

IP Вселенная

Все об IP в России и мире

Составители



Арина Ворожевич

Главный редактор Дайджеста
доктор юридических наук, партнер «Гардиума»,
преподаватель кафедры гражданского права МГУ



Алексей Абрамов

Заместитель председателя Совета по ИС ТПП РФ,
управляющий партнер «Гардиума»



Ирина Резникова

Старший партнер «Гардиума», эксперт в сфере защиты ИС,
арбитражного судопроизводства и корпоративного права



Илья Кононенко

Директор департамента сервисных и порталных
решений «Гардиума», IP Tech эксперт

Содержание

03 **Интересные прецеденты**
IP Cases

17 **Кухня доказывания**
Workshop

34 **Академический взгляд**
Highlights

43 **Законотворчество**
News

53 **Тренды**
Trends

64 **Что почитать**
Must read

76 **Афиша**
Events

Интересные прецеденты



IP Cases

Кейсы, влияющие на тренды правоприменения

История вопроса

С основаниями отказа в регистрации товарных знаков по-прежнему связано много теоретических и практических вопросов. Как для Роспатента, так и для Суда по интеллектуальным правам (СИП) **наибольшие проблемы создают обозначения, которые обладают самостоятельным лексическим значением, притом не только в русском, но и иностранных языках.** Особенно если такое их значение каким-либо образом связано с товарами, в отношении которых они регистрируются, либо может сформировать у потребителей неверные ассоциации и ожидания относительно товаров заявителя. Единообразие в практике отсутствует.

В последнее время Роспатент стал строже подходить к оценке таких обозначений. С чем далеко не всегда согласен СИП. Весьма показательное постановление СИП от 09.03.21 по делу № СИП-843/2019:

Роспатент отказал в регистрации товарного знака «ЛОКО МОКО», заявленного в отношении широкого перечня товаров 29 класса МКТУ. Ведомство исходило из того, что обозначение является названием блюда гавайской кухни (состав: рис, котлета, яйцо). Для товаров, которые могут быть ингредиентами этого блюда, обозначение признано описательным, а для других — **ложным или вводящим в заблуждение.**

История вопроса

Правообладатель возражал, что по результатам социологического исследования обозначение не ассоциируется у потребителей с названием спорного блюда.

Но Роспатент решил, что опрос нельзя признать относимым доказательством, потому что его провели через полтора года после приоритета знака.

СИП с этим не согласился и обязал ведомство пересмотреть возражение. Между проведением опроса и датой приоритета знака прошло слишком мало времени, и вряд ли потребители за это время могли забыть о названии гавайского блюда.

Обозначение не может быть описательным для тех товаров, которые могут входить в состав спорного блюда, так как они имеют самостоятельное назначение и ассоциируются со спорным блюдом не напрямую, а через домысливание. Следовательно, для них знак считается фантазийным, а значит, **может иметь правовую охрану. Пересмотреть следует и вывод о ложности знака для другой части товаров.** Если ассоциация названия с ними неправдоподобна, оно считается не ложным, а фантазийным.

Особый интерес представляет **дело, связанное с регистрацией товарного знака «кейкпопс»** в отношении товаров 30 класса МКТУ, в том числе хлебобулочные и кондитерские изделия, которое дошло до ВС РФ.

Роспатент отказал в регистрации данного обозначения в связи с тем, что оно носит описательный характер: характеризует товары, указывая на их вид и свойства. Роспатент на основании сведений из общедоступных источников информации в интернете установил, что обозначение «кейкпопс» является названием маленького пирожного на палочке.

История вопроса

Название было придумано кондитером из Атланты Энджи Дадли и представляет собой транслитерацию комбинированного английского слова «sakerops», состоящего из слов «cake» (в переводе «торт», «кекс», «пирожное») и «rops» (в переводе «популярный», «попсовый», «модный»). Оно образовано путем замены первой части слова «lollipop» (леденец на палочке).

СИП признал отказ в регистрации обозначения неправомерным. Он исходил из того, что «кейкпопс» не указывает на вид товара, не описывает его свойства, состав и назначение. **Не доказано, что у россиян обозначение без домысливания и рассуждений ассоциируется с названием пирожных на палочке.** Для выявления таких ассоциаций недостаточно упоминаний на интернет-форумах, где высказываются частные мнения и суждения.

В ГОСТ Р 51303-2013 товар «кейкпопс» не указан, а потребители в разных странах могут по-разному воспринимать обозначения в зависимости от культурных, исторических, языковых и других особенностей.

Верховный суд встал на сторону Роспатента. В ВС отметили: **«Роспатент на основании открытых источников информации сделал правомерный вывод о том, что заявленное обществом на регистрацию обозначение характеризует товар, указывая на его вид, свойства (пирожное на палочке), и воспринимается потребителями в качестве указания на мучное кондитерское изделие».**

Ниже мы рассмотрим еще одно интересное дело, по которому Роспатент и СИП не сошлись во мнениях.

Спор

Роспатент отказал в регистрации в качестве товарного знака обозначения «ТЦХАЛИ» в отношении товаров 32 класса МКТУ, в том числе вода газированная, воды (напитки), воды минеральные, соки, пиво. Данное обозначение было образовано от грузинского слова, произносимого как «цкхали» и переводимого на русский язык как «воды». **Роспатент заключил, что «ТЦХАЛИ» и «цхали», несмотря на разницу в первых буквах, являются созвучными и практически неотличимыми для потребителя.** Ведомство отметило, что «грузинские слова в силу наличия в них гортанных сочетаний звуков, сложно различимых и непроезносимых для российского потребителя, не являющегося носителем грузинского языка, могут быть переданы на письме звукосокчетаниями, близкими по звучанию».

В таком случае заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение является описательным — оно указывает на конкретный вид товара. Заявитель оспорил данное решение в СИП.

Почему интересно

СИП продолжает настаивать на более лояльном подходе в сравнении с тем, что предлагает Роспатент, к оценке обозначений, созвучных с иностранными словами, с позиции того, являются они описательными или фантазийными. **Суд предлагает ориентироваться в первую очередь на среднего потребителя** — может ли ему быть известен подобный перевод и будет ли он воспринимать заявленный товарный знак в качестве обозначения вида товара.

Позиция СИП

СИП не поддержал Роспатент.

- Суд признал, что **оба обозначения действительно созвучны.**
- Чтобы российский потребитель распознал в спорном обозначении грузинское слово «воды», **он должен обладать высоким уровнем знания грузинского языка, которое позволяет распознать семантическую единицу иностранного языка в его искаженном произношении.** Такими знаниями могут обладать носители языка, специалисты-лингвисты, которых для целей проверки охраноспособности обозначения нельзя отождествить со средним российским потребителем.
- Судебная коллегия обратила внимание, что **грузинский язык не является международным и недостаточно распространен у российских потребителей.** Из общедоступных сведений в интернете¹ следует, что грузинским языком в начале XXI века в РФ владели не более 300 тыс. человек, что составляет примерно одну пятисотую часть населения.
- **Транслитерация слова «тцхали» не имеет смыслового значения на грузинском языке.** Оно не может прямо характеризовать товары, указывать на их свойство, назначение. Таким образом, спорное обозначение является фантазийным.

¹ https://ru.wikipedia.org/wiki/Население_России ■

История вопроса

Вопрос допустимости регистрации в качестве товарных знаков географических названий является одним из наиболее дискуссионных в судебной практике. Дело в том, что подобные обозначения могут ввести потребителей в заблуждение относительно места происхождения, изготовителя и других характеристик товаров и сформировать неверные о них представления.

Но это происходит не всегда и не со всеми обозначениями. **Иногда географическое название воспринимается потребителями просто как красивое слово.** Его использование не вызывает в потребителях каких-либо ожиданий относительно товаров или услуг. В таком случае оно может быть определено как фантазийное обозначение.

На практике разграничить две подобные ситуации бывает сложно.

В свое время СИП был даже подготовлен обзор (принят к сведению постановлением президиума СИП от 12.09.19 № СП-21/31) по данной проблеме.

История вопроса

Ключевые тезисы СИП:

- оценка возможности восприятия обозначения как указания на место производства товара или нахождения изготовителя **дается с учетом обстоятельств, сложившихся по состоянию на дату приоритета заявки на регистрацию товарного знака;**
- при оценке восприятия обозначения как указания на место производства товара и нахождения изготовителя **устанавливается известность среди адресной группы потребителей этого обозначения как географического названия;**
- вопрос об известности географического названия разрешается **с позиции обычного российского потребителя соответствующего товара;**
- географическое название, известное потребителю, но не воспринимающееся в отношении заявленных товаров в качестве места их производства, **может быть зарегистрировано в качестве товарного знака.**

Исходя из данных критериев, СИП оценил **возможность регистрации товарного знака «BERGLAND»** в отношении товаров 25 и 35 классов МКТУ. **Роспатент отказал в регистрации обозначения в связи с тем, что слово Bergland является лексической единицей немецкого языка и переводится как «горная страна, горный край».** Кроме того, Bergland — это коммуна в Австрии, которая известна российскому потребителю.

История вопроса

В обоснование этого вывода Роспатент сослался на представленную подателем возражения информацию из интернета, а также на сайты о погоде в Бергланде и о турах в Бергланд. **СИП признал решение Роспатента недействительным.** Он отметил, что основным вопросом для признания или непризнания охраноспособности словесного обозначения «BERGLAND» является известность этого обозначения как географического названия. При отсутствии такой информации или недоступности ее для рядового потребителя (наличие информации в специализированных изданиях) такое словесное обозначение не способно вызывать ассоциативные связи с местом производства товаров, нахождением производителя. **Суд отметил, что ссылка Роспатента на наличие в Австрии сети отелей с одноименным названием сама по себе не свидетельствует о наличии оснований для прекращения правовой охраны спорного товарного знака.** Представленные в материалах дела доказательства также не содержат информации о наличии или отсутствии в период времени, связанный с регистрацией товарного знака, в доступных источниках сведений о географическом объекте, одноименном спорному товарному знаку. **В таком случае о введении потребителей в заблуждении говорить не приходится** (постановление президиума СИП от 19.03.14 по делу № СИП-161/2013).

В другом не менее резонансном деле **СИП отменил решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны обозначению «LONDON MALL»,** заявленному на регистрацию в отношении услуг 35–42 классов МКТУ, по мотиву его несоответствия требованиям п. 3 ст. 1483 ГК РФ.

История вопроса

При принятии указанного решения Роспатент исходил из того, что **словесный элемент «LONDON» в комбинированном обозначении занимает доминирующее положение**, это слово для российского потребителя однозначно ассоциируется со столицей Великобритании и может восприниматься как указание на место нахождения лица, оказывающего услуги. В таком случае есть вероятность введения потребителя в заблуждение в отношении лица, оказывающего услуги.

