

# ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ В СФЕРЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

## #01

(ЯНВАРЬ – МАРТ 2017)

1. НОВОСТИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ: СТР. 2

2. ЗАКОНОПРОЕКТЫ: СТР. 3

3. НОВОСТИ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ: СТР. 4

# 1. НОВОСТИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

## С 1 января 2018 года усиливается охрана смежных прав режиссеров-постановщиков театральных произведений

В частности, предусматривается:

- определение постановки режиссеров-постановщиков спектаклей в качестве результата исполнительской деятельности;
- право на неприкосновенность исполнения постановки;
- включение в содержание исключительного права на исполнение правомочия публичного исполнения постановки спектакля, в том числе в живом исполнении;
- определение срока действия исключительного права режиссера-постановщика на постановку в зависимости от даты первого публичного исполнения постановки.

(см. Федеральный закон от 28.03.2017 N 43-ФЗ "О внесении изменений в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации" - вступает в силу с 1 января 2018 года).

## Россия присоединяется к Гаагской системе международной регистрации промышленных образцов

03.04.2017 Президентом РФ подписан закон о ратификации Женевского акта Гаагского соглашения о международной регистрации промышленных образцов. Данный закон содержит ряд заявлений о том, как Россия будет применять Женевский акт Гаагского соглашения (подобные заявления может сделать любой участник договора). А именно:

- в России будет взиматься индиви-

дуальная пошлина за указание её в качестве страны, где испрашивается охрана;

- отсрочка от публикации в России не предусмотрена (это означает, что в международной заявке нельзя будет одновременно указывать Россию и просить об отсрочке публикации заявленного образца);
- на экспертизу (уведомление об отказе) Роспатент берет себе 12 месяцев (отказ в предоставлении охраны может быть оспорен в том же порядке, как и в случае отказа по национальной заявке);
- для включенных в международную заявку промышленных образцов обязательно соблюдение требования единства;
- действие международной регистрации в России начинается с направления Роспатентом в ВОИС уведомления о предоставлении охраны;
- изменение владельца международной регистрации будет иметь силу для России только при предоставлении в Роспатент документов о передаче (переходе) права;
- действие международной регистрации в России может продлеваться несколько раз пятилетними периодами, вплоть до истечения 25 лет с даты международной регистрации;
- в связи с проверкой на соответствие требованиям безопасности, международная заявка, поданная через Роспатент, будет пересылаться в ВОИС через 6 месяцев.

Закон о ратификации вступит в силу с 1 октября 2017 года. После вступления закона в силу МИД России уведомит ВОИС о ратификации, после чего, через 3 месяца, Россия может указывать-

ся в международных заявках на регистрацию промышленных образцов. Таким образом, скоро, но не ранее 1 января 2018 года, Гагская система охраны промышленного дизайна станет реальной альтернативой получению российского патента на промышленный образец, в том числе и для российских заявителей (см. Федеральный закон от 03.04.2017 № 55-ФЗ "О ратификации Женевского акта Гагского соглашения о международной регистрации промышленных образцов").

### **Правительством РФ одобрен проект «Договора о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях**

### **мест происхождения товаров Евразийского экономического союза»**

Указанный договор будет регламентировать отношения, возникающие в связи с регистрацией, правовой охраной и использованием товарных знаков, а также наименований мест происхождения товаров Евразийского экономического союза (далее — Союз). Договором вводятся понятия «товарного знака Союза» и «наименования места происхождения товара Союза», которые охраняются на территориях всех государств-членов Союза (см. Распоряжение Правительства РФ от 02.02.2017 № 171-р).

## **2. ЗАКОНОПРОЕКТЫ:**

### **В Госдуме рассматривается законопроект о блокировке сайтов в сети «Интернет», производных от сайтов, нарушающих авторские права**

Согласно законопроекту, на основании вступившего в законную силу решения Московского городского суда о постоянном ограничении доступа к сайту в сети "Интернет" судьей по заявлению правообладателя может быть выдан судебный приказ об ограничении доступа к сайту, производному от указанного основного сайта. При этом производный сайт в сети "Интернет" в законопроекте определяется как сайт, производный от основного сайта, имеющий сходное с ним до степени смешения наименование и (или) отображение, созданный в результате перемещения, полного или частичного копирования информации основного сайта, их автоматической синхронизации, перевода такой информации с одного языка на другой язык и (или)

предоставляющий пользователям возможности доступа к услугам и информации, предоставляемым на основном сайте, в том числе посредством перенаправления пользователя на основной сайт и (или) к содержащейся на нем информации (см. Проект Федерального закона № 107145-7 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»).

