

# G-NEWS

ГОРОДИССКИЙ И ПАРТНЁРЫ  
ПАТЕНТНЫЕ ПОВЕРЕННЫЕ И ЮРИСТЫ  
ИНФОРМАЦИОННЫЙ  
БЮЛЛЕТЕНЬ

#143 (1) 2021

## ОСОБЕННОСТИ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫМ ПРАВОМ

С.В.Медведев  
к.ю.н., LL.M., Патентный поверенный РФ, Партнер  
«Городисский и Партнеры» (Москва)



В современных условиях с увеличением значимости нематериальных активов в рыночной экономике и развитием института права интеллектуальной собственности количество охраноспособных и оборотоспособных объектов интеллектуальной собственности постепенно возрастает. Заметно, что субъекты права, в частности юридические и физические лица, стали проявлять повышенный интерес к охране и защите результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации при создании, продвижении и реализации продукции, либо оказании услуг как в России, так и за рубежом. При этом, мы наблюдаем, что в одних случаях объекты интеллектуальной собственности приобретаются

## на имя одного, а в других — на имя нескольких владельцев соответствующих прав (правообладателей) для совершенно различных целей, включая коммерческие и некоммерческие.

Вместе с тем, в некоторых подобных ситуациях иногда становится достаточно сложно одному лицу управлять исключительным правом на многочисленные, находящиеся в одном «портфеле» объекты интеллектуальной собственности, которые необходимо умело и эффективно вводить в гражданский оборот. Аналогичная ситуация, связанная с необходимостью управления нематериальными активами, может возникать, например, в случае закрепления исключительного права за несколькими лицами (со-правообладателями). Что говорить, если зачастую даже один человек не знает, каким образом правильно «монетизировать» защищенные им разработки или технические решения, являющиеся инновационными, промышленно применимыми и нужными обществу, а также надлежащим образом защищать свои права в случае их нарушения третьими лицами. На самом деле, распоряжение, равно как и защита исключительного права, могут быть довольно нетривиальными задачами для многих владельцев объектов интеллектуальной собственности, как с экономической, так и с юридической точек зрения, поскольку для этого необходимо иметь предпринимательскую «жилку», управленческий талант и наработанную судебную практику.

Законодательство в сфере интеллектуальной собственности, а именно IV часть Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ), позволяет правообладателю распоряжаться исключительным правом на принадлежащий ему результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации любым не противоречащим закону

и существу такого исключительного права способом (п. 1 ст. 1233 ГК РФ). Одним из таких уникальных способов распоряжения исключительным правом, о котором пойдет речь в сегодняшней статье, может являться доверительное управление.

Напомним, что согласно п. 1 ст. 1013 ГК РФ, объектами доверительного управления могут быть предприятия и другие имущественные комплексы, отдельные объекты, относящиеся к недвижимому имуществу, ценные бумаги, права, удостоверяемые бездокументарными ценными бумагами, исключительные права и другое имущество. Таким образом, исходя из специальных положений закона, а именно указанного п. 1 ст. 1233 ГК РФ, и в силу общей правовой нормы, а именно указанного п. 1 ст. 1013 ГК РФ, исключительное право может быть объектом доверительного управления<sup>1</sup>.

## ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ = УПРАВЛЕНИЕ ПРАВАМИ НА КОЛЛЕКТИВНОЙ ОСНОВЕ?

В данном контексте, необходимо сразу отметить, что гражданское законодательство выделяет два вида управления имуществом (имущественным правом) — «классическое» доверительное управление исключительным правом и коллективное управление авторскими

и смежными правами. В том и другом случае, правовым основанием для возникновения соответствующих правоотношений является как правило договор управления.

С первого взгляда, данные правовые конструкции покажутся сходными между собой, однако, это не совсем так.

Во-первых, объектами доверительного управления могут быть исключительные права на совершенно различные объекты интеллектуальной собственности, включая объекты патентного права и секреты производства (ноу-хау), объекты авторского права и смежных прав, программы для ЭВМ и базы данных, товарные знаки и знаки обслуживания. Закон не содержит каких-либо ограничений в части предмета доверительного управления. В то же время, управление правами на коллективной основе относится только к категории авторских и смежных прав и не может распространяться на иные объекты интеллектуальной собственности (ст.ст. 1242–1244 ГК РФ).

Кроме того, важно помнить, что доверительным управляющим может быть только индивидуальный предприниматель или коммерческая организация, за исключением унитарного предприятия (п. 1 ст. 1015 ГК РФ). Между тем, только некоммерческим организациям могут быть предоставлены полномочия по управлению авторскими и смежными правами на коллективной основе (п. 1 ст. 1242 ГК РФ).

Другое отличие между этими правовыми конструкциями состоит в том, имеет ли управляющий возможность использовать объекты интеллектуальной собственности, исключительные права на которые передаются в управление. Так, организации по управлению правами на коллективной основе не вправе использовать объекты авторских и смежных прав, исключительные права на которые переданы им в управление (п. 4 ст. 1242 ГК РФ).

1 — См. п. 48 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации».

В то время как при «классическом» доверительном управлении доверительный управляющий вправе использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, если иное не установлено договором.

Согласно правовой позиции Верховного Суда Российской Федерации, доверительный управляющий, осуществляя доверительное управление имуществом, вправе осуществлять правомочия обладателя исключительного права в пределах, предусмотренных законом и договором (п. 1 ст. 1020 ГК РФ), и распоряжаться исключительным правом, если иное не предусмотрено договором. Вместе с тем в отличие от лицензионного договора использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации может осуществляться **только в интересах выгодоприобретателя**<sup>2</sup>.

Наконец, важно отметить, что по смыслу п. 2 ст. 1012 ГК РФ доверительный управляющий вправе совершать в отношении переданного в управление имущества (имущественного права) **любые юридические и фактические действия**, но в интересах выгодоприобретателя и в соответствии с договором доверительного управления.

Договором могут быть предусмотрены специальные ограничения в отношении отдельных действий (прав) доверительного управляющего по договору. Кстати, все сделки с переданным в доверительное управление имуществом исключительным правом доверительный управляющий обязан совершать **от своего имени**, указывая при этом, что он действует в качестве такого управляющего (п. 3 ст. 1012 ГК РФ).

Говоря о коллективном управлении, организации по управлению правами на коллективной основе вправе, в частности, от имени правообладателей или от своего имени предъявлять требования в суде, а также совершать иные юридические действия, необходимые для защиты прав, переданных им в управление на коллективной основе (п. 5 ст. 1242 ГК РФ). Аккредитованная организация вправе от имени неопределенного круга правообладателей предъявлять требования в суде, необходимые

для защиты прав, управление которыми осуществляет такая организация (ст. 1244 ГК РФ).

Как видно, при сравнении данных юридических категорий, доверительный управляющий обязан действовать самостоятельно (от своего имени), но в интересах выгодоприобретателя (учредителя управления или указанного им лица). При этом, сам доверительный управляющий выгодоприобретателем быть не может (п. 3 ст. 1015 ГК РФ). Сущность же управления правами на коллективной основе состоит в обеспечении сбора и распределения соответствующего авторского вознаграждения, а также защите авторских и смежных (исключительных) прав, в тех случаях, если в индивидуальном порядке такое осуществление и защита прав не представляется возможным. Субъект «выгодоприобретатель» отсутствует как таковой в коллективном управлении авторскими и смежными правами.

## ДОГОВОР ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ И ЕГО СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ

**В соответствии с п. 1 ст. 1012 ГК РФ по договору доверительного управления имуществом одна сторона (учредитель управления) передает другой стороне (доверительному управляющему) на определенный срок имущество**

**в доверительное управление, а другая сторона обязуется осуществлять управление этим имуществом в интересах учредителя управления или указанного им лица (выгодоприобретателя).**

Передача имущества в доверительное управление не влечет перехода права собственности на него к доверительному управляющему. При прекращении договора доверительного управления имущество, находящееся в доверительном управлении, передается учредителю управления, если договором не предусмотрено иное (п. 3 ст. 1024 ГК РФ).