СИП не согласился с решением Роспатента. Суд отметил, что **словесный элемент «LONDON» нельзя считать прямо содержащим сведения о лице, оказывающем определенные услуги**. Способность введения в заблуждение элементами обозначений и обозначением в целом не является очевидной и, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения, вызывая у него различные представления о товаре и изготовителе.

В рассматриваемом **случае словосочетание «LONDON MALL» наиболее вероятно будет восприниматься российским потребителем в его общеупотребительном значении «Лондонская аллея для прогулок»**, использованном для характеристики интерьера, общей «атмосферы» торгового комплекса, что очевидно свидетельствует о фантазийном характере словосочетания применительно к заявленным услугам и о его неспособности ввести в заблуждение в отношении места нахождения исполнителя услуг (постановление президиума СИП от 30.03.15 по делу № СИП-837/2014).

Case #2

История вопроса Примечательно, что ряд членов Научно-консультативного совета СИП высказывались против регистрации подобного товарного знака¹.

Спор ИП Ермаков Я. А. подал в Роспатент заявку на регистрацию комбинированного товарного знака, который содержит графический элемент в виде латинской буквы «N», выполненной параллельными линиями красного цвета, и словесное обозначение «Nearol» в качестве обслуживания страховых и строительных услуг, сделок с недвижимостью (36 и 37 классы МКТУ). По результатам экспертизы Роспатент отказал в государственной регистрации обозначения в качестве знака обслуживания в связи с его несоответствием требованиям п. 3 ст. 1483 ГК РФ. Он исходил из того, что **в состав заявленного обозначения включен словесный элемент «NEAPOL», который является транслитерацией названия итальянского города «НЕАПОЛЬ»**. Подобное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно места нахождения лица, оказывающего услуги, и относительно места оказания услуг.

ИП Ермаков оспорил решение в СИП. **СИП поддержал патентное ведомство и отказал в удовлетворении требования заявителя.**

Case #2

Почему интересно

Суд признал, что обозначение со словесным элементом «Nearof» не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в связи с тем, что оно, во-первых, соотносится с названием географического объекта, хорошо известного российскому потребителю. Во-вторых, может вызвать ассоциации о происхождении услуг и месте нахождения лица, их оказывающего, не соответствующие действительности. Такое обозначение признается ложным и не может быть зарегистрировано.

Позиция СИП

СИП поддержал патентное ведомство и отказал в удовлетворении требования заявителя о признании решения Роспатента недействительным.

При принятии решения **СИП исходил из следующих тезисов.**

- **Если географическое название не является местом производства товара и нахождения изготовителя, но может быть так воспринято, оно, соответственно, может быть признано ложным. Например, элемент «ХЕЛЬСИНКИ», заявленный в составе комбинированного обозначения в отношении товара «шкафы-купе» московским мебельным комбинатом. Такому обозначению нецелесообразно предоставлять правовую охрану как способному ввести в заблуждение.**

Позиция СИП

- Роспатент обоснованно решил: чтобы определить, является ли заявленное обозначение ложным, способным ввести в заблуждение, **целесообразно проанализировать смысловое значение каждого элемента, входящего в состав заявленного обозначения.** Это позволит определить те элементы, которые могут быть отнесены к описательным, к географическим названиям, и те, которые могут вызвать ассоциативное представление у потребителя о характеристиках товара, сведениях об изготовителе.
- В отношении каждого элемента заявленного обозначения **целесообразно ответить на вопрос: описывает ли элемент товары ложно?** Может ли элемент вызвать у потребителя ассоциативное представление о товаре, которое способно ввести потребителя в заблуждение? Если элемент признан ложным или способным ввести в заблуждение, целесообразно оценить:
 - являются ли ложные указания правдоподобными;
 - являются ли ассоциативные представления правдоподобными;
 - поверит ли ложным указаниям и ассоциативным представлениям потребитель.

Нуждаются в установлении вероятные ассоциативные связи, возникающие у средних потребителей, являющихся адресатами конкретных товаров, в отношении конкретного обозначения.

Позиция СИП

- Словесный элемент заявленного обозначения «Nearol» представляет собой транслитерацию названий города и порта в Южной Италии «Неаполь».
- При этом, согласно общедоступным сведениям, **Неаполь является крупным городом Италии, местом производства различного вида товаров, а также оказания значительного числа услуг**, в том числе услуг, связанных с недвижимостью, инвестициями, строительством, обслуживанием оборудования, а также оказанием бытовых услуг, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения.
- При таких обстоятельствах **Роспатент обоснованно исходил из того, что смысловое значение заявленного обозначения способно порождать у потребителя правдоподобные географические ассоциации относительно места нахождения лица, оказывающего услуги, а также места их оказания**. Вместе с тем, Неаполь не является местом нахождения заявителя, а также местом оказания услуг, так как заявитель зарегистрирован и осуществляет свою деятельность на территории РФ, находится в Краснодарском крае. Следовательно, наименование способно порождать в сознании потребителя представление о месте нахождения лица, оказывающего услуги, которое не соответствует действительности, поскольку заявителем является лицо, расположенное в совершенно другом регионе.

¹ <http://ipcmagazine.ru/private-opinion/the-opinions-and-conclusions-of-experts-prepared-to-discuss-the-project-help> ■

Кухня

ДОКАЗЫВАНИЯ

Workshop

Выявляем глазами проигравшей стороны резервы в сборе доказательств, формировании стратегии и доказывании

Workshop #1

Данные участников изменены,
чтобы никто не ~~пострадал~~

Что просил и доказывал

Правообладатель (истец) **предъявил иск о нарушении исключительного права на товарный знак при наличии следующих условий:**

- спорное обозначение в течение нескольких лет до регистрации его в качестве товарного знака **использовалось для целей индивидуализации своей деятельности несколькими физическими лицами, которые впоследствии стали учредителями обществ — истца и ответчика.** Истец зарегистрировал на себя товарный знак;
- **до корпоративного конфликта истец и ответчик (юридические лица) были аффилированными лицами,** генеральный директор и соучредитель истца обладал преобладающей долей участия в обществе ответчика; они находились в партнерских отношениях, сотрудничали. При этом товарный знак использовал главным образом ответчик;
- **истец предъявил иск к ответчику после корпоративного конфликта** в обществе-истце, повлекшем смену генерального директора.

Истец требовал признать действия ответчика нарушением исключительного права, запретить ему использовать товарный знак и взыскать с него существенную компенсацию.

Ответчик в отзыве на иск просил отказать в удовлетворении требования о нарушении исключительного права. Он утверждал, что не нарушал исключительных прав на товарный знак истца, так как последний в течение длительного времени не запрещал ему использовать обозначение.

Данное дело мы будем рассматривать со стороны ответчика, обоснования его позиции.

Почему проиграл

Суд удовлетворил требования истца. Ответчик проиграл.

Обоснование предельно простое. Суд исходил из следующего:

- факт наличия у истца исключительного права на товарный знак **не оспаривается;**
- факт использования спорного обозначения ответчиком **подтвержден материалами дела;**
- ответчиком **не было получено разрешение на использование данного товарного знака,** которое выразалось бы в заключении лицензионного договора.

Как можно было выиграть

Ответчику нужно было доказать следующее.

- Действия истца являются **недобросовестными и представляют собой злоупотребление правом** в связи с тем, что спорное обозначение:

- до даты приоритета **активно использовалось несколькими лицами** (коллективом);
- истец и ответчик на момент регистрации и начала использования товарного знака являлись **связанными, аффилированными лицами**, обозначение использовалось ответчиком под контролем истца;
- истец и ответчик изначально находились в партнерских отношениях, **товарный знак регистрировался в интересах их обоих**.

При наличии подобных обстоятельств **можно заключить, что правообладатель предъявлял иск в целях причинения вреда своему бывшему партнеру, действовал недобросовестно.**

Задача-минимум в таком случае — добиться существенного снижения размера взыскиваемой компенсации. **Задача-максимум** — добиться полного отказа в удовлетворении иска о нарушении исключительного права. **Последняя задача является наиболее сложной, так как отказ в защите исключительного права на товарный знак приведет к тому, что обозначение будут использовать несколько лиц.** Это может привести к введению потребителей в заблуждение.

- **Истец утратил возможность ссылаться на факт незаконного использования товарного знака** в связи с тем, что в течение длительного времени не препятствовал ответчику использовать товарный знак. По сути, разрешал, пусть и без формальных подтверждений.

То есть истцу изначально было известно об использовании ответчиком сходного с его товарным знаком обозначения, при этом он продолжал сотрудничать с ответчиком, не предъявлял в течение длительного времени каких-либо претензий.

Вследствие этого у ответчика сформировалась уверенность в том, что правообладатель согласен на такое использование товарного знака. **В иске о нарушении исключительного права может быть отказано на основании принципа эстоппеля.**

Академический взгляд

Ст. 10 ГК РФ не допускает осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав. При этом, как разъяснил Пленум ВС РФ в п. 1 постановления от 23.06.15 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», **оценивая действия сторон как добросовестные или недобросовестные, следует исходить из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе в получении необходимой информации.**

Важная правовая позиция была сформулирована в постановлении Высшего арбитражного суда РФ (ВАС РФ) от 02.04.13 № ВАС-15187/12¹:

ООО «Телеросс» предъявило иск к ОАО «Мурманские мультисервисные сети» о нарушении исключительного права на товарные знаки «MOPE TV» и «ОКЕ@Н ИНТЕРНЕТ». Суды трех инстанций удовлетворили требования истца о запрете на дальнейшее использование товарного знака и выплате значительной компенсации. ВАС же отправил дело на новое рассмотрение.

Он признал, что **ответчик использовал тождественные с зарегистрированными товарными знаками обозначения**. Вместе с тем, он пришел к выводу, что **истец злоупотребил своим правом на товарный знак**. По мнению ВАС, на недобросовестность истца указывали, в частности, следующие обстоятельства:

- на дату подачи заявки на регистрацию спорных товарных знаков генеральным директором и учредителем общества истца являлся Шульга Д. А., который **одновременно являлся руководителем коллективного исполнительного органа общества ответчика**;
- между сторонами **был подписан договор об отчуждении исключительного права** на упомянутые товарные знаки, согласно которому исключительное право на товарные знаки передается на безвозмездной основе обществу-ответчику. Однако договор не прошел государственную регистрацию и по этим основаниям признан недействительным вступившим в законную силу решением суда.

