



Зуйков
и партнёры

Защита интеллектуальной собственности

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ЗА 2016 Г.

ИЛИ

КАК СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА ИЗМЕНЯЕТ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО?

© ЗУЙКОВ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО «ЗУЙКОВ И ПАРТНЕРЫ»,
ПАТЕНТНЫЙ ПОВЕРЕННЫЙ РФ,
ЕВРАЗИЙСКИЙ ПАТЕНТНЫЙ ПОВЕРЕННЫЙ.

КС РФ разрешил судам снижать размер компенсации за нарушение авторских прав

13 декабря 2016 года Конституционный Суд РФ провозгласил **Постановление по делу о проверке конституционности статей 1301, 1311 и пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации**

Вводя штрафную ответственность за нарушение прав на результаты интеллектуальной деятельности, законодатель руководствовался не только объективными трудностями в оценке причиненных правообладателю убытков, но и необходимостью предотвращения соответствующих правонарушений.

Поэтому суду должна предоставляться возможность уменьшать явно несправедливый размер санкции ниже указанного в законе минимального предела при наличии ряда обстоятельств. Если правонарушение совершено впервые, нарушение прав на объекты интеллектуальной собственности не является для лица существенной частью его деятельности и не носило грубый характер, а размер компенсации многократно превышает размер причиненных правообладателю убытков.

Иной подход к взысканию компенсации подрывает доверие граждан к закону и суду и приводит к нарушению гарантируемого Конституцией достоинства личности и запрета на унижающее человеческое достоинство наказание. И в этой части оспоренные заявителем нормы противоречат Конституции РФ.

Дело № А60-14066/2016

по иску ООО "Теплодом" к ООО "Виссон" и другим лицам о взыскании солидарно компенсации 3 906 300 руб.

При незаконном использовании товарного знака правообладатель может требовать по своему выбору вместо возмещения убытков компенсацию, определяемую двумя способами. Первый вариант - в размере от 10 тыс. до 5 млн руб. Второй способ - в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака.

Как указал Суд по интеллектуальным правам, даже если правообладатель выбрал второй способ расчета компенсации, она может быть уменьшена судом. Но только при соответствующем обосновании. При этом должно соблюдаться требование двукратности, поскольку этот коэффициент на законодательном уровне признан соразмерным последствиям нарушения.

В спорном случае истец требовал компенсацию в размере двойной стоимости товаров. А суд взыскал 10 000 руб. Таким образом, суд по своему усмотрению изменил способ расчета компенсации, что недопустимо.

Новости Журнала СИП от 13.03.2017г.

ТЗ «Гагаринский»

Дело СИП-238/2016.

По заявлению ООО ТРЦ «Гагаринский» к Роспатенту

Из определения Верховного суда РФ от 20.02.2017 г.:

Отменяя решение суда первой инстанции и отказывая в удовлетворении заявления, президиум Суда руководствовался положениями статей 1483, 1512, 1513 Гражданского кодекса Российской Федерации и исходил из того, что суд первой инстанции при вынесении решения принял во внимание только один из возможных вариантов восприятия обозначения потребителями – как указывающего на местоположение и название Торгово-развлекательного центра «ГАГАРИНСКИЙ» и не учел всемирной известности имени Гагарина Юрия Алексеевича и влияния этого обстоятельства на установление широкой известности лица для целей применения подпункта 2 пункта 9 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Дело № СИП-734/2014

По заявлению Чкаловой О.В. к Роспатенту

Из Постановления Президиума СИП:

Как следствие, Роспатент пришел к выводу о том, что имеются веские основания полагать, что ассоциативные представления потребителей услуг, оказываемых правообладателем, связаны не с осуществлением наследниками В.П. Чкалова хозяйственной деятельности, а с адресным расположением в г. Перми первого магазина сети подобного формата.

