

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ
ОБЗОР НОВОСТЕЙ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА,
СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ
И ПРАКТИКИ
РОСПАТЕНТА В СФЕРЕ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ

#04

(ОКТАБРЬ 2017 — МАРТ 2018)

1. НОВОСТИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ СТР. 1

2. НОВОСТИ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ СТР. 2

3. НОВОСТИ ПРАКТИКИ РОСПАТЕНТА СТР. 4

1. НОВОСТИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

1.1. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Увеличены размеры патентных пошлин, но введены льготы, в том числе, за электронную подачу

6 октября 2017 года вступило в силу постановление Правительства РФ от 23.09.2017 № 1151, которым были внесены изменения в Положение о патентных пошлинах. Изменения коснулись как размеров пошлин, так и порядка их уплаты. Так в два и более раза увеличены размеры многих пошлины, взимаемых в связи с получением и поддержанием в силе патентов на изобретения, полезные модели и промышленные образцы. Увеличены пошлины, взимаемые за регистрацию товарных знаков и продление срока действия регистрации. При этом, если ранее от количества классов МКТУ, для которых испрашивается регистрация товарного знака, зависела только пошлина за подачу и экспертизу заявки, то теперь от количества классов МКТУ также зависит и размер пошлины за первичную регистрацию товарного знака (на 10 лет), и пошлины за продление действия регистрации (на очередные 10 лет). Вместе с тем, в два раза (с 15% до 30%) увеличен размер скидки, предоставляемой при подаче в Роспатент заявок, заявлений и ходатайств в электронном виде.

1.2. ЗАКОНОПРОЕКТЫ

Временная правовая охрана промышленных образцов

В Государственной Думе рассматривается проект федерального закона от 28 марта 2018 года о внесении изменений в Четвертую часть ГК РФ, согласно которому заявитель сможет ходатайствовать о публикации заявки на промышленный образец после успешного прохождения формальной экспертизы. В случае принятия этого законопроекта, после публикации заявки на промышленный образец ему будет предоставляться временная правовая охрана

Россия присоединилась к Гаагскому соглашению о международной регистрации промышленных образцов. Российские заявители могут регистрировать промышленные образцы за рубежом по международной процедуре.

Начиная с 28 февраля Россия может быть указана в международной заявке на промышленный образец в качестве страны, где испрашивается охрана. С этой же даты российские дизайнеры, вместо множества национальных и региональных заявок могут подавать в ВОИС или в Роспатент одну международную заявку для получения охраны своих промышленных образцов по единой процедуре более чем в 80 странах.

Постановлением Правительства РФ № 1152 от 23.09.2017 установлены индивидуальные пошлины за указание России в качестве страны, где испрашивается охрана: за первые 5 лет охраны — 11900 руб. и 2500 руб. за каждый дополнительный охраняемый промышленный образец в международной регистрации; за каждый последующий 5-летний период (в пределах 25 лет) — 18900 руб., 46400 руб., 69000 руб. и 120000 руб., соответственно.

со дня публикации сведений о заявке до даты публикации сведений о выдаче патента в объеме совокупности существенных признаков промышленного образца, нашедших отражение на изображениях внешнего вида изделия. Необходимо отметить, что механизм временной правовой охраны промышленных образцов был предусмотрен ранее действовавшим Патентным законом Российской Федерации (1992 г.), однако его применение было связано с уведомлением, которое должно было направляться заявителем использующему промышленный образец лицу.

2. НОВОСТИ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ

2.1. ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

Конституционный Суд РФ запретил применение одинаковых санкций за параллельный импорт и реализацию контрафактной продукции.

В своем постановлении от № 8-П от 13 февраля 2018 Конституционный Суд РФ указал, что правообладатель может недобросовестно использовать исключительное право на товарный знак и ограничивать ввоз на внутренний рынок России конкретных товаров или реализовывать ценовую политику, состоящую в завышении цен на российском рынке. Особую опасность такие действия могут приобретать в связи с применением каким-либо государством санкций против Российской Федерации. Поэтому, исходя из целей защиты прав граждан и иных публичных интересов, суд может отказать правообладателю в иске полностью или частично, если выполнение его требований может создать угрозу для конституционно значимых ценностей.

В частности, суд постановил, что уничтожать товары, ввезенные на территорию России в порядке параллельного импорта, можно лишь в случае их ненадлежащего качества или в целях обеспечения безопасности, защиты жизни и здоровья людей, охраны природы и культурных ценностей.