Применительно к области интеллектуальной собственности доверительное управление представляет собой договор, по которому правообладатель (учредитель управления) передает другому лицу (доверительному управляющему) на определенный срок исключительное право в доверительное управление, а доверительный управляющий обязуется осуществлять управление этим правом в интересах учредителя управления или указанного им лица (выгодоприобретателя). Важно подчеркнуть, что передача исключительного права в доверительное управление не означает переход исключительного права к доверительному управляющему; последний лишь вправе этим правом управлять в интересах выгодоприобретателя, в течение предусмотренного договором срока (не превышающего срок действия паровой охраны объекта интеллектуальной собственности) и в соответствии с условиями договора, осуществляя при этом согласованные юридические и фактические действия, включая заключение сделок с третьими лицами. Примечательно, что, исключительное право можно передать в управление по договору как в полном объеме, так и в определенных пределах. В частности, по такому договору можно «доверить» управля-

2 — См. п. 48 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации».

ющему всю триаду правомочий (т.е. полный объём передаваемых прав), а именно: право использования любыми методами, право распоряжения любыми способами и право на защиту исключительного права любыми правовыми средствами, либо ограничиться, например, передачей в управление права распоряжения конкретными способами (например, посредством лицензирования) или права на защиту исключительного права определенными правовыми средствами (например, посредством подачи гражданских исков). В любом случае, объём прав, передаваемых в управление, должен быть предусмотрен договором, равно как и ответственность доверительного управляющего, в том числе материального характера, за несоблюдение им соответствующих обязанностей. Важно снова подчеркнуть, что доверительный управляющий, осуществляя управление исключительным правом, вправе пользоваться и распоряжаться этим правом (ст. 1012 ГК РФ). Вместе с тем в отличие от лицензионного договора использование может осуществляться только в интересах выгодоприобретателя<sup>3</sup>.

Помимо этого, по смыслу п. 1 ст. 1016 ГК РФ, в договоре доверительного управления исключительным правом должны быть указаны следующие **существенные условия**:

- состав исключительных прав (т.е. конкретный перечень объектов интеллектуальной собственности с указанием, в том числе номеров документов, удостоверяющих исключительные права), передаваемых в доверительное управление;
- наименование юридического лица или имя гражданина, в интересах которых осуществляется управление исключительными правами (учредителя управления или выгодоприобретателя);
- размер и форма вознаграждения управляющему, если выплата вознаграждения предусмотрена договором;
- срок действия договора.

Как следует из закона, договор доверительного управления заключается на срок, не превышающий пяти лет. При отсутствии заявления одной из сторон о прекращении договора по окончании срока его

действия он считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, какие были предусмотрены договором (п. 2 ст. 1016 ГК РФ). При таких обстоятельствах необходимо обязательно учитывать срок правовой охраны того или иного объекта интеллектуальной собственности, права на который передаются в управление по договору. Мы полагаем, что по аналогии с лицензионным договором в случае прекращения исключительного права договор доверительного управления прекращается.

**Согласно ст. 1023 ГК РФ доверительный управляющий претендует на обусловленное договором вознаграждение, если его выплата согласована сторонами, и такой договор не является безвозмездным. Форма выплаты вознаграждения не установлена законом, в связи с этим, сторонами могут согласовываться различные финансовые условия, включая единовременную (разовую) выплату, периодические платежи, проценты от управления и иные формы. Указанные формы выплаты вознаграждения могут быть произведены непосредственно учредителем управления, либо компенсированы за счёт доходов, полученных от управления исключительным правом.**

Очевидно, что подобные доходы должны формироваться за счёт введения соответствующих объектов интеллектуальной собственности в оборот на основании лицензионных (сублицензионных) или иных (возмездных) договоров.

Помимо права на вознаграждение, доверительный управляющий также вправе претендовать на возмещение необходимых расходов, произведенных им при доверительном управлении исключительным правом. При этом, произведенные им необходимые расходы, в частности, уплата пошлин за поддержание в силе переданных в управление патентов, подлежат возмещению учредителем управления. Кстати, если право на получение вознаграждения доверительный управляющий приобретает в том случае, если это прямо предусмотрено договором, то право на возмещение соответствующих расходов — независимо от того, регламентирован ли этот вопрос договором или нет. Безусловно, договор доверительного управления исключительным правом должен быть заключен в письменной форме. Несоблюдение формы договора доверительного управления влечет недействительность такого договора (п. 3 ст. 1017 ГК РФ).

Следует также отметить, что государственная регистрация доверительного управления исключительным правом, как формы распоряжения исключительным правом, не предусмотрена законом. Вместе с тем, осуществляя управление исключительным правом в отношении зарегистрированных объектов интеллектуальной собственности (например, товарных знаков и знаков обслуживания), при совершении сделок с третьими лицами в отношении таких объектов, включая лицензионные договоры или договоры коммерческой концессии, управляющий обязан обеспечивать государственную регистрацию предоставления прав по соответствующим договорам и направлять в Роспатент в качестве подтверждения своего статуса договор доверительного управления, заключенного с учредителем управления (правообладателем). В противном случае, Роспатент может вынести уведомление (запрос) или

3 — См. п. 2.2 Справки Суда по интеллектуальным правам (СИП) по результатам обсуждения вопросов судебной практики на заседании

Научно-консультативного совета при Арбитражном суде Уральского округа 23 мая 2014 года (утверждена Постановлением Президиума СИП от 14 ноября 2014 года № СП-21/90)

отказать в государственной регистрации распоряжения правом, в результате чего оно будет считаться несостоявшимся (п. 6 ст. 1232 ГК РФ, п. 2 ст. 1028 ГК РФ).

# ЗАЩИТА ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ПРАВА, ПЕРЕДАННОГО В ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Как отмечено выше, сторонами по договору доверительного управления являются учредитель управления и доверительный управляющий. При этом на практике учредителем управления может являться как сам правообладатель (владелец объекта интеллектуальной собственности), так и обладатель исключительного права (лицензиат). Доверительным управляющим может выступать как самостоятельный профессиональный управляющий (индивидуальный предприниматель или коммерческая организация), так и сублицензиат. От характера договора и структурирования доверительного управления будут зависеть, в том числе последствия, связанные с защитой исключительного права, переданного в управление. В п. 2 ст. 1250 ГК РФ доверительный управляющий прямо не указан в числе лиц, имеющих право на обращение в суд за защитой нарушенного исключительного права. Между тем, право доверительного управляющего на защиту исключительного права следует из права на защиту, принадлежащего учредителю доверительного управления. Соответственно, если учредитель управления является правообладателем и в доверительное управление передается право использования результата интеллектуальной деятельности определенным способом (или всеми способами), то доверительный управляющий вправе как осуществлять переданные ему в управление права, так и защищать

их такими же способами, какими обладает правообладатель. Если же учредитель управления сам является лицензиатом, то правомочия доверительного управляющего зависят от того, переданы ли ему в управление права лицензиата, получившего их по договору исключительной лицензии, или же получившего их по договору неисключительной лицензии. При этом учредитель доверительного управления, передавший исключительное право в доверительное управление, самостоятельно пользоваться предусмотренными ГК РФ мерами защиты уже не вправе.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Бизнес-модель доверительного управления исключительным правом не сильно востребована сегодня. Однако, существуют некоторые ситуации на практике, отличные от коллективного управления авторскими и смежными правами, когда данная правовая конструкция применяется, в том числе при формировании отношений по поводу использования, распоряжения и защиты прав на различные объекты исключительных прав между соправообладателями, а также концентрации (аккумулирования) различных объектов исключительных прав в одних «руках», не обладающих специальными

навыками в вопросах их коммерциализации и защиты прав. Очевидно, что с ростом общего количества заключаемых в сфере интеллектуальной собственности сделок доля сделок, приходящаяся именно на доверительное управление исключительным правом, будет увеличиваться, формируя новую, позитивную практику в области права интеллектуальной собственности. Мы уверены в том, что данный инструмент будет чаще использоваться бизнесом в будущем и в этой связи приобретёт особое практическое значение для юристов и патентных поверенных.

# ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬ- СТВА, СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ И ПРАКТИКИ РОСПАТЕНТА В СФЕРЕ ИС

(июль-декабрь 2020)

ЗАКОНЫ И ЗАКОНОПРОЕКТЫ .....	6
АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА И ВЕДОМСТВЕННЫЕ АКТЫ .....	8
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОГОВОРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ .....	9
СПОРЫ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ И ПРЕКРАЩЕНИИ ОХРАНЫ .....	10
СПОРЫ О НАРУШЕНИИ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ПРАВА .....	11
ПРАКТИКА РОСПАТЕНТА .....	13
1. Общеизвестные товарные знаки .....	13
2. Наименования мест происхождения товаров (НМПТ) и Географические указания (ГУ) .....	14

## ЗАКОНЫ И ЗАКОНОПРОЕКТЫ

**В ЗАЯВКИ МОЖНО ВКЛЮЧАТЬ  
ЭЛЕКТРОННЫЕ 3D МОДЕЛИ  
ЗАЯВЛЯЕМЫХ ОБЪЕКТОВ  
И ПОЛУЧАТЬ ЭЛЕКТРОННЫЕ  
ПАТЕНТЫ И СВИДЕТЕЛЬСТВА**

20 июля 2020 г. опубликован федеральный закон от 20.07.2020 № 217-ФЗ «О внесении изменений в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации». Изменения позволяют заявителям представлять электронный трёхмерные (3D) модели

в составе заявок на изобретения, полезные модели, промышленные образцы и товарные знаки.

Кроме того, охранные документы (за исключением патента на секретное изобретение) уже выдаются в электронной форме. При этом у заявителей сохраняется возможность их получения также и на бумажном носителе. Закон вступил в силу 17 января 2021 года.

### **ЗАКОН О ГЕОГРАФИЧЕСКИХ УКАЗАНИЯХ**

27 июля вступил в силу федеральный закон от 26.07.2019 № 230-ФЗ, которым в часть четвертую Гражданского кодекса внесены

изменения, предусматривающие наряду с охраной наименований мест происхождения товаров (НМПТ) также охрану ещё одного объекта интеллектуальной собственности — географического указания (ГУ).

### **РОСПАТЕНТ БУДЕТ ПРИВЛЕКАТЬ СТОРОННИЕ ОРГАНИЗАЦИИ К ПРОВЕДЕНИЮ ИНФОРМАЦИОННОГО ПОИСКА И ЭКСПЕРТИЗЫ ЗАЯВОК НА ИЗОБРЕТЕНИЯ И ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ. ВОЗМОЖНОСТИ БЕСПЛАТНОГО ПАТЕНТОВАНИЯ ОГРАНИЧЕНЫ**

31 июля опубликован федеральный закон от 31.07.2020 № 262-ФЗ о внесении изменений в часть четвертую ГК РФ.

Закон вводит процедуру предварительного информационного поиска и предварительной оценки патентоспособности по заявкам на изобретения и полезные модели с привлечением профильных российских научных и образовательных организаций, которые будут аккредитованы Роспатентом.

Заявители смогут воспользоваться услугой предварительного информационного поиска на добровольной основе. При этом они получают дополнительную возможность внесения изменений в материалы заявки после получения результатов такого поиска при подаче ходатайства о проведении экспертизы заявки по существу. Результаты предварительного поиска и предварительной оценки патентоспособности будут учитываться Роспатентом при проведении экспертизы заявки по существу.

Закон также наделяет Правительство правом определять количество заявок, которые могут быть поданы одним заявителем в течение года без оплаты пошлины, если им подаётся заявление о готовности уступить патент, в случае его выдачи, любому лицу. Сейчас количество таких заявок не ограничено.

Закон вступит в силу по истечении одного года с даты опубликования, то есть 1 августа 2021 года, за исключением положения о новом праве Правительства, которое вступило в силу 29 октября 2020 года и в соответствии с которым Правительством принято соответствующее постановление от 13.10.2020 № 1676.

Указанным постановлением внесены изменения в Положение о патентных пошлинах, в соответствии с которыми определён перечень пошлин, от уплаты которых освобождается заявитель и патентообладатель при подаче им заявления о готовности заключить договор об отчуждении патента на условиях, соответствующих установившейся практике.

Этим же постановлением установлено, что освобождение от уплаты патентных пошлин предоставляется по первым 10 заявкам, поданным заявителем в течение календарного года.

### **ГОСДУМА ОДОБРИЛА В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ ПОПРАВКИ В ЗАКОН «О ПАТЕНТНЫХ ПОВЕРЕННЫХ»**

Госдума 30 сентября 2020 года одобрила в первом чтении законопроект о внесении изменений в закон «О патентных поверенных Российской Федерации». Поправки предполагают закрепление прав, обязанностей и ответственности организаций, оказывающих услуги патентных поверенных третьим лицам, а также наделение патентного поверенного определёнными правами и гарантиями.

Законопроектом вводится нормативное определение организации патентных поверенных, определяются её обязанности по отношению к клиенту.

Поправки также предусматривают следующие нововведения:

- возможность создания кабинета патентного поверенного;
- введение института тайны патентного поверенного;
- приравнивание статуса патентного поверенного в судебном процессе к статусу адвоката;
- введение обязанности органов власти и иных организаций предоставлять ответ на запрос патентного поверенного в месячный срок;
- наделение патентных поверенных правом доступа к информационным ресурсам Роспатента, содержащим сведения о регистрации объектов интеллектуальной собственности.

### **ПОСТАНОВЛЕНИЕ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РФ ОТ 24.07.2020 № 40-П «ПО ДЕЛУ О ПРОВЕРКЕ КОНСТИТУЦИОННОСТИ ПОДПУНКТА 2 ПУНКТА 4 СТАТЬИ 1515 ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ С ЗАПРОСОМ ПЯТНАДЦАТОГО АРБИТРАЖНОГО АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА»**

Конституционный Суд РФ признал подпункт 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ не соответствующим Конституции РФ в той мере, в какой эта норма не позволяет суду при определении размера компенсации, подлежащей выплате правообладателю в случае нарушения исключительного права на товарный знак, снизить с учётом фактических обстоятельств конкретного дела общий размер компенсации, если такой размер многократно превышает величину причинённых правообладателю убытков (при этом что убытки поддаются исчислению с разумной степенью достоверности, а их превышение должно быть доказано ответчиком) и если при этом обстоятельства конкретного дела свидетельствуют, в частности, о том, что правонарушение совершено ответчиком впервые и что использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной частью его предпринимательской деятельности и не носило грубый характер.

Конституционный суд указал, что законодателю надлежит внести в действующее правовое регулирование изменения, вытекающие из Постановления Конституционного суда.

Впредь до внесения в гражданское законодательство изменений суды не могут быть лишены возможности учесть все значимые для дела обстоятельства, включая характер допущенного нарушения и тяжёлое материальное положение ответчика, и при наличии соответствующего заявления от него снизить размер компенсации ниже установленной подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ величины.

При этом — с целью не допустить избыточного вторжения в имущественную сферу ответчика, с одной стороны, и, с другой, лишить его стимулов к бездоговорному использованию объектов интеллектуальной собственности — размер такой компенсации может быть снижен судом не более чем вдвое (т.е. не может составлять менее стоимости права использования товарного знака).

# АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА И ВЕДОМСТВЕННЫЕ АКТЫ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 09.09.2020 № 1388 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ КОНТРОЛЯ ЗА СОХРАНЕНИЕМ ОСОБЫХ СВОЙСТВ ТОВАРА, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОГО ЗАРЕГИСТРИРОВАНО НАИМЕНОВАНИЕ МЕСТА ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРА»

Согласно ст. 1522.1 ГК РФ уполномоченный орган, заключение которого прилагалось к заявке на регистрацию НМПТ или к заявке на предоставление права использования НМПТ, должен осуществлять контроль за сохранением особых свойств товара, в отношении которого зарегистрировано НМПТ. Такой контроль заключается в рассмотрении заявлений об исчезновении характерных для соответствующего географического объекта условий и о невозможности производства товара с особыми свойствами. Заявления могут быть поданы любым лицом, в том числе органом власти.