*Документов, отражающих ложное или не соответствующее действительности восприятие потребителей, лицом, подавшим возражение, представлено не было. **При этом Роспатент принял во внимание историю развития торговой сети правообладателя товарного знака, длительный характер его присутствия на рынке (более 12 лет), степень информированности потребителей, отсутствие в действиях правообладателя дискредитации имени В.П. Чкалова.***

Оценку правомерности и обоснованности соответствующего вывода Роспатента суд первой инстанции не дал. Однако президиум Суда по интеллектуальным правам считает, что это не привело к принятию неправильного решения в силу следующего.

СИП-242/2015

По заявлению ООО «Сигнум» о признании незаконным бездействия Федеральной службы по интеллектуальной собственности по заявке № 2009146513/22 (95169).

Признать незаконным бездействие Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) с 23.04.2015 по 16.03.2016, выразившееся в нерассмотрении возражения против выдачи патента Российской Федерации по заявке № 2009146513/22 (95169) как противоречащее части 1 статьи 46 Конституции Российской Федерации и пункту 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Дело № А40-48196/2013

По иску АО «Бельвидер» и других к ООО «СпецЮрТорг», ООО «БЕЛЬВЕДЕР РУСЬ» и другим.

Постановление СИПа от 05.07.2016:

Заблуждения потребителей не произошло, а имелась лишь его угроза, что не считается нарушением закона. СИП отменил решения нижестоящих инстанций и отказала в иске.

Суд отметил, что в судебном акте суда апелляционной инстанции отсутствует обоснование того, на основании каких фактических обстоятельств, подтверждаемых имеющимися в деле доказательствами, именно у российских потребителей порождается представление об определенном источнике происхождения водочной продукции под названными обозначениями и создается угроза введения потребителей в заблуждение относительно изготовителя этих товаров, а также отсутствует вывод о наличии у потребителя ложных ассоциаций спорных товарных знаков с определенным источником происхождения.

Из определения ВС РФ от 10.02.2017 г.

Суд апелляционной инстанции, рассматривая данное дело по правилам, установленным для рассмотрения дела в суде первой инстанции, пришел к выводу об угрозе введения потребителей в заблуждении относительно производителей товаров, маркированных спорными товарными знаками.

При этом суд установил, что компанией Мари Бризар Вайн энд Спиритс длительное время производится как на территории Российской Федерации (на основании лицензионных договоров), так и во многих других странах водка под обозначением "ЮРИЙ ДОЛГОРУКИЙ", "Иван Калита", "Чайковский", которая представлена на рынке алкогольной продукции. У компании Мари Бризар Вайн энд Спиритс сохраняются товарные знаки "ЮРИЙ ДОЛГОРУКИЙ", "Иван Калита", "Чайковский", являющиеся тождественными или сходными до степени смешения со спорными товарными знаками.

Таким образом, выводы Суда по интеллектуальным правам о ненадлежащих доказательствах по делу представленных истцом, а именно ссылки на каталоги алкогольной продукции (на иностранном языке без надлежащего перевода на русский язык) и информацию с сайтов интернет-магазинов различных зарубежных стран; непринятие иных доказательств, которые обозначены судом апелляционной инстанции как подтверждающие 8 способность спорных товарных знаков ввести потребителя в заблуждение (лицензионные договоры о предоставлении права использования товарных знаков между лицензиаром - обществом с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Времена года" и лицензиатами - различными заводами алкогольной продукции; иностранные рейтинги алкогольной продукции), выходят за пределы полномочий суда кассационной инстанции.

ВС РФ признал, что угрозы заблуждения достаточно.

Постановление СИПа по Дайсону

Дело № А40-196306/2015

Резолютивная часть постановления 9ААС:

Обязать ООО «Голдер-Электроникс», ООО «Бизнес-Альянс» и ИП Бродецкого Олега Владимировича прекратить нарушение патента РФ на промышленный образец № 81235, в том числе запретить предложение о продаже, продажу, иное введение в гражданский оборот, в том числе путем размещения на веб-сайтах www.golder-e.ru, www.vitek.ru, www.goldermall.ru, и хранение для этих целей беспроводных пылесосов Vitek VT-1885B.