Товарный знак может принадлежать нескольким лицам.

Компания Les Publications Conde Nast S. A. и ОАО «Синергия капитал» обратились в Роспатент с заявлением о регистрации отчуждения 50% исключительных прав на товарные знаки, Роспатент в регистрации отчуждения отказал, и компании обратились в суд. Учитывая приведенные положения пункта 2 статьи 1229 ГК РФ, а также закрепленный в статье 421 ГК РФ принцип свободы договора, Суд по интеллектуальным правам своим постановлением от 15 декабря 2017 года по делу № А40–210165/2016 установил, что у Роспатента не имелось оснований для отказа в регистрации отчуждения 50% исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации № 295229 и № 433377 и обязал Роспатент продолжить делопроизводство по отчуждению 50% исключительных прав на товарные знаки.

Размер компенсации за нарушение исключительного права может быть снижен ниже установленного законом, но только как экстраординарная мера

Компания Outfit7 Limited (Великобритания) обратилась в Арбитражный суд Белгородской области с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю о взыскании компенсации в общем размере 40 000 рублей за нарушение исключительных прав на 4 товарных знака, по 10 000 рублей за каждый знак. Однако Арбитражный суд Белгородской области и Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд уменьшили размер компенсации до 8 000 рублей (по 2 000 рублей за каждый из товарных знаков).

Суд по интеллектуальным правам в своем постановлении по делу № А08–3428/2016 пришел к выводу о наличии оснований для направления дела на новое рассмотрение и указал, что суд не вправе снижать размер компенсации ниже минимального предела, установленного законом, по своей инициативе, обосновывая такое снижение лишь принципами разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения. Сторона, заявившая о необходимости такого снижения, обязана доказать необходимость применения судом такой меры. Снижение размера компенсации ниже минимального предела, установленного законом, является экстраординарной мерой, должно быть мотивировано судом и обязательно подтверждено соответствующими доказательствами.

Комбинированный товарный знак не признается использованным, если используется в стандартном начертании

Суд по интеллектуальным правам рассмотрел дело о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака № 456266 вследствие его неиспользования и в своем постановлении отметил, что содержащееся в договорах, платежных поручениях и товарным накладным к этим договорам, наименование товара «Царь» не подтверждает использование товарного знака № 456266, поскольку такое использование обозначения не является использованием товарного знака в том виде, в котором ему предоставлена правовая охрана: так как данный товарный знак является комбинированным, включающим наряду со словесным элементом в оригинальном исполнении также изобразительные элементы, в связи с чем использование одного лишь обозначения «Царь» в стандартном шрифтовом начертании в любом случае не могло быть охарактеризовано в качестве использования оспариваемого товарного знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа этого знака.

Утеря Роспатентом проекций заявленного объемного обозначения явилась основанием для суда отменить решение Роспатента

Компания Jaguar Land Rover Limited (Великобритания) подала заявку на регистрацию товарного знака в виде с трехмерного реалистичного изображения автомобиля. Роспатент отказал в регистрации ТЗ, указав, что в целом заявленное обозначение имеет традиционную (общепринятую) для компактных внедорожников (кроссоверов) форму, а перечисленные заявителем детали заявленного обозначения достаточно малы относительно самого кузова, и не изменяют его общее визуальное восприятие как автомобиля. Суд по интеллектуальным правам обратил внимание, что компанией при подаче заявки на регистрацию обозначения был представлен комплект проекций заявленного обозначения, в том числе, общий вид спереди, общий вид

сзади, вид сзади, вид сбоку, вид сверху, что было также подтверждено Роспатентом в оспариваемом решении. Однако коллегией судей не выявлено в материалах дела указанных проекций заявленного обозначения, поскольку такие проекции в материалах административного дела по заявке № 2014730728 отсутствуют. На вопрос суда: «на основании каких проекций Роспатент пришел к вышеуказанным выводам?», представитель Роспатента пояснил, что проекции исследовались, но впоследствии были утрачены. В связи с утерей части документов административного дела Суд по интеллектуальным правам своим Решением от 22 февраля 2018 г. по делу № СИП-691/2017 отменил решение Роспатента и указал, что Роспатент обязан повторно рассмотреть возражение на свое решение об отказе в государственной регистрации товарного знака.

