

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ  
ОБЗОР НОВОСТЕЙ  
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  
И СУДЕБНОЙ  
ПРАКТИКИ В СФЕРЕ  
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ  
СОБСТВЕННОСТИ

#2

(АПРЕЛЬ– ИЮНЬ 2017)

1. НОВОСТИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ СТР. 2

2. НОВОСТИ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ СТР. 3

# **1. НОВОСТИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ**

## **Уточнен порядок налогового учета расходов на НИОКР, в частности:**

- при определении налоговой базы не учитываются доходы в виде имущественных прав на результаты интеллектуальной деятельности, выявленные с 1 января 2018 года по 31 декабря 2019 года включительно в ходе проведенной инвентаризации;
- в составе расходов на оплату труда работников, участвующих в НИОКР, учитываются суммы страховых взносов;
- в период по 31 декабря 2020 года включительно в расходах на НИОКР могут учитываться затраты на приобретение исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, используемых исключительно для НИОКР;
- расходы на НИОКР могут учитываться не только в составе прочих расходов, но и в первоначальной стоимости амортизируемых нематериальных активов.

См. федеральный закон от 18.07.2017 № 166-ФЗ «О внесении изменений в статьи 251 и 262 части второй Налогового кодекса Российской Федерации».

## **С 1 октября 2017 года можно будет добиться блокировки «зеркал» пиратских сайтов. Копия заблокированного сайта может быть также заблокирована по обращению правообладателя, если:**

- сайт до степени смешения сходен с сайтом, к которому Мосгорсуд ранее ограничил доступ;
- решение Мосгорсуда о блокировке основного сайта касается неоднократно-

ного нарушения авторских и смежных прав.

Установлен следующий порядок блокировки копии заблокированного сайта:

- Минкомсвязи РФ в течении суток рассматривает обращение правообладателя, определяет является ли сайт «зеркалом» и информирует Роскомнадзор;
- Роскомнадзор в течении суток требует от провайдеров ограничить доступ к сайту, а от операторов поисковых систем – не отображать сайт в результатах поиска;
- Далее в течении суток провайдеры и операторы должны выполнить указания Роскомнадзора.

См. федеральный закон от 01.07.2017 № 156-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

## **С 12.07.2017 введен претензионный порядок урегулирования отдельных категорий споров, связанных с защитой исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации:**

Предъявление правообладателем претензии до обращения в суд с иском о возмещении убытков или выплате компенсации обязательно в случае, если:

- правообладатель и нарушитель исключительного права являются юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями;
- спор подведомствен арбитражному суду.

Не требуется предъявления претензии по следующим требованиям:

- о признании права;

- о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя;
- о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, и об изъятии материального носителя;
- об изъятии из оборота и уничтожении орудий, оборудования или иных средств, главным образом используемых или предназначенных для совершения нарушения исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации.

Также законом установлена специальная процедура досрочного прекращения правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования правообладателем непрерывно в течение трех лет. Заинтересованное лицо, полагающее, что правообладатель не использует товарный знак, направляет такому правообладателю предложение обратиться в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности с заявлением об отказе от права на товарный знак либо заключить с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак. Если в течение двух месяцев со дня направления такого предложения

заинтересованного лица правообладатель не подаст заявление об отказе от права на товарный знак и не заключит с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, заинтересованное лицо в тридцатидневный срок по истечении указанных двух месяцев вправе обратиться в суд с иском о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования. Обязательное досудебное урегулирование установлено также в отношении гражданско-правовых споров о взыскании денежных средств по требованиям, возникшим из договоров, других сделок, вследствие неосновательного обогащения. Иные споры, возникающие из гражданских правоотношений, передаются на рассмотрение арбитражного суда после соблюдения досудебного порядка урегулирования спора только в том случае, если такой порядок установлен федеральным законом или договором (см. федеральный закон от 01.07.2017 № 147-ФЗ «О внесении изменений в статьи 1252 и 1486 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации и статьи 4 и 99 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации»).

## **2. НОВОСТИ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ**

### **2.1. ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ**

Суд не вправе снижать размер компенсации (в данном деле – за нарушение исключительного права на товарный знак) ниже минимального предела (двукратная стоимость товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или двукратный размер стоимости права использования товарного знака), установленного зако-

ном, по своей инициативе. Сторона, заявившая о необходимости такого снижения, обязана доказать необходимость применения судом такой меры. Снижение размера компенсации ниже минимального предела, установленного законом, с учетом требований разумности и справедливости должно быть мотивировано судом и подтверж-

дено соответствующими доказательственными (см. Определение Верховного Суда РФ от 25.04.2017 по делу № А40-131931/2014).

Размер шрифта зарегистрированного обозначения, место его размещения на упаковке, его доминирующее положение относительно иных размещенных на упаковке обозначений и товарных знаков не имеют правового значения для разрешения вопроса об установлении факта использования товарного знака.