### **В Госдуме рассматривается законопроект об изменении досудебного порядка защиты исключительных прав**

Планируется отменить досудебный порядок по большинству категорий дел о защите исключительных прав, отнесенных к компетенции арбитражных судов.

Согласно законопроекту, правообладатель должен в досудебном порядке предъявить претензию нарушителю

исключительного права только при одновременном наличии условий:

- правообладатель и нарушитель исключительного права являются юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями;
- правообладатель требует возмещения убытков или выплаты компенсации. Специальный порядок досудебного разрешения споров появится по делам

о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования (см. Проект Федерального закона № 32493-7 «О внесении изменений в статьи 1252 и 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации и статьи 4 и 99 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации»).

## **3. НОВОСТИ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ:**

### **3.1. ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ**

По смыслу статьи 1486 ГК РФ само по себе несоответствие вводимого в гражданский оборот товара требованиям законодательства либо нарушение при осуществлении такого оборота законодательства о налоговом и бухгалтерском учете не может являться основанием для досрочного прекращения правовой охраны товарного знака в случае предоставления надлежащих доказательств фактического введения таких товаров в гражданский оборот.

Символическое использование товарного знака с единственной целью сохранить права на этот товарный знак не может являться основанием для признания использования такого средства индивидуализации для целей пункта 2 статьи 1486 ГК РФ.

При оценке доказательств реального использования спорного обозначения подлежит установлению совокупность обстоятельств, подтверждающих введение в гражданский оборот продукции, маркированной таким обозначением, в том числе показатели объема такой продукции.

Дарение имущества является способом введения его в гражданский оборот в смысле статьи 1486 ГК РФ. Вместе с тем дарение товара для целей статьи 1486 ГК РФ учитывается, если оно осуществлено лицом, не связанным с дарителем, не являющимся, например, его сотрудником (см. Постановление Президиума СИП от 16.01.2017 по делу № СИП-185/2016).

Провайдер не несет ответственности за передаваемую информацию, если он не инициирует ее передачу, не выбирает получателя информации, не влияет на ее целостность, а также принимает превентивные меры по предотвращению использования объектов исключительных прав без согласия правообладателя (см. Постановление СИП от 17.01.2017 по делу № А40-4199/2016).

Совершенные до государственной регистрации товарного знака действия по использованию сходного обозначения не являются нарушением исключительного права, и, в таком случае, не могут быть применены меры ответственности, предусмотренные

гражданским законодательством (см. Постановления СИП от 01.02.2017 по делу № А71-914/2016, от 17.02.2017 по делу № А71-990/2016).

Верховный суд отменил судебные акты нижестоящих инстанций и направил дело на новое рассмотрение, поскольку суды установили сходство до степени смешения противопоставляемых товарного знака и спорного обозначения без проведения комплексного анализа их сходства и без исследования обстоятельств, которые имеют существенное значение для рассмотрения спора. А именно, суды неполно исследовали значимость элементов используемого спорного обозначения, влияющих на восприятие обозначения в сознании потребителей в целом и на общее впечатление о данном обозначении путем его прочтения с учетом наличия словесного элемента, а также не проанализировали, не придает ли словесный элемент спорному обозначению при его восприятии потребителем какую-либо смысловую нагрузку, воспринимается ли обозначение, используемое потребителем, за противопоставляемый товарный знак при отсутствии словесного элемента в данном товарном знаке (см. Определение ВС РФ от 02.02.2017 № 309-ЭС16-15153 по делу № А60-44547/2015).

Положения пункта 2 статьи 1488 ГК РФ не требуют доказывания введения потребителя в заблуждение в качестве уже свершившегося факта, охранительная функция данной нормы направлена именно на пресечение введения потребителя в заблуждение. Указанная норма под введением в заблуждение понимает случаи, когда информация о товаре, содержащаяся в товарном знаке, перенесенная на нового владельца, может создать искаженное представление о товаре

или его производителя, способное повлиять на решение потребителя (см. Определение ВС РФ от 10.02.2017 № 305-ЭС15-4129 по делу № А40-48196/2013).