2.2. ПАТЕНТЫ

День истечения срока уплаты годовой патентной пошлины по смыслу пункта 1 статьи 1400 ГК РФ, и отмена судом практики Роспатента

Суд по интеллектуальным правам (Решение от 26 сентября 2017 г. по делу № СИП-140/2017) рассмотрел иск патентообладателя к Роспатенту, досрочно прекратившему действие его патента в связи с отказом удовлетворить ходатайство о восстановлении действия патента за якобы неуплату в установленный срок годовой патентной пошлины и пришел к следующему выводу. Днем истечения срока уплаты пошлины за поддержание в силе патента на изобретение следует считать дату истечения дополнительного (льготного) шестимесячного срока, установленного для ее уплаты в увеличенном размере. Днем начала отсчета срока для подачи ходатайства о восстановлении действия патента следует считать дату, следующую за датой истечения дополнительного шестимесячного срока на уплату таковой.

Президиум Суда по интеллектуальным правам подчеркнул: «В отсутствие в российском законодательстве ответа на вопрос о том, какую из норм Положения о пошлинах следует применять к ходатайствам, предусмотренным пунктом 1 статьи 1400 ГК РФ, неустраиваемые

сомнения, противоречия и неясности должны толковаться в пользу лица, обращающегося в уполномоченный орган государственной власти»

Возражение против патента на промышленный образец, оспоренного по истечении срока его действия, должно быть рассмотрено по существу

Группа лиц обратилась в Роспатент с возражением против выдачи патента РФ № 52678 на промышленный образец, действие которого на момент возражения было досрочно прекращено. Роспатент отказал в удовлетворении возражения и тогда группа лиц подала иск в Суд по интеллектуальным правам. В своем решении от 15 марта 2018 года по делу № СИП-606/2017 Суд по интеллектуальным правам указал на то, что, согласно статьи 1398 ГК РФ, «Патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец может быть оспорен заинтересованным лицом и по истечении срока его действия по основаниям и в порядке, которые установлены абзацами первым и вторым настоящего пункта» и обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение против выдачи патента Российской Федерации № 52678.

2.3. АВТОРСКОЕ ПРАВО

Один из соавторов песни не вправе единолично исполнять ее публично без соглашения с другими соавторами

В своем выступлении на территории Центральной площади Олимпийского парка «Медаль плаза» города Сочи Natalie Imbruglia (Натали

Имбрулья) публично исполнила тринадцать музыкальных произведений, входящие в репертуар РАО. В связи с этим, РАО обратилось в арбитражный суд с иском о взыскании компенсации за нарушение исключительных авторских прав. Суд апелляционной инстанции взыскал с исполнителя 60 000 рублей за нарушение исключительных

авторских прав на шесть произведений, снизив при этом заявленный истцом размер компенсации и указав, что остальные семь произведений были исполнены непосредственно их соавтором — Натали Имбрулья, в связи с чем исключительные права на них не нарушены.

Суд по интеллектуальным правам в своем постановлении от 15 февраля 2018 года по делу № А32–36047/2016, отметил, что между соавторами не было соглашения, которое бы предусматривало право Натали Имбрулья использовать и распоряжаться публично исполненными музыкальными произведениями самостоятельно и единолично, в связи с чем оставил в силе решение суда первой инстанции, предусматривающее выплату компенсации за нарушение прав на тринадцать произведений.

Понятия «концерт» и «официальная церемония» имеют разное смысловое значение

В рамках празднования дня города Сочи, состоялся концерт, где было осуществлено публичное исполнение 22-х музыкальных произведений, входящих в репертуар РАО, при этом

никаких договоров с РАО на использование этих произведений заключено не было. РАО обратилось в арбитражный суд. По правилу статьи 1277 ГК РФ допускается без согласия автора или иного правообладателя и без выплаты вознаграждения публичное исполнение правомерно обнародованного музыкального произведения во время официальной или религиозной церемонии либо похорон в объеме, оправданном характером такой церемонии. Однако суд указал, что понятия «концерт» и «официальная церемония» имеют разное смысловое значение. Концерт, по сути, является музыкально-зрелищным, в данном случае, увеселительным мероприятием, при этом музыкальные произведения имеют основное значение, а не служат «фоном», поскольку концерт и состоит из последовательно исполняемых музыкальных произведений. Таким образом, в своем Постановлении от 14 февраля 2018 года по делу № А32–15565/2017 Суд по интеллектуальным правам оставил в силе решения нижестоящих судов, согласно которым ответчик должен был выплатить компенсацию за незаконно использованные произведения.