Как отметил ВАС, «действия истца, посредством которых стало возможным использование ответчиком спорных обозначений и последующее предъявление к ранее зависимому лицу требований в размере, превышающем годовую прибыль и стоимость его активов, **могут свидетельствовать о злоупотреблении предоставленным истцу правом на судебную защиту**». При этом ВАС РФ подчеркнул, что при решении вопроса об удовлетворении или отказе в удовлетворении иска о нарушении исключительного права на товарный знак суды должны были учесть «предшествующие отношения сторон, их намерения по передаче исключительных прав на товарные знаки, а также осуществление совместных действий по использованию спорных обозначений».

Судом была подтверждена необходимость исследования предшествующих подачи иска о нарушении исключительного права отношений сторон.

В силу отношений «материнская — дочерняя компания», наличия у истца и ответчика на момент начала использования последним товарного знака общего генерального директора **правоприменитель справедливо признал недобросовестным последующие действия материнской компании по обращению с требованием о защите нарушенного права.**

Таким образом, ВАС сформулировал вполне четкую правовую позицию, в соответствии с которой предъявление правообладателем иска о нарушении исключительного права на товарный знак может быть признано злоупотреблением правом в ситуации, когда истец и ответчик на начало использования товарного знака являлись связанными лицами (руководящие должности в них занимали одни и те же лица), и истцу было известно об использовании ответчиком товарного знака задолго до предъявления иска о нарушении.

Не менее показательным в рассматриваемом аспекте является постановление СИП от 26.12.13 № С01-262/2013 по делу № А60-41938/2012, вынесенное по иску о нарушении исключительного права на товарный знак «Do-up».

Истец — обладатель прав на товарный знак «Do-up» в отношении товаров 41 класса — обратился в суд иском к Шукурову В. В. и ООО «ДУ-АП» о нарушении его исключительных прав путем использования тождественного товарному знаку обозначения в фирменном наименовании, доменном имени и других способах адресации; на документации, связанной с оказанием услуг, для индивидуализации музыкальной группы.

Как было установлено судами, **до регистрации в качестве товарного знака обозначение «Do-up» использовал не только истец, но и иные лица, являвшиеся участниками музыкальных коллективов с соответствующим наименованием**, начиная с конца 2005 года.

Суды трех инстанций, включая СИП, признали требования истца не подлежащими удовлетворению.

Они исходили из того, что **истец, предъявив иск о нарушении исключительного права к ответчику, злоупотребил правом**. Как отметил СИП, «владелец товарного знака не вправе запрещать использовать спорное обозначение лицу, которое добросовестно его применяло для индивидуализации своей музыкальной группы и иной своей деятельности и которое стало известно в обороте до даты приоритета товарного знака». Данная правовая позиция накладывается на описанную выше ситуацию, при которой обозначение, зарегистрированное в качестве товарного знака, до даты приоритета добросовестно использовалось для обозначения творческого коллектива, который осуществлял концертную деятельность, участвовал в различных юмористических проектах.

В постановлении от 03.07.19 № С01-561/2019 по делу № А32-39138/2018 СИП сформулировал позицию, в соответствии с которой **«партнеры имеют право на созданный в совместной деятельности товарный знак, даже если он оформлен на одного из них»²**. Фабула данного дела следующая. Компаньоны придумали товарный знак и зарегистрировали его на одного из них. Впоследствии правообладатель потребовал с бывшего партнера компенсацию за незаконное использование знака. Суды трех инстанций признали требования не подлежащими удовлетворению. Они квалифицировали действия истца по предъявлению иска о нарушении исключительного права в качестве злоупотребления правом. Они исходили из следующего:

- Товарный знак регистрировался **в интересах партнеров** в период их совместной деятельности.
- Ответчик продолжал выпускать продукцию, для индивидуализации которой был создан знак. Истец, напротив, после регистрации права **не использовал товарный знак**.

Следовательно, действительной целью подачи иска было причинение вреда ответчику, а не защита нарушенного права.

Таким образом, **суды охотно признают предъявление иска о нарушении исключительного права на товарный знак злоупотреблением правом** в ситуациях, когда:

- данное обозначение до даты приоритета активно использовалось несколькими лицами (коллективом);
- истец и ответчик на момент регистрации и начала использования товарного знака являлись связанными, аффилированными лицами, обозначение использовалось ответчиком под контролем истца;
- истец и ответчик изначально находились в партнерских отношениях, товарный знак регистрировался в интересах их обоих.

При наличии подобных обстоятельств можно заключить, что правообладатель предъявлял иск в целях причинения вреда своему бывшему партнеру и действовал недобросовестно.

Справедливости ради заметим, что **в судебной практике встречаются и противоположные решения**. Весьма показательным является постановление СИП от 28.10.15 по делу № А65-25801/2014.

Обозначение «ArctikLine» изначально использовалось в отношении однородных товаров двумя компаниями, которые вели свою деятельность в одном помещении и долгое время сотрудничали.

Впоследствии одна из них зарегистрировала данный товарный знак на себя и предъявила к другой компании иск о нарушении исключительного права и взыскании компенсации. Таким образом, субъект не только опередил своего конкурента, зарегистрировав товарный знак, но и пытался с его помощью заблокировать деятельность конкурента. Ответчик предъявил встречный иск, требуя признать действия истца по регистрации товарного знака «злоупотреблением правом (недобросовестной конкуренцией)».

Рассматривая спор с учетом положений ст. 10 ГК РФ, ст. 10.bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности, СИП констатировал **недоказанность оснований для признания злоупотребления правом со стороны истца при регистрации на его имя товарного знака «ArctikLine»**. Как отметил суд, того факта, что лицо знало об использовании третьими лицами сходного обозначения до даты приоритета товарного знака, **«недостаточно для вывода о том, что лицо, приобретая исключительное право на товарный знак, действовало недобросовестно»**.

Единственным аргументом для отказа суда удовлетворить встречный иск при этом стало **отсутствие у субъекта цели воспользоваться репутацией известного бренда**. Суд, таким образом, свел все возможные формы недобросовестной регистрации к одному — **«паразитарной конкуренции»**. Признаки последней отсутствовали в рассматриваемом споре. Между тем сам по себе этот вывод ничего не доказал, так как возможны и иные формы недобросовестной регистрации. Как представляется, суть дела заключалась в другом.

Предъявление иска о нарушении исключительного права на товарный знак и взыскании значительной компенсации **можно квалифицировать в качестве злоупотребления правом при условии, что спорное обозначение изначально совместно использовалось несколькими субъектами предпринимательской деятельности**. При этом правообладатель фактически допускал использование товарного знака иным лицом и после регистрации обозначения. Другой вопрос, **какими должны быть последствия признания судом действий истца злоупотреблением правом**. В некоторых случаях суды полностью отказывали в удовлетворении иска о нарушении исключительного права, допуская одновременное использование товарного знака и истцом, и ответчиком. Более оправданным представляется решение Президиума ВАС РФ **по товарным знакам «MORE TV» и «ОКЕ@Н ИНТЕРНЕТ»**.

Полного отказа в защите праве не произошло, — **требования истца о запрете на использование ответчиком спорного обозначения были удовлетворены.**

Направив дело на новое рассмотрение, суд **поставил под сомнение возможность удовлетворения требования о взыскании компенсации.**

Подобный подход является единственно оправданным в данной ситуации. В каких бы правоотношениях изначально ни состояли между собой истец и ответчик, бездоговорное параллельное использование такого обозначения несколькими лицами, которые, к тому же, оказались между собой в состоянии конфликта, **противоречит сущности товарных знаков и способно нарушить интересы потребителей.** При установлении с одной стороны факта нарушения исключительного права, а с другой — злоупотребления правом, **необходимо определить, кто из субъектов сможет продолжить использование соответствующего обозначения.**

Регистрация товарного знака была добросовестной — правообладатель зарегистрировал на себя свободное обозначение в целях использования его в своей деятельности. Вполне вероятно, что с соответствующим обозначением постепенно начала связываться его положительная репутация. Таким образом, какие-либо основания для лишения его исключительного права на товарный знак отсутствуют. Использование же ответчиком чужого товарного знака должно быть прекращено. В то же время действия правообладателя по подаче иска против ответчика носят явно недобросовестный характер. Взыскание с последнего в данном случае существенной компенсации будет явно несправедливым. **Наиболее оправданным представляется отказать в удовлетворении требования о компенсации при удовлетворении требования о запрете на использование патентоохраняемого объекта.**

Полный отказ в защите права на товарный знак и последующее аннулирование регистрации товарного знака Роспатентом на основании судебного решения возможно, когда субъект регистрировал на себя в качестве товарного знака обозначение, используемое иным субъектом, чтобы блокировать деятельность конкурента, причинить ему вред.

При этом у заявителя не было правомерного интереса в использовании такого обозначения.

В отличие от результатов интеллектуальной деятельности, прежде всего, объектов патентного и авторского права, товарные знаки не обладают ценностью сами по себе, пока не выступают в качестве средств индивидуализации конкретных товаров, работ, услуг. Как справедливо было отмечено Р. Познером, **товарный знак не является общественным товаром, он обладает социальной ценностью только тогда, когда используется для обозначения конкретного бренда**³.

В отечественной доктрине называют **два основных объективных признака товарных знаков**: инструментальный и служебный характер. **Инструментальный характер знака** проявляется в том, что «он представляет собой некое средство, инструмент, с помощью которого можно вызвать представление об обозначаемом им объекте». **Служебный характер знака** заключается в том, что «он как условное обозначение может использоваться для индивидуализации поименованных в законе объектов, а именно товаров, работ или услуг»⁴.

Посредством маркирующих товары или услуги обозначений потребители определяют источник их происхождения, сохраняют представления о характеристиках продукта конкретного производителя. Потребители получают возможность приобретать те товары, характеристиками которых они ранее остались довольны⁵. Создаются препятствия бизнесу субъектов, которые стремятся заработать на неспособности потребителей определить и оценить качество товара.

С позиции самих предпринимателей **исключительное право на товарные знаки способствует тому, что производители, а не имитаторы, будут получать прибыль от вложений в повышение качества производимой продукции.** Как следствие, снижаются издержки потребительского выбора, стимулируется конкуренция, повышается качество предлагаемых товаров.

Неиспользование зарегистрированного товарного знака в таком случае противоречит назначению, функциям исключительного права на товарный знак. Исключительное право на обозначение не служит правомерным интересам общества и самого правообладателя. Зарегистрированное в качестве товарного знака обозначение не приобрело ценности в качестве средства индивидуализации. С ним не связываются какие-либо представления потребителей о правообладателе как источнике происхождения товаров, работ и услуг.