По поданным заявлениям уполномоченный орган запрашивает позицию всех обладателей свидетельств на право использования НМПТ, а также руководителя субъекта РФ, на территории которого находится соответствующий географический объект.

Также может быть запрошена позиция профессиональных объединений производителей соответствующего товара.

По результатам рассмотрения заявлений, с учётом полученных позиций, уполномоченный орган может подготовить заключение об исчезновении характерных для данного географического объекта условий и о невозможности производить товар с особыми свойствами.

Подготовленное заключение направляется уполномоченным органом в Роспатент вместе с заявлением о прекращении охраны НМПТ и о прекращении права использования НМПТ.

Заявление уполномоченного органа рассматривается Роспатентом в соответствии с Правилами рассмотрения Роспатентом споров в административном порядке.

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 16.11.2020 № 1848 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ВЫПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА СЛУЖЕБНЫЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ, СЛУЖЕБНЫЕ ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ, СЛУЖЕБНЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ»

Пунктом 5 статьи 1246 Гражданского кодекса РФ установлены полномочия Правительства по определению ставок, порядка и сроков выплаты вознаграждения за служебные изобретения, полезные модели и промышленные образцы. В соответствии с этим были утверждены Правила выплаты вознаграждения, которые применяются в ситуациях, когда между работодателем и работником не заключён соответствующий договор.

По новым правилам (прежние были приняты в 2014 году) за использование работодателем служебного изобретения, служебной полезной модели, служебного промышленного образца работнику, являющемуся их автором, выплачивается вознаграждение в размере трёх средних зарплат (ранее — в размере одной зарплаты) за последние 12 календарных месяцев, когда разработка использовалась. В случае продажи работодателем лицензии на использование запатентованного служебного изобретения, полезной модели или промышленного образца, работнику выплачивается 10% от полученных работодателем лицензионных платежей, а в случае отчуждения патента на служебное изобретение, полезную модель или промышленный образец, работнику выплачивается 15% от полученного работодателем вознаграждения.

Постановление вступило в силу 1 января 2021 года и действует до 1 января 2027 года.

## ВВЕДЕНА В ДЕЙСТВИЕ НОВАЯ ПРАВИЛА РАССМОТРЕНИЯ И РАЗРЕШЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОРГАНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ СПОРОВ В АДМИНИСТРАТИВНОМ ПОРЯДКЕ

Совместным приказом Минобрнауки № 644 и Минэкономразвития № 261 от 30.04.2020 (зарегистрировано в Минюсте 25.08.2020 № 59454) утверждены Правила, устанавливающие процедуру рассмотрения и разрешения Роспатентом споров о предоставлении и прекращении правовой охраны изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, товарных знаков, географических указаний и наименований мест происхождения товаров.

Определены основания для рассмотрения спора, порядок подачи возражения, заявления и иных документов, а также требования к таким документам, порядок приёма и регистрации возражения или заявления, процедура их рассмотрения.

Новые Правила действуют с 6 сентября 2020 года.

С этой же даты признаны не подлежащими применению «Правила подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам», утверждённые приказом Роспатента от 22 апреля 2003 г. № 56.

## УСТАНОВЛЕНА ПРАВИЛА СОСТАВЛЕНИЯ И РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

7 сентября вступил в силу приказ Минэкономразвития от 03.07.2020 № 398 (зарегистрирован в Минюсте России 26.08.2020 № 59495), которым утверждены:

- правила составления, подачи и рассмотрения заявки на географическое указание и на наименование места происхождения товара;
- требования к документам, содержащимся в заявке на географическое указание, заявке на наименование места происхождения товара и их формы;
- перечень сведений, указываемых в свидетельстве об исключительном праве на географическое указание, на наименование места происхождения товара;
- формы свидетельства об исключительном праве на географическое указание и на наименование места происхождения товара.

Признан утратившим силу Приказ Минэкономразвития России от 30.09.2015 № 697, регулирующий аналогичные правоотношения.



## ЗНАКИ ОХРАНЫ (ЭМБЛЕМЫ) ОХРАНЯЕМЫХ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ И НАИМЕНОВАНИЙ МЕСТ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРОВ

8 сентября вступил в силу приказ Роспатента от 03.07.2020 № 94 (зарегистрирован в Минюсте 28.08.2020 № 59556), которым утверждены знаки охраны географических указаний и наименований мест происхождения товаров.



НМПТ



ГУ

Нанесённые на товар эмблемы подтверждают, что в отношении этого товара зарегистрировано наименование места происхождения товара (НМПТ) или географическое указание (ГУ), а производитель товара имеет зарегистрированное право на это НМПТ или ГУ.

### ПРЕОБРАЗОВАНИЕ НМПТ ИЛИ ЗАЯВКИ НА НМПТ СООТВЕТСТВЕННО В ГУ ИЛИ В ЗАЯВКУ НА ГУ И НАОБОРОТ

ГК предусматривает, что НМПТ или заявка на НМПТ могут быть преобразованы правообладателем и заявителем соответственно в ГУ или в заявку на ГУ и наоборот. Порядок таких преобразований утверждён приказом Минэкономразвития от 03.07.2020 № 399. 14 сентября 2020 г. Порядок начал действовать.

### ОЗНАКОМЛЕНИЕ ТРЕТЬИХ ЛИЦ С ДОКУМЕНТАМИ ЗАЯВОК НА ГУ И НМПТ

В соответствии со статьёй 1524 ГК РФ Роспатент публикует заявки на ГУ и НМПТ, после чего любое лицо может ознакомиться с документами заявок и получить их копии. 14 сентября 2020 г. начал действовать порядок Порядка ознакомления с документами заявки на географическое указание, наименование места происхождения товара и выдачи копий таких документов, утверждённый приказом Минэкономразвития от 3 сентября № 417. Ознакомление и выдача копий документов заявки осуществляются на бумажном носителе или в электронном виде. За ознакомление с документами заявок и выдачу их заверенных копий взимаются пошлины.

### ПРИКАЗОМ МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ УСТАНОВЛЕН ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ВОЗРАЖЕНИЙ ПРОТИВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ ГЕОГРАФИЧЕСКОМУ УКАЗАНИЮ (ГУ), НАИМЕНОВАНИЮ МЕСТА ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРА (НМПТ) И (ИЛИ) ПРОТИВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ПРАВА НА ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ УКАЗАНИЕ, НАИМЕНОВАНИЕ МЕСТА ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРА

Гражданский кодекс (ГК) предусматривает, что в течение 3 месяцев после публикации заявки на ГУ или на НМПТ любое лицо может ознакомиться с материалами заявки и может направить в Роспатент воз-

ражение против предоставления правовой охраны заявленному ГУ или НМПТ или против предоставления права пользования ГУ или НМПТ. При этом ГК предусматривает формальную процедуру рассмотрения таких возражений, правила которой устанавливает Минэкономразвития.

18 сентября вступил в силу порядок рассмотрения этих возражений, утверждённый приказом Минэкономразвития от 17.06.2020 № 356. Порядок предусматривает, что возражения против предоставления правовой охраны или права использования ГУ или НМПТ могут подаваться как в бумажном виде, так и в электронном виде через сайт Роспатента. Принятые к рассмотрению возражения рассматриваются подразделением, осуществляющим экспертизу заявок на ГУ и НМПТ, в течение 50 рабочих дней. Процедура устного рассмотрения возражений с участием сторон (заявителя и лица, подавшего возражение) не предусмотрена. По результатам рассмотрения возражения лицу, подавшему его, направляется уведомление о его удовлетворении или об отказе в удовлетворении. Результаты рассмотрения возражения учитываются при вынесении решения по заявке.

## МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОГОВОРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

### РАТИФИКАЦИИ ПРОТОКОЛА ОБ ОХРАНЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБРАЗЦОВ К ЕВРАЗИЙСКОЙ ПАТЕНТНОЙ КОНВЕНЦИИ

4 декабря 2020 г. вступил в силу Федеральный закон от 23.11.2020 № 377-ФЗ «О ратификации Протокола об охране промышленных образцов к Евразийской патентной конвенции от 9 сентября 1994 года». Протокол был принят 9 сентября 2019 г. на дипломатической конференции в г. Нур-Султане, Республика Казахстан.

Протоколом определяется порядок подачи, рассмотрения и экспертизы заявки на выдачу евразийского патента на промышленный образец, а также правила распоряжения евразийским патентом на промышленный образец.

Протокол является дополнением к Евразийской патентной конвенции. Он предусматривает создание системы евразийских патентов на промышленные образцы, которые также будут выдаваться Евразийским патентным ведомством и будут действовать во всех государствах-участниках.

Максимальный срок действия евразийского патента на промышленный образец может составлять 25 лет. Протокол вступит в силу в отношении первых трёх государств, ратифицировавших его или присоединившихся к нему, через три месяца после сдачи третьим государством на хранение депозитарию — Генеральному директору ВОИС — ратификационной грамоты либо акта о присоединении. В отношении позднее присоединяющегося государства Протокол вступит в силу через три месяца после сдачи им на хранение

депозитарию своей ратификационной грамоты либо акта о присоединении.

## РАТИФИКАЦИЯ ДОГОВОРА О ТОВАРНЫХ ЗНАКАХ, ЗНАКАХ ОБСЛУЖИВАНИЯ И НАИМЕНОВАНИЯХ МЕСТ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРОВ ЕАЭС

20 ноября 2020 г. вступил в силу федеральный закон от 09.11.2020 № 360-ФЗ «О ратификации Договора о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров Евразийского экономического союза».

Договор был подписан 3 февраля 2020 года в Москве. Он вступит в силу с даты получения Евразийской экономической комиссией последнего письменного уведомления о выполнении всеми государствами — членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) необходимых внутригосударственных процедур. Правовая охрана товарных знаков и наименований места происхождения товаров Союза, зарегистрированных в соответствии с Договором, будет действовать на всей территории Союза.

Договор предусматривает возможность подачи заявки на регистрацию товарного знака или наименования места происхождения товара Союза в любое из национальных патентных ведомств. На основании поданной заявки после завершения необходимых процедур соответствующее обозначение зарегистрировано в качестве товарного знака ЕАЭС, охраняемого на территории каждого из государств — членов Союза (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия). Процедура предоставления охраны предусматривает совместную работу патентных ведомств государств Союза.

Создание единого межгосударственного ведомства по товарным знакам Договором не предусмотрено. Договор также предусматривает региональную систему охраны наименований мест происхождения товаров на территории государств — членов ЕАЭС.

# СПОРЫ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ И ПРЕКРАЩЕНИИ ОХРАНЫ

## Президиум Суда по интеллектуальным правам выпустил «Обзор практики Суда по интеллектуальным правам по вопросам, связанным с применением пункта 7 статьи 1483 ГК РФ»

В соответствии с пунктом 7 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ) не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении любых товаров обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с географическим указанием или наименованием места происхождения товара, охраняемыми в соответствии с этим Кодексом, а также с обозначением, заявленным на регистрацию в качестве такового до даты приоритета товарного знака.

В обзоре на основе анализа решений Суда по интеллектуальным правам по делам 2014–2020 гг. сформулирован ряд позиций:

- Роспатент вправе отказать в государственной регистрации товарного знака, тождественного или сходного до степени смешения с ГУ или НМПТ, независимо от наличия или отсутствия возражений обладателя исключительного права против использования такого ГУ или НМПТ;
- регистрация обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с ГУ или НМПТ, в качестве товарного знака возможна только на имя лица, обладающего исключительным правом на эти ГУ или НМПТ. Если заявитель в указанном случае не обладает таким правом, соответствие заявки остальным условиям не проверяется;
- при сравнении ГУ или НМПТ и обозначений, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков, однородность товаров не оценивается, так как сходные с указанными средствами индивидуализаций обозначения не могут быть зарегистрированы как товарные знаки в отношении любых товаров;
- наличие у заявителя исключительного права на средства индивидуализации, сходные с противопоставленным ГУ или НМПТ и имеющие более ранний приоритет по отношению к ним, не может являться основанием для предоставления заявленному обозначению правовой охраны в качестве нового товарного знака;
- правовые подходы, выработанные для анализа вероятности смешения обозначений с товарными знаками, могут применяться также при установлении вероятности смешения товарного знака и ГУ или НМПТ с учётом особенностей каждого средства индивидуализации.

## ВС ПРИЗВАЛ ШИРОКО ПОНИМАТЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ ПРИ ОСПАРИВАНИИ ТОВАРНОГО ЗНАКА ИЗ-ЗА ЕГО ПРОТИВОРЕЧИЯ ОБЩЕСТВЕННЫМ ИНТЕРЕСАМ (ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУДЕБНОЙ КОЛЛЕГИИ ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ СПОРАМ Верховного Суда от 11.11.2020 № 300-ЭС20-12511 по делу № СИП-819/2018)

Роспатент удовлетворил возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку, тождественному более раннему товарному знаку того же правообладателя, зарегистрированному в отношении тех же товаров, что, по мнению лица, оспаривавшего регистрацию более позднего товарного знака, и Роспатента, противоречит общественным интересам. Правообладатель оспорил решение Роспатента в Суде по интеллектуальным правам.

Частично отменяя решение Роспатента, Суд по интеллектуальным правам указал, что Роспатент неправомерно удовлетворил возражение против товарного знака, поскольку лицо, подавшее возражение не доказало свою заинтересованность в отношении всех товаров, для которых был зарегистрирован оспариваемый товарный знак.

Отменяя решение СИП и отказывая в удовлетворении заявления правообладателя, судебная коллегия Верховного суда указала, что понятие заинтересованности применительно к оспариванию предоставления правовой охраны товарному знаку по основанию противоречия общественным интересам должно толковаться максимально широко, поскольку рассматриваемое

основание оспаривания призвано защищать интересы общества, а не частный интерес конкретного лица, и запрещать необоснованную монополию на товарные знаки.

Коллегия Верховного суда отметила, что закон не предусматривает возможности признания на один и тот же товарный знак нескольких исключительных прав, поскольку это противоречит абсолютной природе исключительного права, а значит и общественным интересам. В такой ситуации заинтересованность в оспаривании должна толковаться максимально широко, потому что речь идёт о защите не частного, а публичного интереса.

### **ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ОБЯЗАНЫ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ВОЗЛОЖЕННЫЕ НА НИХ ФУНКЦИИ С УЧЁТОМ ПРИНЦИПА ЗАЩИТЫ ЗАКОННЫХ ОЖИДАНИЙ (РЕШЕНИЕ СИП ОТ 5 НОЯБРЯ 2020 ГОДА ПО ДЕЛУ № СИП-333/2020)**

Рассматривая заявку Maarschall Group B.V. № 2019702683 на регистрацию объёмного товарного знака, Роспатент принял решение о предоставлении заявленному обозначению охраны с исключением из охраны собственно формы бутылки и числового элемента «3».

Исключая из охраны форму бутылки, Роспатент указал, что форма бутылки не обладает набором признаков, необходимых и достаточных для её запоминания потребителями, то есть не обладает различительной способностью.



Заявка на товарный знак  
№ 2019702683

Доказательств того, что форма бутылки сама по себе без словесных и изобразительных элементов приобрела различительную способность в отношении заявителя до даты подачи заявки не представлено, в связи с чем она не может быть включена как охраноспособный элемент обозначения, поскольку это противоречит требованиям пункта 1 статьи 1483

Кодекса.

СИП не согласился с Роспатентом,

признал решение Роспатента недействительным и обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение заявителя.

СИП отметил, что, оценивая охраноспособность заявленного объёмного обозначения, Роспатент не дал оценку части его признаков, являющихся, по мнению заявителя, его уникальными и оригинальными элементами. Роспатент не доказал, что эти элементы используются также и другими производителями аналогичной продукции.