3. НОВОСТИ ПРАКТИКИ РОСПАТЕНТА

3.1. ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

Аббревиатура международного стандартного идентификатора имени не может быть зарегистрирована в качестве товарного знака

Роспатент отказал в регистрации на имя Российского авторского общества по заявке № 2016704752 с приоритетом 18.02.2016 на обозначение «ISNI».

Учитывая, что «ISNI» является всемирно признанным и принятым международным стандартом, утвержденным ISO, позволяющему присвоить уникальный идентификатор каждому создателю содержимого (например, авторскому псевдониму или импринту издателя) в виде уникального 16-значного номера, заявленное обозначение, представляющее собой название данного стандарта, является лексической единицей в области интеллектуальной собственности, к которой относится заявленное обозначение, и, следовательно, заявленное обозначение не обладает различительной способностью.

Роспатент против регистрации товарных знаков, обозначающих известные сорта продуктов

Роспатент отказал в регистрации товарного знака по заявке № 2015732552 со словесным обозначением «BOURBON» в отношении товаров 30 класса МКТУ: «кофе, заменители кофе;

заменители кофе растительные; кофе-сырец; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные; цикорий [заменитель кофе]».

Отказ мотивирован тем, что словесный элемент «BOURBON» представляет собой название сорта кофе, получивший свое название от острова Бурбон. Коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что заявленное обозначение «BOURBON» воспринимается как прямо указывающее на характеристику товаров 30 класса МКТУ заявленного перечня в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса, то есть не способно выполнять индивидуализирующую функцию товарного знака.

Оплата пошлины не правообладателем или не по его поручению ведет к отрицательным последствиям для правообладателя

Правообладателем ТЗ «HOOLIGAN» (№ 324335) и «EL SOLDADO» (№ 324336) является общество «А. Д. Спорт Плюс», однако с заявлениями о продлении сроков действия исключительных прав на эти товарные знаки, а также с ходатайствами о предоставлении шестимесячного срока для продления истекших сроков действия исключительных прав на указанные товарные знаки в Роспатент обратился не правообладатель, а Гумерова А. Р., при этом не предоставив никаких документов,

подтверждающих ее полномочия в качестве представителя правообладателя. Роспатент в продлении срока действия знаков отказал. Суд по интеллектуальным правам в своем решении от 15 февраля 2018 г. по делу № СИП-486/2017 отметил: необходимо, чтобы соответствующие пошлины были уплачены их правообладателем — обществом «А. Д. Спорт Плюс», либо его представителем, у которого имеются необходимые полномочия для совершения юридически значимых действий, и Роспатент правомерно отказал в продлении срока действия этих знаков.

Лошадиная сила победила Лошадиную дозу

Роспатент (палата по патентным спорам) аннулировал регистрацию товарного знака

3.2. ПАТЕНТЫ

Сведения из веб-сервиса Wayback Machine могут быть включены в общедоступные при оценке патентоспособности

При рассмотрении возражения против выдачи патента № 100320 на промышленный образец с конвенционным приоритетом от 21.05.2015, палата по патентным спорам приняла во внимание предоставленные возражающей стороной публикации изображения изделия в открытых источниках информации, к которым отнесла сведения из веб-сервиса Wayback Machine по адресу <http://archive.org/web/>.

№ 544850 «Лошадиная доза» с приоритетом 03.03.2014 по возражению, поданному обладателем серии товарных знаков «Лошадиная сила», имеющих более ранний приоритет. Коллегия Палаты по патентным спорам полагает, что оспариваемый товарный знак «Лошадиная доза», имеющий более поздний приоритет, воспринимается исключительно в качестве способной ввести в заблуждение потребителя имитации противопоставленного товарного знака «Лошадиная сила», признанного общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, уже активно использовавшимся лицом, подавшим возражение, и получившего широкую известность и высокую репутацию у потребителей для соответствующих однородных товаров ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Архив обеспечивает долгосрочное архивирование копий страниц сети Интернет и бесплатный доступ к своим базам данных для широкой публики. Каждая сохраненная страница имеет дату, на которую она была сохранена. Коллегия палаты по патентным спорам посчитала, что сведения о внешнем виде изделия, представленные в указанном электронном архиве со статусом общедоступной библиотеки могут быть учтены при оценке соответствия промышленного образца условиям патентоспособности.

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