Использованием зарегистрированного российского товарного знака может быть признано осуществление такого использования только на территории Российской Федерации. Факт производства товаров на территории иностранного государства не имеет правового значения для установления факта использования зарегистрированного российского товарного знака (см. Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 03.04.2017 по делу № СИП-502/2016).

---

Ограничения в отношении регистрации товарных знаков, тождественных персонажам известных в Российской Федерации на дату подачи заявки произведений, установлены в пользу правообладателей и их правопреемников, поэтому лицами, наделенными правом на подачу возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку по этому основанию, являются только правообладатели известных в Российской Федерации произведений, а также их правопреемники. Наличие у иных лиц (в том числе лицензиатов) интереса в использовании соответствующего обозначения не свидетельствует о возможности признания лица заинтересованным в подаче возражения по указанным основаниям. При рассмотрении возражения, поданного по вышеуказанным основаниям,

необходимо установить: что в оспариваемом товарном знаке используется персонаж, который обладал охраноспособностью ранее даты подачи заявки на регистрацию товарного знака; что у правообладателя оспариваемого товарного знака отсутствует согласие правообладателя произведения либо его правопреемника на использование такого объекта (см. Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 21.04.2017 по делу № СИП-414/2016).

---

Ликвидация юридического лица, являющегося отчуждателем исключительного права на товарный знак до регистрации Роспатентом договора об отчуждении исключительного права, не влечет отказ в государственной регистрации перехода исключительного права (см. Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 28.04.2017 по делу № СИП-577/2016).

---

Не допускается наличие двух или трех исключительных прав, одинаковых по содержанию, на одно и то же средство индивидуализации, поскольку в таком случае право перестает быть исключительным.

Повторное предоставление исключительного права на тот же самый объект правовой охраны противоречит самому характеру признания прав, поскольку для наделения носителя какими-либо правами достаточно один раз зафиксировать соответствующий правовой факт.

Государственная регистрация тождественных товарных знаков на имя одного правообладателя в отношении совпадающих или пересекающихся товаров противоречит природе исключительного права и общественным интересам (см. Постановление Президиума Суда по интеллектуаль-

ным правам от 02.05.2017 по делу № СИП-711/2016).

Возможность введения обозначением потребителя в заблуждение оценивается не абстрактно в отношении любых товаров, а в отношении тех конкретных товаров, в отношении которых обозначению испрашивается правовая охрана.

С учетом этого наличие или отсутствие у заявителя хозяйственной деятельности на территории страны, название которой включено в обозначение, заявленное в качестве товарного знака, равно как и наличие или отсутствие у него каких-либо соглашений с хозяйствующими субъ-

ектами названной страны, не могут влиять на оценку соответствия заявленного обозначения положениям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ. Такие же подходы применимы и к способности введения потребителя в заблуждение относительно места производства товара, а также места нахождения изготовителя товаров. Поскольку прямого запрета на использование в товарных знаках названий зарубежных стран законодательство не содержит, необходимо доказать, что в данном случае есть риск введения потребителей в заблуждение (см. Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 22.05.2017 по делу № СИП-680/2016).

## **22. ПАТЕНТЫ**

Право послепользования не ограничивается только производством или изготовлением. Иные способы использования полезной модели не являются сопутствующими производству или изготовлению, а представляют собой самостоятельные способы использования и могут составлять право послепользования как вместе с производством продукции, так и в качестве отдельных составных частей права послепользования.

Обязанность доказывания всех обстоятельств послепользования должна быть возложена на лицо, которое ссылается на наличие права послепользования (см. Определение Верховного Суда РФ от 14.04.2017 по делу № А40-72694/2014).

Презумпция авторства (в данном деле рассматривается авторство на созданный промышленный образец) действует лишь в случае, если информация об авторском праве доводится до сведения третьих лиц строго опре-

деленным в законе способом – она содержится на оригинале или экземпляре произведения, приложена к нему или появляется в связи с сообщением в эфир или по кабелю либо доведением такого произведения до всеобщего сведения. Любая иная информация не дает основания для применения установленной законом презумпции авторства, а лишь может в числе прочих доказательств оцениваться судом при установлении авторства (см. Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 10.04.2017 по делу № СИП-350/2016).

## **23. АВТОРСКОЕ ПРАВО**

Любые произведения науки, литературы и искусства, охраняемые авторскими правами, в том числе фотографические произведения, могут свободно использоваться (цитироваться) без согласия автора и выплаты вознаграждения при наличии четырех условий: использование произведения в информационных, научных, учебных или культурных целях; с обязательным

указанием автора; источника заимствования и в объеме, оправданном целью цитирования. При этом, цитирование допускается, если произведение, в том числе фотография, на законных основаниях стало общественно доступным (см. Определение Верховного Суда РФ от 25.04.2017 по делу № А40-142345/2015).

## 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**  
Топольевый 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

Россия, 630099, **НОВОСИБИРСК**  
ул. Депутатская, 46, офис 1204,  
Деловой центр «Ситицентр»  
Телефон: +7 (383) 209-30-45  
Факс: +7 (383) 209-30-45  
e-mail: Novosibirsk@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