При рассмотрении дела № А53-32866/2017⁶ суды трех инстанций отказали в иске о запрете использования товарного знака, взыскании компенсации, **квалифицировав действия истца как злоупотребление правом.** Как отметил СИП РФ: «Сам истец не производит настольную игру, для которой зарегистрирован знак, и не занимается ее оборотом. Следовательно, он не использует знак. Не доказано и то, что знак использовался лицензиатом, с которым истец заключил договор.

Таким образом, предыдущие инстанции правомерно отказали истцу, который пытался запретить использовать спорный знак ответчику, добросовестно применявшему сходные до степени смешения обозначения еще до регистрации знака».

При рассмотрении другого дела СИП отметил, что, **поскольку сам истец товарные знаки не использует, спорное обозначение не может с ними смешаться в гражданском обороте и ввести потребителя в заблуждение,** а значит, в действиях ответчика отсутствовало нарушение исключительного права⁷.

Принцип эстоппеля

В иске о нарушении исключительного права может быть отказано на основании принципа эстоппеля, когда:

- правообладателю изначально было известно об использовании ответчиком сходного с его товарным знаком обозначения;
- он продолжал сотрудничать с ответчиком, не предъявлял в течение длительного времени каких-либо претензий, связанных с использованием товарного знака;
- у ответчика сформировалась уверенность в том, что правообладатель согласен на такое использование.

В силу действия доктрины эстоппеля **субъект лишается возможности отрицать или утверждать определенный факт** ввиду его собственного предшествующего поведения, утверждения или отрицания, на которые полагалась и сообразно с которым действовала другая сторона⁸. Как отмечают западные эксперты, **эстоппель может быть лучшим возражением на обвинение в трудном споре**. Он подходит для разнообразных фактических обстоятельств и обеспечивает значительные возможности для отказа в иске⁹. Эстоппель не ограничен какой-либо конкретной сферой гражданских правоотношений. **Применение указанного принципа позволяет внести определенность в правоотношения компаний, защитить их от необоснованных требований и претензий, не нарушить их разумных ожиданий относительно поведения контрагентов, сделать гражданский оборот более стабильным и предсказуемым**.

В отечественном гражданском праве данный принцип изначально применялся судами при разрешении договорных споров¹⁰. Между тем в последние годы суды стали активно ссылаться на него и при рассмотрении различных споров в сфере интеллектуальных прав. **СИП исходит из того, что «применение принципа эстоппеля является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении заявленных требований»¹¹**.

Как было отмечено СИП РФ, принцип эстоппеля **«вытекает из общих начал гражданского законодательства и является частным случаем проявления принципа добросовестности, согласно которому при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно; никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения (п. 3 и 4 ст. 1 ГК РФ)»**¹².

По мнению СИП, «главная задача принципа эстоппеля — не допустить, чтобы из-за непоследовательности в своем поведении сторона получила выгоду в ущерб другой стороне, которая добросовестным образом положила на определенную юридическую ситуацию, созданную первой стороной. **Принцип эстоппель можно определить как запрет ссылаться на обстоятельства, которые ранее признавались стороной бесспорными исходя из ее действий или заверений»**¹³.

Можно заключить, что принцип эстоппеля может применяться и в ситуации, когда правообладатель своими действиями или бездействием демонстрирует субъекту, что не собирается пресекать начатое им использование объекта ИС, предъявлять претензии. А после того, как субъект вкладывает средства в продвижение нематериального актива, — предъявляет к нему иск.

Американские суды, опыт которых может быть воспринят и российской судебной практикой, выработали подход, согласно которому **в иске о нарушении исключительного права на объект ИС может быть отказано со ссылкой на принцип эстоппеля**, если истец своим поведением или заявлениями давал ответчику основания полагать, что он не будет требовать от последнего соблюдения своих прав¹⁴. В данном случае суды устанавливают:

- когда именно истец узнал или должен был узнать об использовании его объекта ответчиком;

- указывали ли его действия/бездействие на то, что он не собирается предъявлять иск к ответчику;
- полагался ли ответчик на поведение истца при использовании объекта, в том числе при вложении средств в его коммерциализацию¹⁵.

Рекомендации

В ситуации, когда вы с партнером изначально вместе использовали для целей индивидуализации своих товаров или услуг обозначение, а затем он зарегистрировал его на себя в качестве товарного знака и спустя определенное время, после конфликта, предъявил иск о нарушении исключительного права, мы **рекомендуем ссылаться:**

- на злоупотребление правом на защиту исключительного права на товарный знак. В таком случае уместно дать ссылку как на ст. 10 ГК РФ, так и на правовую позицию, изложенную в постановлении ВАС РФ от 02.04.13 № ВАС-15187/12;
- принцип эстоппеля.

Добиться аннулирования регистрации товарного знака, признания ее недействительной в ситуации, когда правообладатель использует обозначение в своей предпринимательской деятельности, в соответствии со сложившейся практикой, однако, крайне сложно.

¹ Постановление Высшего арбитражного суда от 2 апреля 2013 № ВАС-15187/12

² Примечательно, что данная фраза была вынесена в заголовок новостного сообщения о принятии данного акта на сайте журнала СИП <http://ipcmagazine.ru/news/5068-news3755>, на котором в новостном разделе публикуются основные правовые позиции СИП, сформированные при рассмотрении конкретных дел

³ Posner R.A., Landes W.A. The economic structure of intellectual property law. Harvard, 2003. С. 172

- ⁴ Городов О.А. Право промышленной собственности. М., 2011. С. 439
- ⁵ Hefter L.R. U.S. Courts in Quandary over Abandoned Trademarks: Is an Ex-Trademark Protected if It Remains Known and Loved by Consumers?
- ⁶ Постановление СИП от 29.10.18 № С01-866/2018 по делу № А53-32866/2017
- ⁷ Постановление СИП от 11.10.18 № С01-786/2018 по делу № А40-158782/2017
- ⁸ Black's Law Dictionary. St. Paul, Minn., 1990. P. 551
- ⁹ Arenson T.L. The triumph of equity: equitable estoppel in modern litigation // <http://ssrn.com/abstract=1013106>
- ¹⁰ В конечном итоге он получил легальное закрепление в статьях п. 5 ст. 166, п. 3 ст. 432 ГК РФ
- ¹¹ Постановление президиума СИП от 06.12.19 № С01-1222/2019 по делу № СИП-345/2019
- ¹² Решение СИП от 03.03.20 по делу № СИП-578/2017
- ¹³ Постановление президиума СИП от 21.11.19 по делу № СИП-326/2019; постановление президиума СИП от 06.12.19 № С01-1222/2019 по делу № СИП-345/2019
- ¹⁴ См.: Bryner W. M. U.S. Trademark and Unfair Competition Litigation. // INTA, Trademark Administration. 2015. P. 19. P. 37–38; Mergers R.P., Kuhn J.M. An Estoppel Doctrine for Patented Standards // <http://ssrn.com/abstract=1134000>
- ¹⁵ Lego A/S et al. v. Best-Lock Construction Toys, Inc. et al., No. 11-cv-01586-CSH ■

Академический ВЗГЛЯД

Highlights

Анализ правоприменительной практики через призму доктрины, а также новых институтов гражданского и процессуального права

Правовой институт **Принудительное лицензирование на условиях (F)RAND**

Как обычно используется

Необходимость в принудительном лицензировании на условиях (F)RAND ((Fair) Reasonable and Non-Discriminatory) объясняется следующим образом:

На рынках комплексных, объединяющих технологии и разработки различных лиц инновационных продуктов, например, смартфонов, персональных компьютеров, **существует необходимость в разработке стандартов. Они должны содержать совокупность характеристик и элементов, необходимых для создания конкретного продукта и его взаимодействия с иными продуктами, тем самым обеспечивая совместимость и функциональность сложных технологических систем.** Так, например, обычный персональный компьютер производится на основе 90 различных формальных стандартов и более 100 неформальных стандартов совместимости.

Стандарты устанавливают либо органы государственной власти отдельных стран, либо специализированные организации по стандартизации.

Highlight #1

Как обычно используется

Так, Федеральная комиссия по связи США определила стандарты взаимодействия телефонных сетей и стандарты использования продуктов, которые могут препятствовать широкополосной связи¹.

В качестве примеров стандарт-устанавливающих организаций можно назвать Международную организацию по стандартизации² (ISO), Европейский институт по стандартам в сфере телекоммуникаций, Международный союз по телекоммуникации. **Целью таких организаций провозглашается, как правило, содействие развитию новых технологий и создание конкурентного пространства на связанных продуктовых рынках.**

Включения патентоохраняемых объектов в стандарт³ не избежать — без их использования нельзя создать ни один высокотехнологичный продукт. Это, однако, не отменяет исключительных прав правообладателей на них. **Всем применяющим стандарт субъектам, то есть участникам данного рынка, придется заключать лицензионные соглашения в отношении таких объектов.**

Для обладателей прав на стандарт-необходимые патенты такая ситуация выгодна. Включение запатентованного объекта в стандарт позволит патентообладателю собирать лицензионные выплаты практически со всех участников рынка. При этом существует риск, что правообладатель попытается воспользоваться своим положением и установить чрезмерные условия для использования своего объекта.

Как обычно
используется

Поэтому при включении патента в стандарт устанавливающие их организации берут с правообладателей обязательство лицензировать патентоохраняемые объекты на условиях (F)RAND – выдавать лицензии всем заинтересованным лицам на справедливых, недискриминационных и разумных условиях.

(F)RAND-обязательства могут быть зафиксированы применительно к конкретным стандартам в специальных документах, устанавливающих стандарты организаций. Так, например, Международный телекоммуникационный союз принял документ «Общая патентная политика». В соответствии с данным документом **«патент, включенный в стандарт, должен быть доступным для всех без каких-либо ограничений»**. Любой правообладатель при включении в стандарт должен сделать декларацию о своей готовности предоставлять лицензии иным лицам на справедливых, недискриминационных и разумных условиях⁴.

Обязательства (F)RAND нацелены на то, чтобы предотвращать прямой отказ от выдачи лицензии или установление в договоре чрезмерных роялти или иных невыгодных условий, которые фактически означают невозможность заключения сторонами соглашения.

В связи с этим (F)RAND-обязательства включают в себя обещание правообладателя добросовестно вести переговоры о заключении лицензионного договора со всеми компаниями, желающими применять стандарт в своей деятельности.

Как обычно
используется

Требование разумности характеризует главным образом обоснованность размера вознаграждения за предоставление лицензии в отношении необходимого для стандарта патента. **Требование справедливости** касается преимущественно различных ограничений и дополнительных требований, которые предъявляются к лицензиату⁵. **Требование недискриминационных условий** (non-discriminatory) предполагает, что условия выдачи лицензий должны быть изначально равными для всех лицензиатов. Патентообладатель не может менять их произвольно⁶.