Постановление СИП от 29.08.2016.

Резолютивную часть постановления изложить в следующей редакции:

*«Решение Арбитражного суда города Москвы от 21.03.2016 по делу № А40-196306/2015 отменить.
Обязать общество с ограниченной ответственностью «Голдер- Электроникс» (пер. Пестовский, д. 10, стр.1, Москва, 109004, ОГРН 1027705002588) прекратить нарушение патента Российской Федерации на промышленный образец № 81235, в том числе запретить предложение о продаже, продажу, иное введение в гражданский оборот, в том числе путем размещения на веб-сайте www.golder-e.ru и хранение для этих целей беспроводных пылесосов Vitek VT-1885B.*

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Бизнес- Альянс» (пер. Пестовский, д. 10, стр.1, Москва, 109004, ОГРН 1047796140040) прекратить нарушение патента Российской Федерации на промышленный образец № 81235, в том числе запретить предложение о продаже, продажу, иное введение в гражданский оборот, в том числе путем размещения на веб-сайте www.vitek.ru и хранение для этих целей беспроводных пылесосов Vitek VT-1885B.

Обязать индивидуального предпринимателя Бродецкого Олега Владимировича (Москва, ОГРНИП 310774620200418) прекратить нарушение патента Российской Федерации на промышленный образец № 81235, в том числе запретить предложение о продаже, продажу, иное введение в гражданский оборот, в том числе путем размещения на веб- сайте www.goldermall.ru и хранение для этих целей беспроводных пылесосов Vitek VT-1885B.

В удовлетворении исковых требований в остальной части отказать.

Дело № А40-147121/2015

по иску ЮСИЭФ Партнерс Лимитед к ООО «Эдил-импорт»

Постановление 9ААС от 21.11.2016 г.:

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Эдил-Импорт» (ОГРН: 1037739972533; 129329; г. Москва, ул. Ивовая, д. 2) в пользу ЮСИЭФ Партнерс Лимитед (UCF Partners Limited, Республика Кипр) 461 640 000 (Четыреста шестьдесят один миллион шестьсот сорок тысяч) рублей компенсации, а также 203 000 (Двести три тысячи) рублей расходов по оплате государственной пошлины при подаче иска и апелляционной жалобы.

Постановлением СИП от 16.02.2017. постановление 9ААС отменено, дело направлено на новое рассмотрение в 9 ААС.



Передача дел по обжалованию решений ФАС РФ в СИП

Дело № А40-240628/2015

по заявлению Google Inc. (Гугл Инк.) к Федеральной антимонопольной службе России

Американская компания подала жалобу на определение арбитражного суда Московского округа, которым этот суд ранее отменил передачу основного спора Google с ФАС в Суд по интеллектуальным правам (СИП), на чем настаивала Google. ВС РФ не нашел оснований для пересмотра судебного акта нижестоящей инстанции на заседании коллегии по экономическим спорам.

В этом деле суды двух инстанций – арбитраж Москвы и Девятый арбитражный апелляционный суд – уже подтвердили законность решения и предписания ФАС. Суд кассационной инстанции – арбитраж Московского округа – 1 декабря решил передать кассационную жалобу в СИП, однако 21 декабря по жалобам ФАС и "Яндекса" (третьего лица в деле) отменил свое решение и сам продолжил рассмотрение кассации Google.

В январе 2016 г. Федеральным законом от 05 октября 2015 г. № 275-ФЗ внесены существенные изменения в Закон о защите конкуренции. В частности, утратила силу ст. 14 Закона, не допускающая недобросовестную конкуренцию, связанную с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации, в тексте которой упоминался федеральный антимонопольный орган.

В действующей редакции Закона о защите конкуренции статья 14.4. (созвучная ч. 2 и 3 ст. 14 прежней редакции) говорит о решениях антимонопольного органа, которые могут направляться заинтересованным лицом в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку.

Пункт 15 ст. 4 Закона о защите конкуренции под антимонопольным органом понимает федеральный антимонопольный орган и его территориальные органы.