Положения статей 1234 и 1235 ГК РФ не запрещают предоставление исключительного права на средство индивидуализации, не существующее на момент заключения договора. Исключительное право на такое средство индивидуализации предоставляется в момент, определенный в договоре, но не ранее момента возникновения такого права. Если созданное в будущем средство индивидуализации подлежит в соответствии с ГК РФ государственной регистрации, после государственной регистрации такого средства подлежит государственной регистрации также предоставление права использования такого средства по договору (см. Постановление СИП от 14.02.2017 по делу № А32-36883/2015).

Действия по использованию общеизвестного товарного знака в отношении неоднородных товаров не включено законодателем в гипотезу нормы права, содержащейся в части 2 статьи 14.10 КоАП РФ. Анализируемая норма, учитывая административный характер правоотношений, в которых находятся государственный орган и лицо, привлекаемое к административной ответственности, не может толковаться расширительно (см. Постановление СИП от 15.02.2017 по делу № А32-16340/2016).

В случае, если обозначение, зарегистрированное в качестве товарного знака в стране происхождения товара, нанесено в стране происхождения товара самим обладателем права на такой товарный знак или с его согласия, товар, на который это обозначение

нанесено, не может считаться содержащим незаконное воспроизведение товарного знака. Следовательно, ввоз на территорию Российской Федерации товара, на который в стране происхождения законно нанесен товарный знак, не образует состав административного правонарушения, ответственность за которое установлена частью 1 статьи 14.10 КоАП РФ, и в том случае, если правообладателем тождественного или сходного до степени смешения товарного знака в Российской Федерации является иное лицо, и, если у указанного лица имеется одноименный товарный знак, данный товар не может быть признан контрафактным (см. Постановление СИП от 16.02.2017 по делу № А43-10065/2016).

Единственным основанием для изменения ранее принятого решения о предоставлении правовой охраны товарному знаку может быть удовлетворение поданного возражения. Роспатент как орган, наделенный публично-правовыми функциями по рассмотрению данных возражений, не вправе изменять либо дополнять такие возражения, в том числе выходить за пределы заявленных в них границ оспаривания ранее принятого

решения. Дополнительные основания, которые могут быть приняты во внимание коллегией Палаты по патентным спорам, должны относиться к тем правовым основаниям, которые приведены в возражении и проверяются в рамках доводов возражения (см. Постановление Президиума СИП от 27.02.2017 по делу № СИП-162/2016).

Применение встречного обеспечения имеет целью компенсировать возможные убытки, которые могут быть понесены лицом вследствие принятия соответствующих обеспечительных мер. Однако вероятность несения таких убытков должна носить не предположительный характер, а быть подтверждена с высокой степенью достоверности. То есть, должно быть документальное подтверждение наличия реальной угрозы причинения ущерба действием принятых по делу обеспечительных мер. Встречное обеспечение применяется с целью возмещения возможного вреда, причиненного обеспечением иска, а не вреда, причиненного отсутствием встречного обеспечения (см. Постановление СИП от 10.03.2017 по делу № А41-72633/2015).

### **3.2. ПАТЕНТЫ**

При рассмотрении возражения против выдачи патента Роспатент должен по существу устанавливать смысловое значение слов и терминов, включенных в независимый пункт формулы. При этом не исключаются случаи, когда соответствующий термин патентообладателем использован не в своем общепринятом значении. В этом случае Роспатент должен установить заложенный патентообладателем смысл слов и терминов (см. Постановление

Президиума СИП от 26.01.2017 по делу № СИП-349/2016).

Если в источнике информации об определенном средстве есть ссылка на другой документ, дающий более подробную информацию об определенных признаках данного средства, то этот документ должен быть учтен при определении новизны, если он был доступен для неопределенного круга лиц на дату публикации указанного источ-

ника информации (см. Постановление Президиума СИП от 30.01.2017 по делу № СИП-512/2015).

Согласно ч. 3 ст. 1358.1 ГК РФ изобретение, полезная модель или промышленный образец не могут быть использованы без разрешения обладателя патента на другое изобретение, другую полезную модель или другой промышленный образец, по отношению

к которым они являются зависимыми. Нормы указанной статьи не подлежат применению к патентам на полезные модели, правовая охрана которых предоставлена до введения в действие указанной статьи (см. Апелляционное определение Московского городского суда от 06.03.2017 по делу № 33-62/2017).