В случае нарушения патентообладателем этих условий возможно понуждение его к выдаче лицензии на условиях (F)RAND. По сути, речь в данном случае идет о **принудительном лицензировании** необходимой для стандарта патентоохраняемой разработки. Юрисдикционный орган определяет, на каких условиях заинтересованный лицензиат может использовать разработку.

При первом приближении можно предположить, что речь в данном случае идет об обеспечении интересов конкуренции. Между тем, как подчеркнул суд в деле Qualcomm, «**нарушение (F)RAND обязательств — это вопрос договорного и патентного права, но не антимонопольного регулирования**»⁷.

Может ли (F)RAND использоваться в России?

Российские инновационные компании также вынуждены производить свои продукты в соответствии со стандартами, использовать необходимые для стандартов патенты иных лиц.

Как обычно
используется

Между тем на сегодняшний момент в российском праве **отсутствуют инструменты, посредством которых можно понудить правообладателей лицензировать свои разработки на условиях (F)RAND.**

Статья 1362 ГК РФ для этого не подходит. Она закрепила два основания выдачи принудительной лицензии. Во-первых, речь идет об отказе патентообладателя предоставить принудительную лицензию на условиях устоявшейся практики при одновременном наличии следующих условий:

- **сам правообладатель не использовал или недостаточно использовал изобретение** в течение четырех лет, полезную модель — трех;
- такое поведение правообладателя **привело к недостаточному предложению соответствующих товаров, работ и услуг на рынке.**

Второе основание для выдачи принудительной лицензии закреплено в пункте ст. 1362 ГК РФ. Речь в данном случае идет также об отказе правообладателя выдать лицензию на условиях, соответствующих установившейся практике. Отличаются лишь условия:

- **иной патентообладатель не может использовать свой патентоохраняемый объект, на который он имеет исключительное право, без согласия на то первого правообладателя;**
- **зависимое изобретение представляет собой важное техническое достижение, имеющее преимущество перед первым патентоохраняемым объектом.**

Highlight #1

Как обычно используется

Отличительным признаком зависимых патентоохраняемых объектов является то, что в них используется другой, первоначальный, объект интеллектуальных прав. В связи с чем они не могут быть использованы без согласия на то правообладателя первоначального объекта.

Пример

В судебной практике США весьма показателен спор **Microsoft v. Motorola**⁸. В конце октября 2010 г. Motorola направила Microsoft два письма, предлагая заключить лицензионное соглашение в отношении ее патентоохраняемых разработок, включенных в стандарты H.264 и 802.11.

Стандарт H.264 (MPEG-4) охватывает технологии кодирования и сжатия аудио- и видеоинформации. Был одобрен Международной организацией по стандартизации (ISO). Стандарт применяется в таких сферах, как цифровое телевидение, интерактивные графические приложения, интерактивные мультимедиа World wide web.

Стандарт 802.11 (wi-fi) – набор стандартов связи для коммуникации в беспроводной локальной сетевой зоне частотных диапазонов 2.4, 3.6 и 5 Гц.

Предложенный компанией Motorola проект лицензионного договора предусмотрел обязанность Microsoft выплачивать Motorola за использование патентоохраняемых объектов 2,25 % от стоимости окончательного продукта (игровой консоли Xbox, системы Microsoft Windows) вне зависимости от того, использовал ли лицензиат все патентоохраняемые объекты.

Пример

Компания Microsoft подала иск о нарушении Motorola своих RAND-обязательств. По мнению Microsoft, предложенные условия лицензионного соглашения явно противоречили таким обязательствам.

Суд удовлетворил требования Microsoft, признав, что Motorola нарушила RAND-обязательства.

По мнению суда, Motorola завысила размер роялти за лицензирование соответствующих разработок. Обладателями существенных для стандартов H.264 и 802.11 патентов являются более 140 компаний. Если каждая из них установит подобный предложенному Motorola размер роялти, то общая сумма выплачиваемых Microsoft платежей превысит стоимость предлагаемых ею товаров.

При этом важно учесть, что стандарт-необходимые патенты Motorola не обладают существенным значением для продуктов Microsoft Windows.

Патентоохраняемые объекты Motorola, входящие в стандарт H.264, частично используются только в тех случаях, когда пользователи Microsoft Windows воспроизводят чересстрочное видео.

Суд определил справедливые максимально возможные роялти, которые Microsoft должен выплачивать Motorola за использование входящих стандарт-необходимых разработок: \$0,16389 за каждую единицу товара для патентов, включенных в стандарт H.264, и \$0,195 за каждую единицу товара для патентов, включенных в стандарт 802.11.

¹ Lemley M.L. Intellectual Property Rights and Standard-Setting Organizations // California law review. 2002. URL: <http://scholarship.law.berkeley.edu/californialawreview/vol90/iss6/3>

² К ней присоединилась и Россия

Highlight #1

³ В данном случае речь идет о «стандарт-необходимых патентах» (standard essential patents). Под такими объектами принято понимать технические решения, при отсутствии которых невозможно производить, продавать, ремонтировать, эксплуатировать и иным образом распоряжаться продуктом или методом, охватываемым стандартом

⁴ <http://www.itu.int/en/ITU-T/ipr/Pages/policy.aspx>.

⁵ Rahnasto I. Intellectual Property, External Effects and Anti-trust Law, Oxford University Press, 2003, para.4. 105.

⁶ Geradin D., Rato M. Can Standard-Setting lead to Exploitative Abuse? A Dissonant View on Patent Hold-Up, Royalty Stacking and the Meaning of FRAND (April 2006). URL: <https://ssrn.com/abstract=946792>

⁷ U.S. Federal Trade Commission's v. Qualcomm Inc. ("Qualcomm") 19-16122, U.S. Court of Appeals for the Ninth Circuit (San Francisco).

⁸ Microsoft Corp. v. Motorola Inc., 696 F.3d 872 (9th Cir. 2012) ■

Законо^и Творчество

News

Новости федерального и регионального
законодательства

Кто о чем...

23.08.21 вступил в силу Приказ Минэкономразвития от 03.06.21 № 306
«Об утверждении Порядка ознакомления с документами, содержащимися в заявке на выдачу патента на изобретение, промышленный образец, и выдачи копий таких документов, ознакомления с документами, содержащимися в заявке на выдачу патента на полезную модель, ознакомления с отчетами о предварительном информационном поиске и информационном поиске в отношении заявленных изобретения или полезной модели и заключением о результатах предварительной оценки их патентоспособности, с отчетом об информационном поиске в отношении заявленного промышленного образца, а также другими документами Федеральной службы по интеллектуальной собственности по заявке в связи с государственной регистрацией изобретения, полезной модели или промышленного образца»

Почему это важно

01.08.21 вступили в силу поправки в ГК РФ по вопросам интеллектуальной собственности, которые касаются в том числе информационного поиска и оценки патентоспособности. **Изменения предусматривают введение новой процедуры проведения предварительного информационного поиска и предварительной оценки патентоспособности в отношении заявленного изобретения и полезной модели российскими научными и образовательными организациями по инициативе заявителя.**

В том числе Минэкономразвития установило Приказом № 306:

- **порядок ознакомления с отчетами о предварительном информационном поиске и информационном поиске** в отношении заявленных изобретения или полезной модели и заключением о результатах предварительной оценки их патентоспособности;
- **порядок ознакомления с отчетом об информационном поиске** в отношении заявленного промышленного образца, а также **другими документами Роспатента по заявке** в связи с госрегистрацией изобретения, полезной модели или промышленного образца;
- **правила выдачи копий документов заявки на выдачу патента.**

В соответствии с ГК РФ и установленным порядком **любое лицо вправе ознакомиться со следующими документами:**

- с документами, содержащимися в заявке;

Почему это важно

- отчетами, заключением;
- отчетом об информационном поиске в отношении заявленного промышленного образца;
- другими документами Роспатента, в том числе исправленными и недостающими документами, дополнительными материалами, сообщениями, представленными заявителем по заявке.

Ходатайства об ознакомлении с документами заявки, о выдаче документов и об ознакомлении с документами представляются в Роспатент одним из следующих способов:

- через официальный сайт Роспатента;
- с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (ЕПГУ);
- при личном обращении в окно приема документов непосредственно в Роспатент;
- почтовым отправлением;
- по факсу с последующим представлением оригинала соответствующего ходатайства, представленного по факсу.

Любое лицо может получить патентную документацию путем электронного взаимодействия.

Для этого потребуется предоставить в ведомство электронное ходатайство с указанием имейла. Документ необходимо подписать электронной подписью. Утверждены формы соответствующих ходатайств. ■

Кто о чем...

Роспатент снова отказал в регистрации товарного знака «Йошкин кот»

Почему это важно

Битва за товарный знак «Йошкин кот» ведется не один год. В первый раз Роспатент отказал в его регистрации еще в ноябре 2018. **Основание — обозначение противоречит общественным интересам и принципам морали.** По мнению ведомства, обозначение может быть воспринято как искаженное написание словосочетания «Ёшкин кот», «которое относится к бранной лексике, представляет собой выражение любой эмоции, а также ругательство, безобразие, выражение недовольства, озлобления».

Заявитель — ИП Одинцов — подал возражение в Палату по патентным спорам. Он утверждал, что «Йошкин кот» — это персонаж, кот, воплощенный в скульптурной композиции из города Йошкар-Ола.

Но патентное ведомство осталось непреклонным: **30.07.19 Палата по патентным спорам оставила возражение заявителя без удовлетворения.**

Предприниматель обжаловал решение патентного ведомства в суд (см.: Дело № СИП-793/2019).

Почему это важно

СИП, рассмотрев дело по первой инстанции, утвердил отказ Роспатента в регистрации товарного знака «ЙОШКИН КОТ» **ввиду его сходства с названием одноименной скульптуры кота — неофициального символа г. Йошкар-Олы.** Обозначение может затронуть интересы общества и препятствовать добросовестной деятельности других хозяйствующих субъектов.

Однако Президиум суда с этим не согласился и направил дело на пересмотр в суде первой инстанции. Он исходил из того, что **закон не запрещает использовать в товарных знаках неофициальную символику.** При этом суд не обосновал, почему обозначение противоречит общественным интересам, если нет выводов об определенном характере его восприятия. Результаты соцопроса, проведенного Лабораторией социологической экспертизы Федерального социологического центра РАН по заказу заявителя, показывали, что **98% опрошенных считает обозначение шутливым выражением досады, огорчения, негодования или разочарования, а 95% полагает, что данное обозначение не противоречит принципам гуманности и морали.**

На новом круге рассмотрения СИП, как первая инстанция, **признал решение Роспатента от 30.07.19 недействительным** как несоответствующее требованиям п. 3 ст. 1483 ГК РФ. Суд также обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение Одинцова Н. А. Президиум СИП на этот раз поддержал решение первой инстанции.