Таким образом, из оспариваемого решения Роспатента не усматривается, на основании каких доказательств и сведений административный орган сделал вывод о том, что заявленная форма бутылки определяется исключительно или главным образом функциональностью, является традиционной и безальтернативной для изделий такого же назначения.

Кроме того, суд отметил, что из решения Роспатента не ясно, почему при решении вопроса о предоставлении правовой охраны форме заявленного обозначения Роспатент не учёл наличие у заявителя патента Россий-

ской Федерации на промышленный образец № 118953 с такой же формой бутылки.



Промышленный образец  
№ 118953

Предоставление правовой охраны заявленной бутылке в качестве промышленного образца свидетельствует о том, что совокупность его существенных признаков неизвестна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты его приоритета, а само изделие является оригинальным, что может являться дополнительным доказательством оригинальности формы бутылки, заявленной в качестве объёмного товарного знака.

Суд по интеллектуальным правам отметил, что органы государственной власти обязаны осуществлять возложенные на них функции с учётом принципа защиты законных ожиданий. Предсказуемость поведения государственного органа, обладающего властными полномочиями, является одним из факторов, сдерживающих произвол власти, создающих условия для реализации принципа правовой определённости и способствующих формированию у участников правоотношений доверия к закону и действиям государства.

## **СПОРЫ О НАРУШЕНИИ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ПРАВА**

**ВЕРХОВНЫЙ СУД РАЗЪЯСНИЛ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНЫХ МЕР В СПОРАХ О НАРУШЕНИИ ТЗ В ДОМЕННОМ ИМЕНИ. ОТКАЗЫВАЯ В ПРИНЯТИИ СРОЧНЫХ ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНЫХ МЕР, СУДЫ НЕ УЧЛИ СПЕЦИФИКУ И ОСОБЕННОСТЬ СПОРА, СВЯЗАННОГО С НАРУШЕНИЕМ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ НА ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И ТОВАРНЫЙ ЗНАК В РЕЗУЛЬТАТЕ НЕЗАКОННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОМЕННЫХ ИМЁН (ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУДЕБНОЙ КОЛЛЕГИИ ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ СПОРАМ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 17.11.2020 № 305-ЭС20-16127 ПО ДЕЛУ № А41-85820/2019)**

ООО «Лунда» просило суд запретить индивидуальному предпринимателю использовать домены Лунда.рф и Lunda.su и потребовало, чтобы предприниматель по итогам судебного разбирательства безвозмездно передал ему домены. До рассмотрения спора по существу истец также попросил суд об обеспечительных мерах, которые запретили бы ответчику совершать какие-либо действия, направленные на отказ или передачу прав администрирования доменных имён, включая смену регистратора.

Суды первой, апелляционной и кассационной инстанций отказали истцу в принятии обеспечительных мер,

указав, что его доводы относительно необходимости обеспечения носят предположительный характер, т.к. истец не доказал, что непринятие мер может причинить ему ущерб, затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта.

Согласно определению ВС РФ о передаче жалобы на рассмотрение судебной коллегией, истец подчёркивал, что ответчик является профессиональным киберсквоттером, т.е. использует доменные имена, сходные до степени смешения или тождественные средству индивидуализации конкурентов с целью паразитической конкуренции. Кроме того, согласно общедоступным сведениям картотеки арбитражных дел, Ответчик неоднократно привлекался к ответственности за нарушение исключительных прав иных лиц. В связи с этим непринятие обеспечительных мер ставило под угрозу исполнение решения суда.

Судебная коллегия Верховного суда отменила решения нижестоящих судов и направила заявление о принятии обеспечительных мер на новое рассмотрение, поскольку суды не учли специфику и особенность спора, связанного с нарушением исключительных прав на фирменное наименование и товарный знак в результате незаконного использования доменных имён, и разъяснения, приведённые в п. 160 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10.

### **ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РФ ОТ 24.12.2020 № 2897-О «ОБ ОТКАЗЕ В ПРИНЯТИИ К РАССМОТРЕНИЮ ЖАЛОБЫ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РЕЙКАНЕН ПАРТС» НА НАРУШЕНИЕ ЕГО КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ ЧАСТЬЮ 2 СТАТЬИ 14.10 КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ И СТАТЬЕЙ 1487 ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»**

Конституционный суд отказал в принятии к рассмотрению жалобы ООО «Рейканен ПарТС» (далее — Общество), в которой Общество оспаривало конституционность положений части 2 статьи 14.10 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), устанавливающей административную ответственность за производство в целях сбыта либо реализацию товара, содержащего незаконное воспроизведение чужого товарного знака, и статьи 1487 ГК РФ, согласно которой не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия.

По мнению Общества, оспариваемые законоположения не соответствуют статьям 17 (части 2 и 3), 19 (части 1 и 2), 34, 35 (части 1 и 2) и 55 (часть 3) Конституции Российской Федерации, поскольку они позволяют необоснованно привлекать к административной ответственности лиц, осуществляющих в целях сбыта ремонт автозапчастей, товарный знак на которые нанесён с согласия правообладателя либо им самим, и применять правила об исчерпании исключительного права на товарный знак без учёта положений статьи 133 «Неделимые вещи» ГК РФ, а также допускают недобросовестное поведение правообладателя.

Общество было привлечено к административной ответственности по ст. 14.10 КоАП за то, что продавало отремонтированные и восстановленные автозапчасти, на которых сохранялись товарные знаки третьих лиц. Кроме того, Общество указывало эти товарные знаки на упаковке автозапчастей наряду со своим товарным знаком.

Отказывая в принятии к рассмотрению жалобы Общества, Конституционный суд указал, что оспариваемая Обществом часть 2 статьи 14.10 КоАП, устанавливая административную ответственность за производство в целях сбыта либо реализацию товара, содержащего незаконное воспроизведение чужого товарного знака, вопреки доводам заявителя не предполагает необоснованного привлечения к административной ответственности, а потому не может рассматриваться как нарушающая конституционные права заявителя, в деле которого судами было установлено не только наличие товарных знаков иных правообладателей на продукции, но и нанесение заявителем этих товарных знаков на свою упаковку; кроме того, реализация заявителем под своим товарным знаком продукции, содержащей также товарные знаки иных правообладателей, создаёт — в силу известности этих товарных знаков — у потенциальных потребителей убеждение в связи продаваемых ООО «Рейканен ПарТС» запчастей с этими правообладателями.

Статья 1487 ГК Российской Федерации, в которой в рамках дискреции законодателя установлен национальный режим исчерпания исключительного права на товарный знак, сама по себе не может рассматриваться как несовместимая с требованиями Конституции Российской Федерации; вместе с тем она действует в контексте принципов и норм Конституции Российской Федерации и в системной связи с другими положениями гражданского законодательства (Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 13 февраля 2018 года №8-П). Как следует из позиций, выраженных в Постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 24 июля 2020 года №40-П, упомянутая норма предполагает, что розничному продавцу не требуется заключать лицензионный договор с правообладателем в случае продажи товара, введённого в гражданский оборот на территории Российской Федерации правообладателем или с его согласия. Для установления факта нарушения исключительного права на товарный знак суд оценивает представленные сторонами доказательства происхождения товара. В связи с этим данная норма также не может расцениваться как нарушающая конституционные права и свободы заявителя, в деле с участием которого суд первой инстанции указал, что представители ООО «Рейканен ПарТС» не смогли дать пояснения относительно происхождения изъятой продукции, не представили каких-либо документов и лишь сослались на демонтаж данной продукции с автомобилей и её последующий ремонт работниками общества.

# ПРАКТИКА РОСПАТЕНТА

## 1. ОБЩЕИЗВЕСТНЫЕ ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

Во втором полугодии 2020 года Роспатент признал общеизвестными следующие знаки.