С учетом этого следует признать, что оспаривание решения любого антимонопольного органа о признании недобросовестной конкуренцией действий, связанных с приобретением исключительного права на средства индивидуализации подсудно Суду по интеллектуальным правам

Направление СИПом запросов специалистам вместо назначения экспертизы

Дело № СИП-295/2016

по заявлению ЗАО «Канонфарма» к Роспатенту

В судебном заседании, назначенном на 08.09.2016 представителем общества было заявлено ходатайство о назначении судебной экспертизы по настоящему делу.

В соответствии с частью 1.1 статьи 16 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации Суд по интеллектуальным правам в целях получения разъяснений, консультаций и выяснения профессионального мнения ученых, специалистов и прочих лиц, обладающих теоретическими и практическими познаниями по существу разрешаемого спора, 05.10.2016 направил запрос Исполняющему обязанности ректора Российского химико-технологического университета имени Д.И. Менделеева - Юртову Евгению Васильевичу, а также 20.10.2016 направил запрос Президенту Федерального государственного бюджетного учреждения «Российская академия наук» - Фортову Владимиру Евгеньевичу, в котором просил с целью проверки обоснованности мотивов, изложенных Роспатентом в обоснование выводов о том, что противопоставленные обществом источники информации не могут быть включены в уровень техники при проверке новизны группы изобретений, предоставить консультацию по следующему вопросу: ...

Аналогичный запрос был направлен по делу № СИП-511/2016.

Оставление без рассмотрения исков после замены ответчика в процессе по нарушению прав.

П. 5 ст. 4 АПК РФ установлен обязательный досудебный порядок обращения в суд по искам о защите прав на товарный знак или патент.

«Спор, возникающий из гражданских правоотношений, может быть передан на разрешение арбитражного суда после принятия сторонами мер по досудебному урегулированию по истечении тридцати календарных дней со дня направления претензии (требования), если иные срок и (или) порядок не установлены законом либо договором, за исключением дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение, дел о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок, дел о несостоятельности (банкротстве), дел по корпоративным спорам, дел о защите прав и законных интересов группы лиц, дел о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования, дел об оспаривании решений третейских судов. Экономические споры, возникающие из административных и иных публичных правоотношений, могут быть переданы на разрешение арбитражного суда после соблюдения досудебного порядка урегулирования спора, если он установлен федеральным законом.»

Из определения суда:

Как установлено судом, требования к ООО «Лето» заявлены истцом 27.10.2016 (дата привлечения ООО «Лето» в качестве ответчика), при этом в материалах дела отсутствуют надлежащие доказательства соблюдения истцом претензионного порядка урегулирования спора.

Дело No СИП-286/2016

по заявлению ООО "ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "БИЗНЕСИНВЕСТГРУПП" к Роспатенту

«Пунктом 4.8 Правил No 56 предусмотрено, что при рассмотрении возражений, предусмотренных пунктами 1.1, 1.3, 1.5–1.8 названных Правил, коллегия палаты по патентным спорам ограничивается материалами информационного поиска, указанными в отчете экспертизы.

***В случае представления* любым лицом, участвующим в рассмотрении такого возражения, или членом коллегии палаты по патентным спорам сведений из словарно-справочных изданий и/или указания на дополнительные обстоятельства, которые не были учтены в решениях экспертизы, **эти сведения и дополнительные обстоятельства могут быть приняты во внимание при принятии решения.** В этом случае лицо, подавшее заявку на выдачу патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец, заявку на регистрацию товарного знака или заявку на регистрацию и/или предоставление права пользования наименованием места происхождения товара, патентообладатель, обладатель исключительного права на товарный знак, обладатель свидетельства на право пользования наименованием места происхождения товара или его представитель должны быть ознакомлены с этими сведениями и/или обстоятельствами и ему должна быть предоставлена возможность для представления своих соображений.»**

*«Из буквального толкования названной нормы права следует, что любое лицо, участвующее в рассмотрении такого возражения, также член коллегии административного органа вправе представлять сведения из словарно-справочных изданий и/или **указывать на дополнительные обстоятельства**, которые не были учтены в решениях экспертизы.*

Норма пункта 4.8 Правил No 56 не раскрывает понятие «дополнительные обстоятельства»

Суд делает вывод о том, что «дополнительное обстоятельство» не является «новым основанием для отказа в регистрации.»