Между тем **на новом круге рассмотрения Роспатент снова отказал в регистрации обозначения.**

Почему это важно

Роспатент наконец согласился с тем, что обозначение «ЙОШКИН КОТ» в силу замены в нем буквы «Ё» на «ЙО» носит шутливо-иронический характер и воспринимается как результат языковой игры с целью сближения его по форме с разговорно-бытовым названием города Йошкар-Ола — Йошка. В таком случае заявленное обозначение не имеет какой-либо бранной коннотации и не является табуированным ни в художественной, ни в публицистической речи. В то же время **Роспатент придумал другое обоснование для своего отказа в регистрации.**

Указанное обозначение является названием скульптурной композиции, установленной 27.06.11 у входа в Марийский государственный университет в городе Йошкар-Ола, задолго до даты (01.12.17) подачи заявки Предпринимателем. «Йошкин кот» стал визитной карточкой города: к памятнику приходят туристы и местные жители, чтобы сделать фото и погладить кота.

Прообразом Йошкина кота стал дворовый рыжий кот, знакомый создателям памятника. **Это обозначение и изображение кота используется жителями города при изготовлении сувенирной продукции,** он изображен на многочисленных сувенирах — магнитах, тарелках, кружках, канцелярской продукции и т. д.

Выпускаются натуральный фруктовый мармелад «Йошкин кот», мороженое, чай «В гостях у Йошкиного кота», водка «Йошкин кот». «Йошкин кот» — это также название кафе, хостела и сети продуктовых магазинов, где продаются товары, произведенные в Республике Марий Эл.

Почему это важно

По мнению Роспатента, государственная регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя одного лица (заявителя) будет противоречить общественным интересам. Предоставление исключительного права на обозначение «Йошкин кот», являющееся результатом народного творчества жителей города Йошкар-Ола, неофициальным символом современной Йошкар-Олы, может затронуть интересы общества и создать препятствия для предпринимательской деятельности неограниченного круга хозяйствующих субъектов. В таком случае регистрация товарного знака противоречит пп. 2 п. 3 ст. 1483 ГК РФ.

Данная позиция представляет интерес по нескольким причинам. С одной стороны, **Роспатент вслед за судом согласился, что шутливые обозначения, созвучные с известными ругательствами, не являются аморальными и могут быть зарегистрированы** в качестве товарных знаков. Подобное решение может свидетельствовать о тенденции к изменению стандарта оценки товарного знака как противоречащего нормам морали и нравственности, то есть отказ в регистрации ждет только сугубо аморальные наименования. В данном контексте решение необходимо поддержать.

Иностранные правовые порядки в рассматриваемом контексте пошли дальше. Несколько лет назад Верховный суд США сформулировал позицию, что **скандальные и аморальные товарные знаки могут быть зарегистрированы**. Иной подход нарушает первую поправку к Конституции.

Почему это важно

Так, в одном из дел Верховный суд счел **допустимой регистрацией обозначения «FUCT»** (товары – одежда). Заявитель утверждал, что это аббревиатура, которая расшифровывается, как «Friends U Can't Trust»¹.

В другом деле² Верховный суд США **признал неправомерным отказ регистрации обозначения «The Slants»** на азиатско-американскую рок-группу.

Изначально патентное ведомство отклонило заявку на регистрацию товарного знака в связи с тем, что данное обозначение отражало пренебрежительное отношение к людям азиатского происхождения.

По мнению Верховного суда, решение ведомства противоречило фундаментальному праву на свободу слова. **Нужно учитывать, что товарные знаки являются частными, а не государственными высказываниями.**

Суд Евросоюза признал необоснованным отказ патентного ведомства в **регистрации товарного знака «FackJuGöhte»**. Суд исходил из того, что данное обозначение – омограф к нецензурному выражению. При этом оно не воспринимается немецкоговорящей аудиторией оскорбительно. Fack Ju Göhte – название одного из самых успешных немецких фильмов. У данного фильма очень высокие рейтинги. При этом его название как таковое не вызывало каких-либо споров, критики у немецкой аудитории³.

С другой стороны, **Роспатент достаточно широко определил понятие «общественных интересов»** в контексте пп. 2 п. 3 ст. 1483 ГК РФ, **подменив данной нормой другие возможные основания для отказа в регистрации или оспаривании товарного знака.**

Почему это важно

В ситуации, если бы данный товарный знак был все же зарегистрирован, он мог быть оспорен заинтересованными лицами по различным основаниям:

- **использование в нем названия известного произведения**, по иску правообладателя произведения;
- **введение потребителей в заблуждение** относительно товара или изготовителя с учетом того, что данное обозначение используется множеством лиц, оно связывает товары и услуги с Йошкар-Олой;
- **злоупотребление правом и недобросовестная конкуренция** с учетом того, что обозначение используется множеством субъектов, с ним сопряжена определенная репутация, регистрация обозначения обеспечит заявителю преимущество перед его конкурентами на рынке, так как его товары и услуги будут индивидуализироваться «раскрученным» обозначением; подобные возражения рассматриваются судом и ФАС, но не Роспатентом.

¹ Iancu v. Brunetti, 588 U.S. __ (2019)

² Matal v. Tam 582 U.S. __ (2017)

³ T-69/17 - Constantin Film Produktion v EUIPO (Fack Ju Göhte) ■

Тренды



Trends

Анализ актуальных для сферы IP тенденций
правоприменительной практики

Trend #1

Тренд

Роспатент ужесточил требования к регистрации товарных знаков. **Ведомство отказывает в предоставлении правовой охраны обозначениям в тех случаях и при тех условиях, в которых в прежние годы регистрировало товарные знаки.**

Как это проявляется

В последний год, несмотря на пандемию, **число рассмотренных Роспатентом заявок на регистрацию товарных знаков резко выросло.** В 2018 году было рассмотрено 83 654 заявок, в 2019 — 82 914, в 2020 — 88 992. То есть в 2020 году число рассмотренных заявок увеличилось на 7,33 % в сравнении с 2019. **При этом число отказных решений в 2020 году увеличилось на 16,61 % в сравнении с 2019 годом.** В абсолютных показателях в 2020 году было вынесено 12 258 отказных решений, в 2019 — 10 512 решений, в 2018 году — 9507 решений. Число положительных решений в 2020 составило 70 339 (6,47 % от показателей 2019), в 2019 — 66 062, в 2018 году — 70 157 1. **Роспатент стал охотнее отказывать в регистрации товарных знаков.**

В этой тенденции как таковой нет ничего особо негативного.

Как это
проявляется

Напротив, она может указывать на то, что **ведомство стало тщательнее проверять заявленные обозначения**, «отсекать» описательные товарные знаки, которые впоследствии могут мешать деятельности конкурентов; обозначения, которые могут ввести потребителей в заблуждение.

Вместе с тем **можно найти немало спорных решений, которые явно вступают в противоречие с предыдущей практикой Роспатента**. И для подобной смены подхода сложно найти оправдание с позиции целей и функции права интеллектуальной собственности. **Вопросы вызывает непоследовательность Роспатента при оценке схожих объектов одного правообладателя, объединенных одними индивидуализирующими элементами**. В данном контексте оправдано говорить не только о товарных знаках, но и промобразцах.

Приведем пример из нашей практики. **Юристы «Гардиума» уже не один год бьются за регистрацию на имя клиента объемного товарного знака**. Нам удалось убедить СИП РФ в различительной способности заявленного обозначения. Однако Роспатент продолжает упорствовать. Тогда как все обстоятельства говорят в пользу того, что данное обозначение не противоречит требованиям ст. 1483 ГК РФ.

Заявленное обозначение представляет собой пластиковое ведро белого цвета, выполненное по индивидуальной пресс-форме, с металлической ручкой и зеленой крышкой, на боковой поверхности которого нанесено изображение — оригинальная комбинация геометрических фигур, расположенных на двух уровнях.

Trend #1

Как это проявляется

На первом уровне расположены четыре красные вертикальные изогнутые полосы, напоминающие математический знак «больше», справа от которых расположен зеленый параллелограмм. Несколько ниже, на втором уровне, расположен круг серого цвета, заключенный в окружность большего диаметра, поверх которого размещено стилизованное изображение шпателя, продолжением которого является красный пятиугольник, имеющий одной из сторон форму математического знака «больше»:



Заявка подана в отношении товаров 19 класса МКТУ и услуг 35 класса МКТУ.

По результатам экспертизы **Роспатент отказал в регистрации обозначения в качестве товарного знака** в связи с тем, что в отношении части товаров 19 класса и 35 классов МКТУ **оно не обладает различительной способностью**, так как представляет собой упаковку, форма которой обусловлена только его функциональным назначением на основании п. 1 ст. 1483 ГК РФ. А для всех остальных товаров 19 и услуг 35 классов МКТУ заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании п. 3 ст. 1483 ГК РФ, **поскольку будет вводить потребителя в заблуждение относительно производимого товара и оказываемых услуг.**

Как это проявляется

Заявитель направил в Роспатент возражение, скорректировав перечень товаров, для которых испрашивается правовая охрана. Это не помогло.

Роспатент исходил из того, что сама по себе заявленная форма не способна индивидуализировать заявленные товары, чему свидетельствует широкое использование подобной упаковки различными производителями. Форма ведра **не является новой, не обладает оригинальностью**, которая позволяет потребителю выделить товар такой формы среди аналогового ряда и запомнить его. В этой связи обозначение не обладает различительной способностью.

При вынесении решения Роспатент не учел следующее:

- спорная форма упаковки товара была ранее запатентована заявителем в качестве промышленного образца. Выдавая патент, Роспатент не сомневался ее оригинальности;
- оригинальность графического оформления упаковки подтверждает регистрация товарного знака по свидетельству РФ № 68866.



Заявитель оспорил решение Роспатента в СИП. **Суд встал на сторону заявителя** Решение СИП РФ по первой инстанции устояло в кассации¹.

Как это
проявляется

По мнению заявителя, **патентное ведомство при оценке обозначения не учло ряд значимых обстоятельств, в том числе наличие у заявителя исключительных прав на схожий промышленный образец**, упаковку товара – ведро) по патенту РФ № 111930. Это свидетельствует о том, что совокупность существенных признаков формы неизвестна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты его приоритета, и является оригинальной.