ЗНАК	<b>Вязанка</b>
ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ	ЗАО «Стародворские колбасы»
ТОВАРЫ/УСЛУГИ	колбасные изделия
ДАТА ОБЩЕИЗВЕСТНОСТИ	01.01.2020

ЗНАК	
ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ	Red Bull GmbH, (Австрия)
ТОВАРЫ/УСЛУГИ	энергетические напитки
ДАТА ОБЩЕИЗВЕСТНОСТИ	01.01.2015

ЗНАК	
ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ	ЗАО «Мартин»
ТОВАРЫ/УСЛУГИ	обработанные семена подсолнечника
ДАТА ОБЩЕИЗВЕСТНОСТИ	01.01.2017


ЗНАК	<b>АФК «СИСТЕМА»</b>
ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ	ПАО «Акционерная финансовая корпорация «Система»
ТОВАРЫ/УСЛУГИ	управление финансовыми инвестициями
ДАТА ОБЩЕИЗВЕСТНОСТИ	01.01.2015

ЗНАК	
ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ	ООО «РОНА»
ТОВАРЫ/УСЛУГИ	услуги аптек по оптовой и розничной продаже лекарственных, ветеринарных, гигиенических препаратов и материалов медицинского назначения
ДАТА ОБЩЕИЗВЕСТНОСТИ	01.04.2016

ЗНАК	<b>СЛОБОДА</b>
ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ	ООО «Координирующий распределительный центр «ЭФКО-Каскад»
ТОВАРЫ/УСЛУГИ	растительные масла, майонез
ДАТА ОБЩЕИЗВЕСТНОСТИ	01.02.2016

ЗНАК	
ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ	АО «Национальная система платёжных карт»
ТОВАРЫ/УСЛУГИ	перевод денежных средств в системе электронных расчётов; выпуск кредитных карточек; дистанционное банковское обслуживание; обслуживание по дебетовым и кредитным карточкам
ДАТА ОБЩЕИЗВЕСТНОСТИ	14.07.2020

ЗНАК	<b>САМОЛЕТ</b>
ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ	ПАО «Группа Компаний «Самолёт»
ТОВАРЫ/УСЛУГИ	операции с недвижимостью; строительство
ДАТА ОБЩЕИЗВЕСТНОСТИ	10.12.2019

ЗНАК	
ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ	ПАО «Транснефть»
ТОВАРЫ/УСЛУГИ	транспортировка и хранение нефти и нефтепродуктов
ДАТА ОБЩЕИЗВЕСТНОСТИ	25.12.2019

ЗНАК	
ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ	Непубличное акционерное общество «Национальная спутниковая компания»
ТОВАРЫ/УСЛУГИ	приёмники спутниковых сигналов; спутниковое телевизионное вещание
ДАТА ОБЩЕИЗВЕСТНОСТИ	20.02.2020

В этот же период Роспатент отказал в признании общеизвестным знаком:

• обозначения **PATRIOT**, используемого Ульяновским автомобильным заводом для автомобилей.

Отказ мотивирован тем, что во всех представленных материалах обозначение «PATRIOT» использовалось вместе с обозначениями «УАЗ»,

«UAZ» и изобразительным обозначением, которые признаны общеизвестными товарными знаками на имя заявителя. В этой связи не представляется возможным установить известность для потребителей непосредственно заявленного обозначения **PATRIOT**;

• обозначения, используемого ООО «О'КЕЙ» для магазинов розничной торговли.



**О'КЕЙ** Отказ последовал в результате повторного рассмотрения заявления после отмены Судом по интеллектуальным правам двух предыдущих решений Роспатента об отказе в признании данного обозначения общеизвестным знаком. Роспатент мотивирует свой отказ тем, что из представленных документов не следует, что заявителем интенсивно использовалось на территории Российской Федерации именно заявленное обозначение, поскольку представленные доказательства касались обозначения О'КЕЙ в различном написании и исполнении.

## 2. НАИМЕНОВАНИЯ МЕСТ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРОВ (НМПТ) И ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ (ГУ)

Роспатент зарегистрировал следующие НМПТ:

НОМЕР В РЕЕСТРЕ НМПТ	НМПТ
245	ИВАНГОРОДСКАЯ МИНОГА
246	ИРИКЛИНСКИЙ ЛЕЩ
247	НАГУТСКАЯ-17
248	ПИВО МАЙКОПСКОЕ
249	КИЗЛЯРСКИЙ НОЖ
250	ПАЛЕХ
251	ЧУВАШСКАЯ ВЫШИВКА
252	СЫР «БУЗУЛУКСКИЙ»
253	ЦИВИЛЬСКИЙ ХМЕЛЬ

### В РОССИИ ВПЕРВЫЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ УКАЗАНИЕ

10 декабря 2020 г. Роспатент зарегистрировал первое в истории России географическое указание «ШУЙСКОЕ МЫЛО» для товара «продукция косметическая гигиеническая моющая: мыло туалетное твёрдое ручной работы».

# НОВОСТИ

## ЯНВАРЬ 2021 // МОСКВА

**IAPP ОТКРЫЛА РЕГИОНАЛЬНОЕ СООБЩЕСТВО СВОИХ ЧЛЕНОВ В МОСКВЕ**  
International Association of Privacy Professionals (IAPP) открыла региональное сообщество своих членов (KnowledgeNet Chapter) в Москве.

Это первый IAPP KnowledgeNet Chapter в России и СНГ, всего в мире их насчитывается более 140.

IAPP является крупнейшей и наиболее авторитетной международной ассоциацией в области приватности. Сообщество основано в 2000 году и объединяет на сегодняшний день более 50 000 специалистов.

IAPP Moscow KnowledgeNet Chapter консолидирует профессиональное сообщество в России и создает возможность для свободного обмена опытом и мнениями по наиболее актуальным вопросам в области персональных данных и защиты информации на различных мероприятиях, проводимых под эгидой IAPP.

Благодаря открытию IAPP Moscow KnowledgeNet Chapter, такие мероприятия теперь будут проходить в России и на русском языке. Сопредседателем KnowledgeNet Chapter в Москве назначен Станислав Румянцев, старший юрист юридической фирмы «Городисский и Партнеры».

## 16 ФЕВРАЛЯ 2021

**ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА «ГОРОДИССКИЙ И ПАРТНЕРЫ» ВОШЛА В ЧИСЛО ЛУЧШИХ ФИРМ ПО ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ (WTR1000–2021)**

Авторитетный международный рейтинг WTR1000 опубликовал результаты очередного ежегодного исследования. Юридическая фирма «Городисский и Партнеры» традиционно вошла в число лучших фирм, оказывающих услуги в области охраны и защиты товарных знаков.

В.Н.Медведев, В.И.Бирюлин, А.В.Кратюк и Н.И.Николаева снова вошли в число признанных специалистов по стратегии и делопроизводству в области товарных знаков в России.

С.В.Медведев назван среди ведущих российских юристов в области исполнительного производства и судебных споров.

Украинский филиал фирмы «Городисский и Партнёры» также отмечен рейтингом, а М.В.Кравченко и О.В.Даниш вошли в число ведущих специалистов по товарным знакам в Украине.

#### **16 ФЕВРАЛЯ 2021**

**ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА «ГОРОДИССКИЙ И ПАРТНЁРЫ» ВОШЛА В ЧИСЛО ЛУЧШИХ ЮРИДИЧЕСКИХ ФИРМ В ОБЛАСТИ МЕДИА В РОССИИ (MLI)**

**MEDIA LAW  
INTERNATIONAL  
RANKED FIRM 2021**

Независимая издательская компания Media Law International (MLI) опубликовала международный рейтинг юридических фирм практикующих в области медиа.

Юридическая фирма «Городисский и Партнёры» впервые приняла участие в рейтинге и была включена во второй тир лучших юридических фирм в области медиа в России.

#### **11 МАРТА 2021// МОСКВА**

**ПАРТНЕРЫ ФИРМЫ «ГОРОДИССКИЙ И ПАРТНЕРЫ» РЕКОМЕНДОВАНЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИНДИВИДУАЛЬНОГО РЕЙТИНГА ПРАВО-300**  
Партнёры фирмы «Городисский и Партнёры» рекомендованы

**ПРАВО  
300** ЕЖЕГОДНЫЙ  
РЕЙТИНГ  
ЮРИДИЧЕСКИХ  
КОМПАНИЙ

по результатам индивидуального рейтинга Право-300: Е.Б.Александров, к.ю.н., Партнер, Патентный поверенный РФ, Руководитель юридической практики, практики по товарным знакам и промышленным образцам в отрасли «ТМТ» (Телекоммуникации, медиа и технологии), и С.В.Медведев, к.ю.н., LL.M.,

Партнер, Патентный поверенный РФ, Заместитель начальника юридического отдела, в отрасли «Интеллектуальная собственность».

