – общество «Максиома» на основании договора уступки (требования). Апелляционный суд отказал в удовлетворении ходатайства о процессуальном правопреемстве.



СИП согласился с выводами апелляционного суда о том, что стороны договора уступки не определили его предмет. Поскольку само по себе исключительное право на произведения осталось у истца, а по договору уступки перешло только право получения компенсации за допущенные ранее нарушения исключительного права, то сторонам, которые заключили такой договор уступки, необходимо было конкретизировать предмет договора указанием на конкретные факты либо период нарушения. При этом необязательно конкретизировать сумму передаваемого требования, если размер компенсации определяется по усмотрению суда и его невозможно определить до вынесения судебного акта.

В то же время СИП указал, стороны Договора не лишены права конкретизировать предмет договора уступки, посредством заключения дополнительного соглашения или заключения нового договора и повторно обратиться в суд с заявлением о процессуальном правопреемстве.

При недействительности договора коммерческой концессии пользователь обязан возместить стоимость пользования комплексом исключительных прав

(ИП Петрина З.И. против ООО «Крошка Ру», Постановление СИП от 3 июня 2016 г. N C01-259/2016 по делу N A56-30060/2015)

ИП (пользователь) и Общество (правообладатель) заключили договор коммерческой концессии, по которому Общество передало ИП комплекс исключительных прав, а ИП уплатил Обществу вознаграждение. Однако договор надлежащим образом зарегистрирован не был. В этой связи, считая договор ничтожным, ИП обратился к Обществу с требованием о взыскании оплаченной суммы в качестве неосновательного обогащения. В свою очередь, Общество завил о встречный иск о возврате документов и взыскании доходов, полученных пользователем от использования исключительных прав по договору, в качестве неосновательного обогащения.



Суды, признав договор ничтожным, взыскали с правообладателя всю сумму, перечисленную пользователем. Во встречном иске правообладателя в части взыскания неосновательного обогащения суды отказали, посчитав заявленную сумму недоказанной.

СИП посчитал отказ во встречном иске не обоснованным. По мнению СИП, суды неправильно применили последствия недействительности договора коммерческой концессии. Так, правообладатель должен был вернуть денежные средства, перечисленные ему в связи с заключением этой сделки, а пользователь должен был вернуть все полученное по ней, в т. ч. возместить стоимость пользования документами и материалами, необходимыми для организации и открытия предприятия. СИП отметил, что пользователь уплачивал роялти, начисленные исходя из выручки от использования комплекса указанных прав. Однако суды взыскали с правообладателя всю сумму, перечисленную ему пользователем, не вычтя из нее указанную выручку, и при этом необоснованно возложили на правообладателя бремя доказывания размера исковых требований.

При новом рассмотрении встречный иск Общества был частично удовлетворен.

Указание в договоре на возможность обращения неисключительного лицензиата с иском о взыскании в его пользу компенсации за нарушение исключительных прав

(ЗАО «ОПТХОЛОД» и ООО «Мириталь-Реутов» против ООО «НК Холдинг» и АО «Новокузнецкий Хладокомбинат»; Постановление СИП от 21 октября 2016 года по делу № А40-176412/2015)

Истцы обратились с совместным иском к ответчикам, в том числе, с требованием о взыскании в равных долях по 1 000 000 рублей компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки. Как следует из материалов дела между обществом «ОПТХОЛОД» (лицензиар) и обществом «Мириталь-Реутов» (лицензиат) был заключен лицензионный договор, в соответствии с которым лицензиату была предоставлена неисключительная лицензия на право использования ряда товарных знаков, в том числе и спорных. В

договоре предусмотрено, что если третьи лица нарушат права, предоставленные Лицензиату, то Лицензиат и Лицензиар совместно предъявят им иск. Истцы, полагая, что ответчики своими действиями, выразившимися во введении в гражданский оборот контрафактной, по мнению истцов, продукции, нарушили их исключительные права на спорные товарные знаки, обратились с иском.



СИП согласился с выводом апелляционного суда о доказанности факта нарушения исключительных прав, но не согласился с возможностью удовлетворения требований истов в равных частях между. Суд отметил, что право защищать свои права способами, предусмотренными статьями 1250 и 1252 ГК РФ предоставлено только обладателям исключительной лицензии. То есть, неисключительный лицензиат для защиты своих интересов против третьих лиц вынужден обращаться к обладателю исключительного права за содействием. При этом, указание в договоре на возможность обращения неисключительного лицензиата с иском в суд не свидетельствует о возможности взыскания в его пользу компенсации за нарушение исключительных прав. Таким образом, СИП установил, что общество «Мириталь-Реутов», являясь лицом, которому на основании неисключительной лицензии предоставлены права на спорные товарные знаки, лишено права получения компенсации за незаконное использование спорных товарных знаков в порядке, предусмотренном статьями 1250 и 1252 ГК РФ.