Цитируем судебный акт:

«... предоставление правовой охраны соответствующему промышленному образцу, исходя из условий его охраноспособности (статья 1352 ГК РФ), **может являться дополнительным доказательством оригинальности заявленной формы упаковки, которая до даты приоритета не использовалась ни одним хозяйствующим субъектом.** Как при определении соответствия промышленного образца условию патентоспособности “оригинальность”, так и при экспертизе объемного товарного знака подлежит установлению его отличие от других аналогичных изделий (в рассматриваемом случае упаковок для строительных смесей). В обоих случаях **административный орган выявляет наличие у формы упаковки оригинальных отличительных признаков.** В связи с чем установление соответствия промышленного образца (патент РФ № 111930) условию патентоспособности “оригинальность”, а затем отрицание оригинальных признаков формы у объемного товарного знака по заявке № 2018711953 **свидетельствует о непоследовательной позиции административного органа».**

Trend #1

Как это
проявляется

СИП РФ обязал Роспатент повторно рассмотреть возражения заявителя на отказ в регистрации товарного знака. Но и на новом круге рассмотрения Роспатент отказал в регистрации обозначения. Заявитель был вынужден вновь обратиться в СИП. Заседание по делу назначено на 30.09.21.

Другой показательный пример. **Раньше заявителям удавалось легко зарегистрировать в качестве товарных знаков описательные обозначения,** обозначающие товары, услуги, их характеристики и прочее, выполненные в оригинальной графической манере, либо дополненные различными символами, картинками.

Например:

Товарный знак № 568615



Товарный знак № 568600



Товарный знак № 568600



Trend #1

**Как это
проявляется**

Товарный знак № 568258 (приоритет 27.11.13, в том числе в отношении спортивных товаров, организации спортивных развлечений)



Между тем в последние годы Роспатент стал отказывать в регистрации подобных обозначений.

Примеры:

Решение ФИПС от 22.06.21 по заявке № 2019766615. **Роспатент отказал в регистрации комбинированного обозначения** (приоритет 23.12.19, в отношении 35 и 36 классов МКТУ):



Основания для отказа: отсутствие различительной способности и сходство до степени смешения с зарегистрированными товарными знаками. Само по себе такое сочетание оснований вызывает вопрос: товарный знак не обладает различительной способностью и не может быть зарегистрирован, но при этом **он схож с ранее зарегистрированными обозначениями, различительная способность которых не вызвала вопросов?**

Как это
проявляется

Отсутствие у обозначения различительной способности Роспатент обосновал следующим образом: включенный в состав заявленного обозначения словесный элемент «БУХГАЛТЕР» (должностное лицо, ответственное за финансовый учет и отчетность организации указывает на назначение услуг 35, 36 классов МКТУ, вследствие чего не обладает различительной способностью).

Палата по патентным спорам скорректировала данный вывод, признав за обозначением различительную способность в связи с тем, что неохраняемый словесный «БУХГАЛТЕР» не занимает доминирующего положения в заявленном обозначении. Между тем она **поддержала решение об отказе в регистрации обозначения.** Причина **крайне спорная:** независимый элемент «ра» заявленного обозначения сходен с противопоставленными товарными знаками, в которых словесные элементы «РА» занимают центральное положение, то есть элемент «ра» заявленного обозначения сходен с элементами индивидуализации противопоставленных товарных знаков. Таким образом, **заявленное обозначение не соответствует требованиям п. 10 ст. 1483 Кодекса в отношении однородных товаров 35, 36 классов МКТУ.**

Сложно представить себе ситуацию, когда потребители могут спутать рассматриваемый товарный знак с обозначениями, в основе которых находится частица «РА» и отсутствует изображение чемодана, гор и солнца.

Trend #1

Как это
проявляется

Другое показательное решение Роспатента (решение Роспатента от 04.08.21 по заявке № 201971285) — отказ в регистрации комбинированного обозначения в отношении 36 класса МКТУ, которое состоит из графического элемента в виде трех горизонтальных полос, простых букв «VSK» и словесного элемента «GROUP». Буквы «VSK» и словесный элемент «GROUP» выполнены оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита:



Основание для отказа регистрации — отсутствие различительной способности (п. 1 ст. 1483 ГК РФ).

Еще один показательный пример — Роспатент отказал в регистрации товарного знака (заявка № 2020711345):



В отношении одной части товаров, в том числе теста, хлебобулочных изделий, заявленное обозначение, по мнению ведомства, **не обладает различительной способностью.**

Как это проявляется

Для части заявленных товаров 30 класса — ароматизаторы кофейные, кетчуп [соус], мед (перечень не является исчерпывающим и приводится в качестве примера) — заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве знака обслуживания на основании п.3 ст. 1483 ГК РФ, **поскольку такая регистрация способна ввести потребителей в заблуждение относительно назначения товаров.**

Так, Роспатент указал на наличие абсолютных оснований для отказа в регистрации обозначения. В таком случае удивляет его последующий тезис о схожести данного обозначения с ранее зарегистрированным товарным знаком со словесным элементом «хлебушко» в отношении однородных товаров. **Если следовать логике Роспатента, то несколько лет назад обозначение «хлебушко» еще обладало различительной способностью и не вводило потребителей в заблуждение, а сейчас — все принципиальным образом изменилось.**

Следует признать, что **практика Роспатента является противоречивой.** Сложно заранее предсказать, будет зарегистрирован товарный знак или нет, что безусловно **создает проблемы для бизнеса.** Развитие бренда предполагает вложение инвестиций в его раскрутку и продвижение. И это оправдано делать только после регистрации товарного знака или хотя бы при наличии уверенности в том, что он будет зарегистрирован.

¹ Дело № СИП-450/2020; <https://kad.arbitr.ru/Card/a3a1f916-9123-4f92-b094-b2051b6f72c9>

² <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/17398> ■

Что почитать?

Must read

Собираем книжную полку юриста в сфере IP

Что почитать #1

Достойны
прочтения

[Особенности правовой охраны
общеизвестных товарных знаков:
международный опыт](#)

Ворожевич Арина

[Право преждепользования: практические
аспекты](#)

Абрамов Алексей

Что почитать #2

Книга

Ворожевич А. С., Защита исключительных прав на патентоохраняемые объекты: монография. — М.: Статут, 2020. — 179 с.

О чем?

В монографии представлена разработанная автором теоретическая конструкция механизма защиты нарушенных исключительных прав на патентоохраняемые объекты. Автор раскрывает состав патентных нарушений, уделяя особое внимание сущности и пределам применения доктрины эквивалентов, критерию вины как субъективному условию ответственности. Рассматривает теоретические и практические проблемы, связанные с взысканием с нарушителей убытков или компенсации, предлагая существенно изменить сложившиеся подходы к их расчету. Исследует сущность и виды злоупотреблений патентными правами, правовые инструменты их пресечения. Монография будет полезна юристам в сфере интеллектуальных прав, студентам, аспирантам, и всем, кто интересуется проблемами патентного права.

Отдельные тезисы и выводы

- **Раскрыто понятие «противоправное использование» чужого запатентованного патентоохраняемого объекта как элемента патентного правонарушения.** Автор объясняет способы использования чужого патентоохраняемого объекта, которые образуют собой нарушение исключительного патентного права. Использование патентоохраняемого объекта несколькими способами представляет собой, по общему правилу, соответствующее число случаев нарушений исключительного права. Однако использование объекта одним лицом различными способами для достижения одной экономической цели (например, введения продукта в оборот) образует одно нарушение. При использовании запатентованного решения по цепочке каждый из участвующих субъектов несет самостоятельную ответственность за нарушение исключительного права.

Особое внимание уделено проблеме разграничения нарушения исключительного права и угрозы нарушения исключительного права. Так, описание изобретения в документации (например, проектной документации, регистрационном досье лекарственного препарата) может представлять собой подготовительные действия к его использованию и при наличии условий может быть квалифицировано в качестве угрозы нарушения.

Отдельные тезисы и выводы

Применительно к рассмотрению состава и сущности нарушения исключительного права на изобретение раскрыта доктрина эквивалентов, рассмотрены проблемы, связанные с применением ее на практике. Назначением данной доктрины является снижение издержек на описание изобретения, уточнение его формулы. В судебной практике один из актуальных вопросов – могут ли квалифицироваться в качестве эквивалентных признаков различные количественные показатели, например, температура, при которой происходит реакция, толщина материалов, дозировка вещества. Автор раскрывает, как подходить к решению этого вопроса.

- **Предложено обоснование безвиновной ответственности за патентные нарушения в предпринимательской сфере.**

Во-первых, вне зависимости от наличия вины использование чужого запатентованного решения может привести к тому, что пользователь получит определенный доход. В такой ситуации справедливо, чтобы пользователь «заплатил» за доступ к активу, что в рамках возникшего патентного спора осуществляется посредством взыскания убытков.

Во-вторых, перспективы бесплатного, пусть и ненамеренно, использования патентоохраняемого объекта снижают ценность исключительного права и, как следствие, стимулы к созданию и коммерциализации новых патентоохраняемых объектов.

Отдельные тезисы и выводы

В случае невинного причинения вреда не должно идти речи о штрафной ответственности. Штрафные санкции нужны для того, чтобы дестимулировать участников оборота к незаконному использованию чужих разработок. Так, если для всех случаев установить компенсацию в одинарном размере стоимости права использования изобретения, субъектам будет проще несанкционированно использовать изобретение, а затем заплатить в соответствии с решением суда. В таком случае они не понесут издержек на переговоры с правообладателем. Оправдано предусмотреть такие меры ответственности, которые сделают нарушение явно невыгодным выбором в сравнении с правомерным поведением. В пользу правообладателя может быть взыскана кратная цена предполагаемых роялти по лицензионному договору.

- **Установленная ч. 4 ГК РФ система мер ответственности за нарушения исключительных прав (в частности, на патентоохраняемые объекты) несовершенна.** Выявлены несколько проблем теоретического и практического характера.

Первая проблема заключается в раздвоении мер ответственности на взыскание убытков и компенсации. Данные меры позиционируются как самостоятельные, между тем в действительности они в значительной мере пересекаются.

Отдельные тезисы и выводы

Недополученные правообладателем роялти могут быть взысканы и в качестве упущенной выгоды, и в качестве компенсации, с тем лишь уточнением, что вторые взыскиваются в двукратном размере вне зависимости от степени вины.

Вторая проблема заключается в том, что у судов отсутствует четкое понимание того, каким образом рассчитывать убытки на основании ст. 15 ГК РФ применительно к патентным спорам.