### **3.3. АВТОРСКОЕ ПРАВО**

Включение произведения в состав сложного объекта представляет собой способ использования произведений, которые составляют содержание сложного объекта. В этой связи использование музыкального произведения в другом произведении требует заключения лицензионного договора с правообладателем этого произведения. Аккредитация РАО не распространяется на такой способ использования, а, следовательно, право на переработку спорного музыкального произведения не может быть предоставлено на основании лицензионного договора, заключенного с РАО (см. Постановление СИП от 30.01.2017 по делу № А40-14248/2016).

Несмотря на отсутствие в гражданском законодательстве запрета на съемку и показ в аудиовизуальных произведениях предметов материального мира, в том числе созданных творческим трудом, использование объекта, внешнее оформление которого составляет произведение дизайна и формирует сюжет сцены, в связи с чем внимание зрителя акцентировано на произведении, а не на объекте материального мира как таковом, может быть признано в определенных случаях нарушением исключительно права на произведение (см. Поста-

новление СИП от 15.02.2017 по делу № А40-233779/2015).

Лицо, к которому при отсутствии его вины применены предусмотренные законодательством меры защиты интеллектуальных прав, вправе предъявить регрессное требование о возмещении понесенных убытков, включая суммы, выплаченные третьим лицам. Организация использовала упаковку, разработанную для нее предпринимателем по договору. Как оказалось, ее дизайн сходен с упаковками, созданными другим автором для другой компании. В этой связи предприниматель должен в порядке регресса возместить организации убытки – сумму взысканной с нее компенсации за нарушение авторских прав (см. Постановление СИП от 22.03.2017 по делу N А40-124922/2016).

## Офисы фирмы «Городисский и Партнеры»

Россия, 129090, **МОСКВА**  
ул. Большая Спасская, 25, стр. 3  
Телефон: +7(495) 937-61-16/61-09  
Факс: +7(495) 937-61-04/61-23  
e-mail: pat@gorodissky.ru  
www.gorodissky.ru

Россия, 197046, **С-ПЕТЕРБУРГ**  
Каменноостровский пр-т, 1-3, оф. 30  
Телефон: +7(812) 327-50-56  
Факс: +7(812) 324-74-65  
e-mail: spb@gorodissky.ru

Россия, 141980, **ДУБНА**  
Московская обл.,  
ул. Флёрова, д.11, оф.33  
Телефон: +7 (496) 219-92-99/92-29  
e-mail: dubna@gorodissky.ru

Россия, 350000, **КРАСНОДАР**  
ул. Красноармейская, 91  
Телефон: +7(861) 210-08-66  
Факс: +7(861) 210-08-65  
e-mail: krasnodar@gorodissky.ru

Россия, 620026, **ЕКАТЕРИНБУРГ**  
ул. Розы Люксембург, 49  
Телефон: +7 (343)351-13-83  
Факс: +7 (343)351-13-84  
e-mail: ekaterinburg@gorodissky.ru

Россия, 603000, **Н. НОВГОРОД**  
ул. Ильинская, 105а  
Телефон: +7(831) 411-55-60  
Факс: +7(831) 430-73-39  
e-mail: nnovgorod@gorodissky.ru

Россия, 607328, **САРОВ ТЕХНОПАРК**,  
Нижегородская обл.,  
Дивеевский район, пос. Сатис,  
ул. Парковая, 1, стр. 3, оф. 14  
Телефон / Факс +7 83130 67475  
e-mail: sarov@gorodissky.ru

Россия, 443096, **САМАРА**  
ул. Осипенко, 11, офисы 410-412  
Телефон: +7(846) 270-26-12  
Факс: +7(846) 270-26-13  
e-mail: samara@gorodissky.ru

Россия, 420015, **КАЗАНЬ**  
ул. Жуковского, 26  
Телефоны: +7 (843) 236-32-32  
Факс: +7 (843) 237-92-16  
e-mail: kazan@gorodissky.ru

Россия, 614045, **ПЕРМЬ**  
Тополевый переулок, дом 5  
ЖК «Астра», офис 4.8  
Телефон: 7 (342) 258 34 38  
факс: 7 (342) 258 34 39  
e-mail: perm@gorodissky.ru

Россия, 690091, **ВЛАДИВОСТОК**  
Океанский проспект, 17, офис 1003  
Телефон: +7 (423) 246-91-00  
Факс: +7 (423) 246-91-03  
e-mail: vladivostok@gorodissky.ru

Украина, 01135, **КИЕВ**  
ул. Черновола, 25, офис 3  
Телефон: +380(44) 278-49-58  
Факс: +380(44) 503-37-99  
e-mail: office@gorodissky.ua  
www.gorodissky.ua