

ГОРОДИССКИЙ И ПАРТНЕРЫ ПАТЕНТНЫЕ ПОВЕРЕННЫЕ И ЮРИСТЫ

ИНФОРМАЦИОННЫЙ
БЮЛЛЕТЕНЬ

**ГОРОДИССКИЙ
И ПАРТНЕРЫ**

#87

В ЭТОМ НОМЕРЕ:
ТОВАРНЫЙ ЗНАК КАК ИНСТРУМЕНТ
КОНКУРЕНТНОЙ БОРЬБЫ **стр. 1**
11-Й СЕМИНАР ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ **стр. 3**
НОВОСТИ ФИРМЫ **стр. 4**

№ 4 (87) 2012, РОССИЯ, МОСКВА



2013 Поздравляем всех клиентов,
партнеров и сотрудников юридической
фирмы «Городисский и Партнер»
с Новым годом и желаем крепкого
здоровья, счастья, удачи и процветания!

Е.П.СОЛониЦыНА, ЮРИСТ, «ГОРОДИССКИЙ И ПАРТНЕРЫ» (ЕКАТЕРИНБУРГ)

ТОВАРНЫЙ ЗНАК КАК ИНСТРУМЕНТ КОНКУРЕНТНОЙ БОРЬБЫ

Как известно, товарный знак – это обозначение, которое служит для индивидуализации товаров (услуг) юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. Однако в последнее время все чаще можно обнаружить ситуацию, при которой исключительное право на товарный знак приобретает не для целей использования указанного товарного знака в качестве некоего «отличительного знака», а исключительно для целей недобросовестной конкурентной борьбы.



Так было и в нашем, уже ставшим достаточно известным, судебном деле, в котором мы можем поставить финальную точку только сейчас. Началось все еще в сентябре 2009 года, когда в екатеринбургский офис фирмы «Городисский и Партнеры»

обратился за помощью индивидуальный предприниматель, уже проиграв дело в суде первой инстанции. Ситуация была такова: Один из производителей пластиковой тары на территории Пермского края зарегистрировал на свое имя

более 170 различных изобразительных товарных знаков. При тщательном изучении указанных товарных знаков выяснилось, что все они представляют собой схематическое изображение рельефа верхней плоскости крышек различных

УНИКАЛЬНЫМ В ДАННОМ СЛУЧАЕ ЯВЛЯЛОСЬ ТО, ЧТО ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО (ПЛОСКОГО!) ТОВАРНОГО ЗНАКА ПРИЗНАВАЛОСЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЛАСТИКОВЫХ УПАКОВОК ДЛЯ ТОРТА С РЕЛЬЕФОМ КРЫШКИ, СХОЖИМ, ПО МНЕНИЮ СУДА, С ТОВАРНЫМ ЗНАКОМ

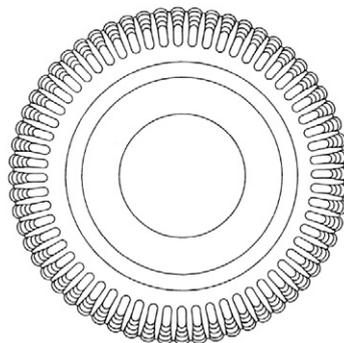


УПАКОВКА ДЛЯ ТОРТА С КРЫШКОЙ

пластиковых упаковок. Указанные товарные знаки были зарегистрированы в отношении товаров 16 и 30 классов МКТУ (пластиковая упаковка и кондитерские изделия).

На судебных разбирательствах, в которых уже принимали участие юристы и патентные поверенные фирмы «Городисский и Партнеры», речь шла о нарушении исключительного права на два товарных знака: по свидетельствам № 353185 и 347507. При этом требования предъявлялись как к производителю пластиковых упаковок для торта, так и к производителю кондитерских изделий, который продавал свои изделия в этих пластиковых упаковках, а также к владельцу магазина, осуществлявшего реализацию кондитерских изделий в спорных упаковках.

Уникальным в данном случае являлось то, что использованием изобразительного (плоского!) товарного знака признавалось использование пластиковых упаковок для торта с рельефом крышки, схожим, по мнению



СВИДЕТЕЛЬСТВО № 353185

Кроме того, абсурдность ситуации заключалась и в том, что упаковки для торта со спорным рельефом производились ответчиками намного раньше, чем была подана заявка на регистрацию товарного знака (этот вывод содержался и в решении суда).