Правообладатели до сих пор нередко делают выбор именно в пользу данной меры ответственности, а не взыскания компенсации. Но, во-первых, суды смешивают условия для взыскания упущенной выгоды и дохода, полученного правообладателем. Во-вторых, отсутствует какое-либо понимание того, какие еще обстоятельства может учитывать суд при расчете размера недополученных роялти (стоимости права на использование), помимо ранее заключенных правообладателем лицензий. Данный вывод справедлив как для взыскания убытков, так и для компенсации. **В части четвертой ГК РФ вместо компенсации** (целесообразно оставить лишь возможность взыскания компенсации в твердой сумме от 10 тыс. до 5 млн) **оправданно установить правила расчета убытков применительно к нарушениям исключительных прав.** На уровне правоприменительной практики должны быть выработаны специальные тесты — перечни обстоятельств, которые должны учитывать суды при расчете убытков.

Отдельные тезисы и выводы

Ориентиром в данном случае может выступать выработанные американской судебной практикой тесты «Georgia-Pacific», «Honeywell v. Minolta».

- **Раскрыт минимальный стандарт защиты исключительных прав патентообладателей, установленный Соглашением ТРИПС;** проведена оценка российского законодательства, правоприменительной практики на соответствие ему.

Соглашение ТРИПС нацелено, в первую очередь, на обеспечение интересов правообладателей и стоящих за ними развитых стран, но оно предусматривает весьма широкие возможности для борьбы с различными злоупотреблениями правообладателей, а также механизмы обеспечения баланса интересов.

Российская правовая система в части установления стандарта защиты патентных прав в известной мере парадоксальна. Отечественная экономика пока носит догоняющий характер, поэтому российских правотворцев интересует, прежде всего, установление изъятий и ограничений патентных прав. Между тем ни российский законодатель, ни судебная практика до сих пор не воспользовались предоставленными Соглашением ТРИПС возможностями — гибкими механизмами обеспечения баланса интересов. В то же время **существует значительный риск принятия произвольных решений и выхолащивания сущности исключительных прав как стимула к инновационному развитию.**

Отдельные тезисы и выводы

- **Рассмотрены особенности правовой охраны зависимых патентоохраняемых объектов.** Раскрыты условия выдачи принудительной лицензии в пользу обладателя зависимого изобретения (п. 2 ст. 1362 ГК РФ).

Правообладатель патента на зависимое изобретение может получить принудительную лицензию на основной патентоохраняемый объект **при условии, что его изобретение представляет собой важное техническое достижение и обладает большим экономическим значением.** Данные характеристики, во-первых, весьма оценочны. Во-вторых, достаточно абстрактны. **Существует риск принятия произвольных решений, которые могут дестабилизировать патентную систему.**

Исходя из функционального назначения исключительного права и института принудительной лицензии, автором сделан вывод о том, что **под важным техническим решением должно пониматься лишь:**

- существенное усовершенствование (если речь идет о дополнении формулы первоначального объекта), представляющее собой значительный изобретательский шаг;
- ранее неизвестный способ использования, применения изначального объекта, позволяющий решить важные с позиции экономико-социального развития проблемы.

Отдельные тезисы и выводы

Принудительная лицензия может быть выдана лишь в том случае, когда в использовании зависимого решения существует значительный общественный интерес. Например, фармацевтическое изобретение может быть признано важным техническим достижением, только когда лекарственный препарат, в котором используется данное изобретение, обладает большей терапевтической эффективностью или безопасностью в сравнении с препаратами, производимыми на основе первичного патента. Зависимое изобретение не может соответствовать критерию «важное техническое достижение», если лекарственный препарат, в котором использовано зависимое изобретение, зарегистрирован как воспроизведенный или биоаналоговый (биоподобный). В целях установления у зависимого фармацевтического изобретения существенных экономических преимуществ необходимо определить соотношение коэффициентов «затраты (стоимость) — эффективность/полезность» лекарственных препаратов, предлагаемых истцом — потенциальным лицензиатом, и препаратов, производимых при использовании первичного патента. Стоимость предлагаемого истцом лекарственного препарата должна анализироваться в соотношении к показателям его эффективности — проценту вылеченных пациентов, показателям увеличения продолжительности жизни пациентов с соответствующим диагнозом и т. п.

Отдельные тезисы и выводы

Анализ зарождающейся в России судебной практики по выдаче принудительных лицензий на фармацевтическом рынке показал, что **российские суды избрали достаточно низкий стандарт доказывания по подобным делам.**

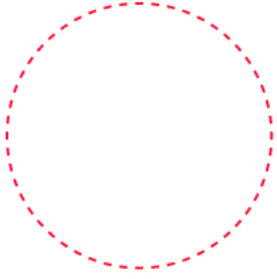
У них отсутствует четкое понимание того, в каких случаях правообладатель зависимого фармацевтического изобретения может претендовать на получение принудительной лицензии, а в каких — нет.

- **Определены пределы осуществления и защиты нарушенного исключительного права.** Пределы осуществления и защиты исключительных прав обеспечивают соответствие конкретных правореализационных практик институциональному назначению исключительного права. Служат пресечению действий по осуществлению исключительных прав, противоречащих функциям таких прав, прежде всего, функциям стимулирования инновационного развития; обеспечения эффективного научно-технического оборота.

Автором доказано, что **в сфере регулятивных отношений основным средством пресечения выхода за пределы осуществления исключительного права патентообладателя выступает институт принудительного лицензирования.**

Отдельные тезисы и выводы

В качестве эффективного инструмента пресечения недобросовестных стратегий защиты исключительного права автор предлагает **отказ в удовлетворении требования о наложении на ответчика** (в ситуации, когда он действительно нарушил исключительное право) **запрета на дальнейшее использование патентоохраняемого объекта при возложении на него обязанности выплачивать правообладателю продолжающиеся роялти за использование**. До сих пор обозначенный правовой инструмент остается неизвестным российскому праву. **Его внедрение сможет решить проблему патентного троллинга. ■**

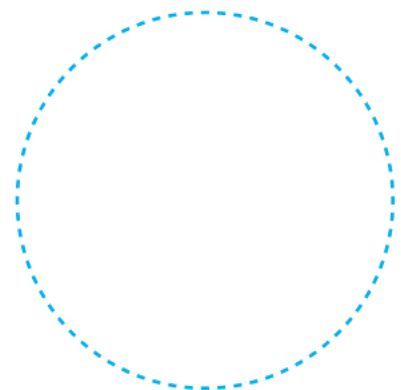


Афиша



Events

Ключевые IP-события в России и мире



Event #1 Offline

[Ссылка на мероприятие](#)

Событие «Цифровые технологии в бизнесе: правовое регулирование и защита инноваций» — конференция ИД «Коммерсантъ»

Почему надо идти «Коммерсантъ» при поддержке «ГардиумПРО» и n'RIS организует конференцию «Цифровые технологии в бизнесе: правовое регулирование и защита инноваций».

Дискуссия спикеров развернется вокруг того, как лучше действовать в условиях стремительной диджитализации бизнеса: какие правовые модели использовать и на какую практику следует обратить внимание.

Управляющий партнер «Гардиума» Алексей Абрамов выступит в рамках конференции с темой **«Автоматизация управления портфелем объектов интеллектуальной собственности с применением IP Tech-решений»**.

Также в программе:

- Правовые аспекты создания электронного государства: идентификация, верификация и сохранность данных.

Event #1

Почему надо идти

- Интеллектуальная собственность в цифровую эпоху: сложности и возможности.
 - Управление цифровыми рисками и активами в современную эпоху: правовой аспект.
 - Правовая квалификация и профилактика киберпреступлений.
 - Капитализация и управление стоимостью цифровых активов и прав.
-

Кому полезно

- Владельцам бизнеса
 - Специалистам отделов инноваций и технологий
 - Юристам
 - Руководителям юридических департаментов
 - Экспертам по ИС и патентным поверенным
-

Когда, где и сколько

19 октября 2021

9:30–12:30

Стоимость: 15 тыс. руб.

Количество мест ограничено.

Формат: офлайн. Площадка будет известна позже, следите за информацией на странице мероприятия. ■

[ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ](#)

Event #2 offline

[Ссылка на мероприятие](#)

Событие

«Интеллектуальная собственность и управление: юридический аспект» — конференция ИД «Коммерсантъ»

Почему надо идти

В октябре состоится еще одна конференция от «Коммерсанта», затрагивающая сферу интеллектуальной собственности.

Партнерами и спикерами события стали эксперты компаний «Гардиум», «Зуйков и партнеры», «Рустам Курмаев и партнеры», «Андрей Городисский и партнеры».

На конференции поднимут вопросы организации правильной работы с ИС, которая жизненно необходима любому бизнесу. Грамотное структурирование и управление интеллектуальными активами способно сделать из небольшой компании лидера рынка или даже создать этот рынок.

Управляющий партнер «Гардиума» Алексей Абрамов раскроет на конференции тему **управления портфелем объектов ИС в компании на примере борьбы с киберсквоттерами**.

Event #2

Почему надо идти

Также в программе:

- Лакуны законодательного регулирования интеллектуальной собственности.
- Управление интеллектуальной собственностью в процессе M&A.
- Налоговые вопросы учета и отчетности в области интеллектуальных прав.
- Методика проведения расследований в области управления интеллектуальной собственностью.
- Эволюция правовой профессии и ее регулирования в цифровом мире.

Кому полезно

- Юристам
- Экспертам по ИС и патентным поверенным
- Специалистам отделов инноваций и технологий
- Владельцам бизнеса

Когда, где и сколько

27 октября 2021

10:00–12:30

Стоимость: 15 тыс. руб.

Количество мест ограничено.

Формат: офлайн. Площадка будет известна позже, следите за информацией на странице мероприятия. ■

[ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ](#)

Онлайн-платформа комплексной охраны интеллектуальной собственности

[ПОЛУЧИТЬ ДЕМОДОСТУП](#)

01

Мониторинг рисков и нарушений IP-прав

02

Оценка вероятности регистрации товарных знаков до подачи заявки

03

Интеграция с любыми корпоративным ПО

04

Онлайн-подача заявок в Роспатент

05

Управление правами на объекты IP

06

Регистрация и управление договорами по IP

 ГАРДИУМ **ПРО** + Skillbox

Online-курс

Защита интеллектуальной собственности

Научим управлять правами на результаты интеллектуальной деятельности. Объясним, как защитить объекты ИС, превратить их в актив компании и монетизировать.

[ЗАПИСАТЬСЯ НА КУРС](#)



Спасибо за внимание

Подписывайтесь на новости «Гардиума» – у нас много интересного



Зафрендить авторов в Facebook:



[Арина Ворожечвич](#)



[Алексей Абрамов](#)



[Ирина Резникова](#)



gardium.ru • gardium.pro

contact@gardium.ru

+7 (495) 137-85-48