Аналогичная ситуация по делу СИП-162/2016

Доказательства, полученные с нарушением закона не могут быть положены в основу судебного акта.

Дело № А40-130334/2016

**По иску ООО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОЙ НК" к
ФГУП "СПЕЦСТРОЙИНЖИНИРИНГ ПРИ ФЕДЕРАЛЬНОМ АГЕНТСТВЕ
СПЕЦИАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА"**

Из судебного решения:

Согласно отзыву ответчиков и представленным им документам, истец представил доказательства, полученные с нарушением закона. Так, приказом Минобороны от 30 декабря 2001 года полигоны отнесли к перечню объектов, подлежащих охране. Ответчики утверждают, что получение протокола осмотра обозначает незаконное проникновение истца на территорию охраняемого объекта.

Госорган не оспорит регистрацию бренда как заинтересованное лицо.

Дела СИП-13/2016, СИП-14/2016

По заявлению Минобороны РФ к Роспатенту

*Проанализировав приложенные к возражению документы, Роспатент пришел к обоснованному выводу о том, что **поскольку МО РФ является исполнительным органом государственной власти, который в соответствии со своим правовым статусом, предусмотренным действующим законодательством, самостоятельно не вправе заниматься какой-либо предпринимательской деятельностью, в том числе оказывать услуги 41-го класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, то данный государственный орган не может считаться заинтересованным лицом в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации № 401140.***

При этом отсутствие заинтересованности в оспаривании ненормативного правового акта Роспатента является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении возражения, на что правильно указано в оспариваемом решении.

Проигрыш иска о запрете использования товарного знака может стать причиной для его аннулирования.

Дело № А40-60158/2014

По иску АО «Медиа Ньюс» к Степанову А.А.

Как следует из материалов дела и установлено судами первой и апелляционной инстанций, комбинированный товарный знак со словесным элементом «LIFENEWS» по свидетельству Российской Федерации № 472028 зарегистрирован на имя общества 02.10.2012 в отношении товаров 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 34-го и услуг 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45-го классов МКТУ. Предприниматель является администратором доменного имени www.life-news.ru, которое зарегистрировано 04.04.2008.

Судами установлено, что ответчик – предприниматель, являясь администратором спорного доменного имени, использовал его в качестве новостного портала с 04.04.2008 непрерывно в течение длительного периода 9 времени, до даты регистрации истцом своего товарного знака. Исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства в их совокупности и взаимной связи, суды признали, что использование в доменном имени обозначения, сходного с товарным знаком, началось и стало известным в гражданском обороте до даты приоритета спорного товарного знака.

Регистрируя товарный знак, истец был осведомлен о существовании названного доменного имени на сайте с одноименным обозначением до даты приоритета спорного товарного знака. В связи с этим суды пришли к выводу о том, что действия истца по приобретению права на товарный знак, представляют собой злоупотребление правом, а использование словесного обозначения в доменном имени со стороны ответчика является добросовестным.

Дата регистрации доменов:

life-news.ru - 04.04.2008. домен ответчика.

lifenews.ru – 18.09.2007. домен истца.

life.ru - 19.07.1999. домен истца.

После постановления СИП по делу № А40-60158/2014, ответчик Степанов А.А. подал возражение в Роспатент об аннулировании товарных знаков Lifenews.

Палата приняла решение об удовлетворении возражений и аннулировании действия товарных знаков Lifenews. Готовиться решение Роспатента.

Спасибо за внимание!

ООО «Зуйков и партнеры»
www.zuykov.com
info@zuykov.com
+7(495)775-16-37
г. Москва, Грохольский пер., дом 28