КРЫШКА ДЛЯ УПАКОВКИ ДЛЯ ТОРТА

После изучения материалов данного дела стало очевидным, что в действующем законодательстве отсутствуют

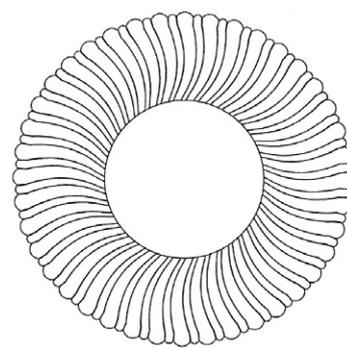
нормы, которые напрямую давали бы ответ на вопрос о том, почему в данной упаковке для торта товарный знак не используется. Именно по

НЕДОБРОСОВЕСТНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ ЗАКЛЮЧАЛАСЬ И В ТОМ, ЧТО ПУТЕМ РЕГИСТРАЦИИ УКАЗАННЫХ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ ОН ФАКТИЧЕСКИ ПЫТАЛСЯ ПОЛУЧИТЬ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА НЕ НА СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ, А НА ХУДОЖЕСТВЕННО-КОНСТРУКТОРСКОЕ РЕШЕНИЕ ВНЕШНЕГО ВИДА ДАВНО ИЗВЕСТНОГО И ШИРОКО ПРИМЕНЯЕМОГО ИЗДЕЛИЯ

этой причине и суд апелляционной инстанции, и суд кассационной инстанции оставили в силе решение суда первой инстанции.

Параллельно с судебными разбирательствами специалистами нашей фирмы было принято решение о подготовке и направлении в антимонопольный орган заявления о признании действий правообладателя, связанных с приобретением и использованием исключительного права на товарные знаки по свидетельствам №№ 347507 и 353185, актом недобросовестной конкуренции. По данному делу пришлось доказывать широкую известность в гражданском обороте до даты подачи заявок на товарные знаки подобных упаковок для торта, известность самого обозначения и использование его различными лицами независимо от правообладателя (были собраны различные каталоги продукции, получены письма от производителей упаковок).

Недобросовестность действий правообладателя заключалась и в том, что путем указанных товарных



СВИДЕТЕЛЬСТВО № 347507

знаков он фактически пытался получить исключительные права не на средство индивидуализации, а на художественно-конструкторское решение внешнего вида давно известного и широко применяемого изделия. Причем в данной ситуации именно исключительное право на товарный знак давало возможность правообладателю запрещать третьим лицам производство не только упаковок, содержащей тождественное обозначение, но и обозначение, сходное до степени смешения. Под эту группу товаров подпадало значительное количество упаковок, не имеющих ярко выраженных осо-

ПАРАЛЛЕЛЬНО С СУДЕБНЫМИ РАЗБИРАТЕЛЬСТВАМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ НАШЕЙ ФИРМЫ БЫЛО ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ О ПОДГОТОВКЕ И НАПРАВЛЕНИИ В АНТИМОНОПОЛЬНЫЙ ОРГАН ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРИЗНАНИИ ДЕЙСТВИЙ ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ, СВЯЗАННЫХ С ПРИОБРЕТЕНИЕМ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ПРАВА НА ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ ПО СВИДЕТЕЛЬСТВАМ №№ 347507 И 353185, АКТОМ НЕДОБРОСОВЕСТНОЙ КОНКУРЕНЦИИ

суда, с товарным знаком. В данном деле суд посчитал неотделимую часть крышки упаковки для торта товарным знаком, нанесенным методом термоформования (несмотря на наличие заключения судебного эксперта о том, что на крышке упаковки для торта вообще нет никакого товарного знака, то есть, нет обозначения, которое может быть воспринято потребителями как товарный знак. Этот же вывод подтверждался и результатами социологического исследования).

бенностей и производимых на тот период времени различными компаниями. Ситуация осложнялась еще и тем, что правообладатель является владельцем большого количества товарных знаков (более 170!), представляющих собой схематическое изображение рельефа крышки

дателя, связанных с государственной регистрацией товарных знаков по свидетельству № 347507 и свидетельству № 353185, актом недобросовестной конкуренции. Суды признали решение антимонопольного органа законным и обоснованным. Это, в свою очередь, позволило

защитить свои права и отстаивать возможность и в дальнейшем производить свою продукцию.