ПРОЧЕЕ

Продавец контрафактной продукции, выплативший компенсацию правообладателю, не вправе предъявлять регрессные требования к ее производителю

(ООО «Техэлектромонтаж» против ООО «Декандер», Постановление СИП от 19 июля 2016 г. № С01-567/2016 по делу N А41-57417/2014)



Продавец возместил правообладателю ущерб за незаконное использование товарных знаков, использованных в реализованных Продавцом товарах. Поле этого Продавец, основываясь на п.1. ст.1081 ГК РФ, обратился к Производителю спорных товаров с регрессным требованием.

СИП установил, что действия Продавца по предложению к продаже продукции, маркированной товарными знаками без согласия их правообладателя, образуют самостоятельное правонарушение, за которое Продавец несет самостоятельную ответственность. При таких обстоятельствах у суда отсутствовали основания для вывода о том, что вред правообладателю был причинен Производителем, а, следовательно, что Продавец имеет право на предъявление регрессного требования к последнему.

Телеканал не является объектом интеллектуальной собственности

(Редакция средства массовой информации «Детский телеканал Мультимания» против ООО "Пентабокс, ООО "Ивантеевские кабельные сети", ООО "Киномания.TB", ООО "Контент Юнион Дистрибьюшн", Постановление СИП от 26 августа 2016 г. по делу N А41-47171/2015)

Редакция "Детский телеканал Мультимания" обратились к ответчикам с требованием о запрете каждому из ответчиков осуществлять создание/издание/распространение/рекламирование телеканала Мультимания или Мультимания ТВ.



Все три инстанции при рассмотрении данного дела подчеркнули, что из искового заявления и приложенных к нему документов следует, что иск подан в защиту исключительного права на телеканал Мультимания.

Вместе с тем, истцами не конкретизировано, какой результат интеллектуальной деятельности или какое средство индивидуализации в рассматриваемом случае подлежит правовой защите. Такой объект интеллектуальной собственности как телеканал российским законодательством не предусмотрен. При этом в материалах дела отсутствуют какие-либо доказательства, на основании которых можно было бы сделать вывод о возникновении у истца исключительных авторских или смежных прав, исключительных прав на средства индивидуализации, охраняемых в соответствии с российским законодательством.

Компенсация за нарушение исключительных прав взыскивается в рублях. При этом, вопрос о валюте, в которой подлежит исполнению решение суда, подлежит разрешению в рамках процедуры исполнения судебного акта арбитражного суда, а не при рассмотрении спора по существу

(GOLDEN LEDY COMPANY S.p.A против ItalCom S.R.L.; Постановление СИП от 5 октября 2016 года по делу № А40-95698/2015)

GOLDEN LADY® Истец обратился к ответчику с иском о защите исключительных прав на товарные знаки и фирменное наименование. Суды признали обоснованным требование истца и по размеру предъявленной компенсации в сумме 5 000 000 рублей.

Суды первой и апелляционной инстанций посчитали возможным взыскать компенсацию в европейской валюте, поскольку стороны являются иностранными юридическими лицами, указав в резолютивной части на взыскание компенсации за нарушение исключительных прав в сумме 62 406,39 Евро.

СИП, изменяя решение нижестоящих судов, указал, что в ст. 1252, 1515 ГК предусмотрены пределы взыскиваемой компенсации, а также валюта, в которой она подлежит взысканию. Суд подчеркнул, что иное толкование названных норм приведет к возможности взыскания компенсации в долларах, юанях, йенах либо иной другой иностранной валюте. СИП указал на то, что вопрос о валюте, в которой подлежит

исполнению решение суда, подлежит разрешению в рамках процедуры исполнения судебного акта арбитражного суда, а не при рассмотрении спора по существу.

Параллельное творчество (создание технических решений) необязательно должно осуществляться одновременно

(Шакуров К.К. против Чаплыгина Ю.В. и Чаплыгина К.В., Решение СИП от 12 июля 2016 г. по делу N СИП-153/2015)

Истец обратился к ответчикам с иском к о признании недействительным патента на изобретение. В обоснование своих



требований истец указал, что в основе оспариваемого патента лежит техническое решение по патенту истца, имеющему более раннюю дату приоритета.

Суд удовлетворил требования истца установив, что имело место заимствование патента истца.

Однако, анализируя вопрос о параллельном творчестве СИП отметил, что параллельное творчество подразумевает не только создание тождественных или эквивалентных технических решений в один и тот же промежуток времени. Такие решения могут создаваться и в разные периоды времени в том случае, если техническое решение, созданное ранее, не было обнародовано, и у лица, создавшего аналогичное или тождественное техническое решение позднее, отсутствовали сведения о достигнутых ранее иным лицом технических результатах в соответствующей области.

По всем вопросам, пожалуйста, обращайтесь к Александре Чиликовой a.chilikova@kkplaw.ru.

С уважением,

Кульков, Колотилов и партнеры