#### **16 МАРТА — 18 МАРТА 2021// МОСКВА**

**ОНЛАЙН-ТРЕНИНГ «ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЕРТИЗЫ ИЗОБРЕТЕНИЙ, РЕАЛИЗУЕМЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОМПЬЮТЕРА, ВКЛЮЧАЯ ИЗОБРЕТЕНИЯ В ОБЛАСТИ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА»**

Евразийское патентное ведомство (ЕАПВ) при участии Федерального института промышленной собственности и фирмы «Городисский и Партнёры» провело онлайн-тренинг «Особенности экспертизы изобретений, реализуемых с использованием компьютера, включая изобретения в области искусственного интеллекта». В рамках тренинга, фирма «Городисский и Партнёры» организовала круглый стол «Комплексный подход к правовой охране аппаратно-программных решений», на котором выступили: Ю.Д.Кузнецов, Партнёр, Российский и Евразийский патентный поверенный, С.В.Медведев, к.ю.н., LL.M., Партнёр, Российский патентный поверенный, В.В.Нарежный, к.э.н., Советник, А.В.Кратюк, Партнёр, Российский патентный поверенный, В.В.Кириллов, Партнёр, Российский и Евразийский патентный поверенный, М.Д.Горбачёв, Российский и Евразийский патентный поверенный. Выступающие осветили проблемные вопросы патентования аппаратно-программных решений, зарубежного патентования изобретений, обсудили место товарных знаков и промышленных образцов при охране аппаратно-программных решений, вопросы закрепления отношений между разработчиками и потенциальными владельцами прав на служебные объекты

промышленной собственности и порядок распоряжения этими правами.

промышленной собственности и порядок распоряжения этими правами.

#### **17 МАРТА 2021// МОСКВА**

**ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА «ГОРОДИССКИЙ И ПАРТНЕРЫ» ВОШЛА В РЕЙТИНГ «ЛУЧШИХ ЮРИДИЧЕСКИХ ПРАКТИК» 2020 ГОДА ИД «КОММЕРСАНТЪ»**

ИД «Коммерсант» опубликовал результаты своего ежегодного исследования юридического бизнеса в России.

Фирма «Городисский и Партнёры» вошла в рейтинг ведущих юридических фирм в номинациях:

- Интеллектуальная собственность: разрешение споров по предметам интеллектуальной собственности
- Интеллектуальная собственность: консультирование по праву в области интеллектуальной собственности

Фирма также продемонстрировала высокие компетенции в отраслевых практиках:

- Здравоохранение и фармацевтика: консультирование лидеров отраслей медицинских услуг и фармакологии
- ТМТ (телекоммуникации, медиа, технологии): разрешение ключевых споров в отрасли ТМТ

- Промышленность: разрешение ключевых споров в отрасли
- Промышленность: консультирование лидеров отрасли

- Ритейл и торговля, FMCG (товары повседневного спроса): консультирование лидеров ритейла и FMCG

Партнёры фирмы вошли в индивидуальный рейтинг юристов:

- В.Н.Медведев, Управляющий партнер, Российский и Евразийский патентный поверенный, отмечен в номинации «Интеллектуальная собственность. Федеральный рейтинг»

- Е.Б.Александров, к.ю.н., Партнер, Руководитель юридической практики, отмечен в номинации «Здравоохранение и Фармацевтика»

ИД «КоммерсантЪ» публикует результаты ежегодного исследования юридического бизнеса в России на протяжении семи лет.

По результатам анализа, представленной участниками рынка информации, проводится рэнкинг юридических фирм, достигших наилучших показателей по ключевым направлениям юридической практики.

#### **23 МАРТА — 25 МАРТА 2021// МОСКВА**

**ФОРУМ «ЭФФЕКТ ФРАНЧАЙЗИНГА: СЕКРЕТЫ ПОСТРОЕНИЯ УСПЕШНОЙ СЕТИ»**

С.В.Медведев, к.ю.н., LL.M., Партнер («Городисский и Партнёры», Москва), выступил с докладом «Юридические аспекты франчай-

зинга» на форуме «Эффект франчайзинга: секреты построения успешной сети», организованном в рамках выставки франшиз BUYBRAND Franchise Market 2021. В своем выступлении Сергей осветил такие темы, как: грамотное оформление договора франчайзинга, права и обязанности сторон и ответственность перед третьими лицами, суб-франчайзинг: особенности ведения бизнеса, государственная регистрация прав в рамках франчайзинга и суб-франчайзинга, вознаграждение франчайзера, а также представил актуальную судебную практику и ответил на вопросы аудитории.

## **25 МАРТА 2021 // МОСКВА**

### **ВЕБИНАР «УПРАВЛЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ КОМПАНИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ»**

С.В.Медведев, к.ю.н., LL.M., Партнёр, и В.В.Нарежный, к.э.н., Советник (оба — «Городисский и Партнёры», Москва), выступили с докладом «Особенности доверительного управления исключительными правами» на вебинаре «Управление интеллектуальной собственностью компании в современных условиях»,

организованном МОО Лицензионное Общество (LES Russia). Вебинар был посвящен актуальным вопросам управления интеллектуальной собственностью (ИС) компании в условиях изменения нормативно-правового регулирования предпринимательской деятельности и трансформации делового климата в сфере ИС.

## **25 МАРТА 2021**

### **ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА «ГОРОДИССКИЙ И ПАРТНЁРЫ» ВЫСТУПИТ СПОНСОРОМ РОССИЙСКОЙ СБОРНОЙ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ ЮНЫХ ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ — 2021**

Юридическая фирма «Городисский и Партнёры» вновь выступит спонсором участия российской сборной на Международной Выставке Юных Изобретателей (International Exhibition for Young Inventors) — 2021.

Отбор конкурсантов в российскую команду стартовал 18 марта и продлится до 30 мая 2021 г.

В этом году, как и в прошлом, выставка состоится онлайн на базе штаб-квартиры в г. Тайбэй (Тайвань), период проведения с 1 сентября по 31 октября 2021 г.

Впервые юные изобретатели из России приняли участие в Международной Выставке Юных Изобретателей (IEYI) в 2017 году. За это время под патронатом фирмы более 100 российских школьников приняли участие в конкурсе на лучшую техническую мысль, дети посетили Индонезию, Индию, Японию и Тайвань и привезли в Россию 15 золотых медалей, 24 серебряных и 33 бронзовых.



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

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

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

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

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

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

Россия, 443096, **САМАРА**  
Ул. Осипенко, 11  
Телефон: +7(846) 270-26-12  
Факс: +7(846) 270-26-13  
e-mail: samara@gorodissky.com

Россия, 614015, **ПЕРМЬ**  
Тополевый переулок, д.5,  
ЖК «Астра», офис 4.8  
Тел/Факс: +7(342) 258-34-38/39  
e-mail: perm@gorodissky.com

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

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

Россия, 607328, **САРОВ ТЕХНОПАРК**  
Дивеевский район, пос. Сатис,  
ул. Парковая, 1, стр. 3, оф. 7  
Тел/Факс: +7(83134) 452-75  
e-mail: sarov@gorodissky.com

Россия 450077, **УФА**  
Верхнеторговая площадь, 6,  
БЦ «Нестеров», офис 2.1.1  
Тел/Факс: +7(347) 286-58-61  
e-mail: ufa@gorodissky.com

Украина, 01135, **КИЕВ**  
ул. Черновола, 25, офис 227  
Телефон: +380(44) 501-18-71  
Факс: +380(44) 279-68-96  
e-mail: office@gorodissky.ua  
www.gorodissky.ua