Однако, несмотря на благоприятный исход вышеуказанных судебных дел, обозначенная ситуация все же остается проблемной. Нам удалось аннулировать регистрацию двух товарных знаков, однако у упомянутого лица зарегистрировано более 170 аналогичных по своей сути товарных знаков. Это говорит о том, что подобные судебные дела могут появляться снова и снова, приводя к серьезным финансовым и временным потерям у добросовестных производителей.

В связи с этим очень хочется надеяться, что и судебная практика по указанному вопросу все же будет меняться, в частности, суды при рассмотрении дел о незаконном использовании товарного знака будут все чаще, наряду с иными вопросами, выяснять вопрос о том, используется ли спорное обозначение ответчиками в качестве средства индивидуализации или это обозна-

ЭТО ОЗНАЧАЛО, ЧТО ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ ИМЕЛ РЕАЛЬНУЮ ВОЗМОЖНОСТЬ ВЛИЯТЬ НА РЫНОК ПЛАСТИКОВОЙ ТАРЫ НА ТЕРРИТОРИИ ВСЕЙ РОССИИ, В ЧАСТНОСТИ, ПУТЕМ ЗАПРЕТА ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ ПРОИЗВОДИТЬ МНОГИЕ ВИДЫ УПАКОВОК ДЛЯ ТОРТА. СТОИТ ОТМЕТИТЬ, ЧТО САМ ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ НЕ ПРОИЗВОДИЛ БОЛЬШИНСТВО УПАКОВОК, РЕЛЬЕФ ПОВЕРХНОСТИ КОТОРЫХ ДАЖЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИ МОГ БЫТЬ ПРИЗНАН СХОЖИМ С ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМИ ИМ ТОВАРНЫМИ ЗНАКАМИ

различных упаковок для торта, производимых третьими лицами независимо от правообладателя. Это означало, что правообладатель имел реальную возможность влиять на рынок пластиковой тары на территории всей России, в частности, путем запрета третьим лицам производить многие виды упаковок для торта. Стоит отметить, что сам правообладатель не производил большинство упаковок, рельеф поверхности которых даже теоретически мог быть признан схожим с зарегистрированными им товарными знаками, и уж тем более правообладатель не использовал многие зарегистрированные им товарные знаки для маркировки своей продукции.

Несмотря на большую длительность и сложность рассмотрения указанного дела, нам все же удалось добиться признания антимонопольными органами действий правообла-

нам обратиться в Роспатент и добиться признания предоставления правовой охраны указанным товарным знакам недействительной, что в конечном итоге послужило основанием для пересмотра и последующей отмены состоявшихся решений суда по новым или вновь открывшимся обстоятельствам. В итоге правообладателю было

В ИТОГЕ ПРАВООБЛАДАТЕЛЮ БЫЛО ОТКАЗАНО В УДОВЛЕТВОРЕНИИ ЕГО ИСКОВЫХ ТРЕБОВАНИЙ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ, КРОМЕ ТОГО, ОН ЛИШИЛСЯ ДВУХ СВОИХ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ

отказано в удовлетворении его исковых требований в полном объеме, кроме того, он лишился двух своих товарных знаков. Это дело имеет большое значение, так как создает прецедент, благодаря которому иные производители пластиковых упаковок могут

чение выполняет иные функции и не воспринимается в качестве товарного знака потребителями. Безусловно, определенные изменения в указанном вопросе есть уже сейчас, однако такой подход, к сожалению, все еще очень редко применяется судами.

ЕЖЕГОДНЫЙ СЕМИНАР ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ - 2013

17-19 апреля 2013 года в московском офисе фирмы «Городисский и Партнеры» состоится 11-й ежегодный семинар «Стратегии защиты интеллектуальной собственности для успешного развития компании».

В программе семинара – три сессии: «Патенты», «Товарные знаки» и «Защита прав интеллектуальной собственности/юридические аспекты», в рамках которых специалисты фирмы «Городисский и Партнеры» расскажут об актуальных тенденциях и практических особенностях правовой защиты исключительных прав, а также их эффективном использовании.

Приглашаем Вас принять участие в Семинаре!

Условия участия и Программа – на сайте: www.gorodissky.ru
Оргкомитет Семинара: г-жа Екатерина Румянцева, «Городисский и Партнеры»
129090, Москва, ул. Большая Спасская, 25, стр. 3
телефон: (495) 937 1161, факс: (495) 937 11 62
e-mail: kat@gorodissky.ru



НОВОСТИ

15.10.2012, ТОРОНТО

На Ежегодной конференции Лицензионного общества США и Канады (LES USA & Canada) С.В. Медведев, Юрист, LLM («Городисский и Партнеры», Москва), совместно с П. Джонсом (Jones & Co., Канада) представил доклад «Вступление России в ВТО: современные условия для инноваций и защиты прав ИС». В Конференции участвовало более 900 делегатов.

3-6.10.2012, БАРСЕЛОНА

В.В. Рыбчак и В.Е. Шишилов, Патентные поверенные («Городисский и Партнеры», Москва), приняли участие в 85-й Ежегодной конференции Международной группы владельцев товарных знаков в области фармацевтики (PTMG) «Фармацевтические товарные знаки в обычной и виртуальной реальности». Более 400 делегатов Конференции обсудили такие актуальные темы, как современное правовое регулирование охраны фармацевтических товарных знаков, нетрадиционных товарных знаков и др.

18-21.09.2012, АФИНЫ

И.Л. Корзун и А.Б. Нестеров, Партнеры, Патентные поверенные («Городисский и Партнеры», Москва), приняли участие в 26-й Ежегодной конференции Ассоциации европейских владельцев товарных знаков (MARQUES) «Товарные знаки: примета времени». Более 600 делегатов Конференции рассмотрели ряд ключевых для владельцев брендов вопросов, в том числе роль интернет-среды и доменных имен, противодействие контрафакту, а также решения Европейского суда по делам о защите прав интеллектуальной собственности в Евросоюзе.

9-11.09.2012, ХЕЛЬСИНКИ



НА ФОТО: СЛЕВА НАПРАВО JAMES E. MALACKOWSKI, ПРЕЗИДЕНТ LES INTERNATIONAL, ZHANG XINMIN, ПЕРВЫЙ СЕКРЕТАРЬ ПОСОЛЬСТВА КНР В ФИНЛЯНДИИ И В.М.СТАНКОВСКИЙ, «ГОРОДИССКИЙ И ПАРТНЕРЫ»

В.М.Станковский, Партнер, Патентный поверенный, и Я.А.Горбунова, Юрист (оба – «Городисский и Партнеры», Санкт-Петербург) приняли участие в Ежегодной конференции LES Scandinavia, на которой рассматривались актуальные вопросы

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, 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. Куйбышева, 44 Д, офис 801
Телефон: +7(343) 359-63-83
Факс: +7(343) 359-63-84
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, 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, 614000, **ПЕРМЬ**
ул.Кирова, 72, офис 302
Телефон/Факс: +7 (342)212-16-46
e-mail: gorodissky-perm@inbox.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

5-7.09.2012, МОСКВА



НА ФОТО: УЧАСТНИКИ СЕМИНАРА

В московском офисе фирмы «Городисский и Партнеры» прошел 8-й ежегодный международный семинар «Приобретение и защита прав интеллектуальной собственности в России».

Около 20 патентных поверенных и юристов фирмы познакомили участников Семинара с наиболее интересными делами из своей практики, рассмотрели актуальные вопросы законодательства по интеллектуальной собственности в России. На Семинаре были затронуты такие темы, как судебные споры по товарным знакам, патентование в области биотехнологий и фармацевтики, совершенствование законодательства в отношении полезных моделей и промышленных образцов, защита ноу-хау, параллельный импорт и другие. В Семинаре участвовали более 30 представителей иностранных компаний – ABBYY Software House, Siemens AG, LEO Pharma, ABB, Novartis, JETRO и др. из Германии, Швейцарии, США, Швеции, Великобритании, Дании, Голландии, Казахстана, Абхазии, Белоруссии и России.

3-4.09.2012, ТОКИО

С.В.Васильев, к.ю.н., Юрист («Городисский и Партнеры», Москва), выступил с докладом «Использование и распоряжение know-how: практические решения» на Международной конференции «Повышение ценности лицензирования интеллектуальной собственности в Азиатско-тихоокеанском регионе», организованной Азиатско-тихоокеанским отделением Licensing Executives Society (LES). Представители университетов, государственных структур, научно-исследовательских центров, судов, учреждений интеллектуальной собственности и транснациональных корпораций из многих стран мира приняли активное участие в работе Конференции.

3-4.07.2012, МОСКВА

В.А.Мещеряков, Советник, и С.В. Медведев, LLM, Юрист (оба – «Городисский и Партнеры», Москва), выступили на очередном семинаре Юридического Института «М-Логос» по актуальным вопросам оборота интеллектуальных прав в России.