

# ГОРОДИССКИЙ И ПАРТНЕРЫ ПАТЕНТНЫЕ ПОВЕРЕННЫЕ И ЮРИСТЫ

ИНФОРМАЦИОННЫЙ  
БЮЛЛЕТЕНЬ

 ГОРОДИССКИЙ  
И ПАРТНЕРЫ

# 75

В ЭТОМ НОМЕРЕ:

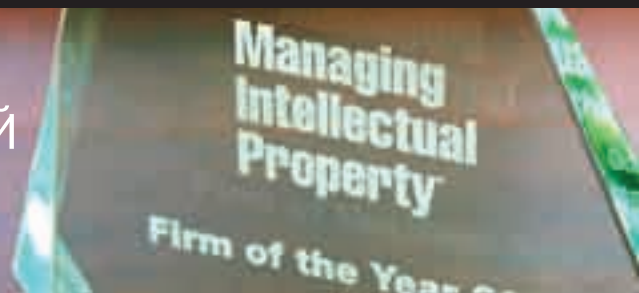
«ТЕФЛОН» ДЕРЖИТ МАРКУ стр. 1

НОВОСТИ ФИРМЫ стр. 4

№ 2 (75) 2011, РОССИЯ, МОСКВА

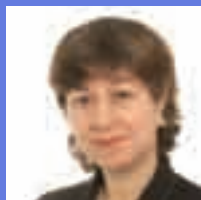
**ФИРМА «ГОРОДИССКИЙ  
И ПАРТНЕРЫ»** НАЗВАНА ЛУЧШЕЙ  
РОССИЙСКОЙ ФИРМОЙ ГОДА В ОБЛАСТИ  
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

(По рейтингу известного международного журнала managing intellectual property)



Л.М. СЕРОВА, ПАРТНЕР, ПАТЕНТНЫЙ ПОВЕРЕННЫЙ, «ГОРОДИССКИЙ И ПАРТНЕРЫ» (МОСКВА)

## «ТЕФЛОН» ДОКАЗАЛ СВОЮ ПРОЧНОСТЬ



Компания «Е.И. Дюпон де Немур» (далее «Дюпон») обнаружила, что товарные знаки ТЕФЛОН и TEFLON используются в России без ее разрешения российской компанией «Пилот ЛТД», предлагающей к продаже в магазине электронной торговли по адресу [www.ecity.ru](http://www.ecity.ru) сковороды, маркированные знаками «Bierhof TEFLON».

Трудно представить, что компания «Пилот ЛТД» не предполагала, что товарные знаки ТЕФЛОН и TEFLON имеют в России правовую охрану,

однако, считала, что не нарушала права компании «Дюпон» на товарные знаки TEFLON и ТЕФЛОН, так как эта компания сама не производила

сковородки, маркированные знаком «Bierhof TEFLON», не давала согласия на их маркировку товарным знаком Teflon, не предоставляла согласия на



ими прав на товарные знаки Teflon и готовы были подписать соглашение о досудебном урегулировании спора, однако, в ходе переговоров стало ясно, что соглашение ни «Пилот ЛТД», ни «Домтек» подписывать не готовы, так как одним из условий такого соглашения была выплата правообладателю компенсации за незаконное использование товарного знака.

В результате дело перешло на стадию судебного разбирательства, и в качестве защиты своих прав «Пилот ЛТД» подал Заявление о досрочном прекращении правовой охраны регистраций товарных знаков TEFLON и ТЕФЛОН в Палату по патентным спорам, попросив рассмотреть поданные заявления до рассмотрения искового заявления в суде. То есть, признавая по существу нарушение прав, но не желая отвечать за данные нарушения и для возможности вынесения решения об отказе в удовлетво-

сованность не должна была быть признана Палатой по патентным спорам, поскольку «Пилот ЛТД» не являлось производителем товаров указанных в 01, 02, 17, 21 и 22 классах МКТУ, в отношении которых были поданы Заявления, и не представило каких-либо документов, доказывающих, что действия в отношении подготовки к производству этих товаров были приняты Заявителем. Вероятно, понимая слабость своих позиций, перед началом рассмотрения заявлений «Пилот ЛТД» существенно сократило перечень притязаний и ограничило заявление лишь товарами 21 класса, то есть - кухонной утварью.

В Заявлениях просьба о досрочном прекращении правовой охраны объяснялась тем, что, по мнению «Пилот ЛТД», правообладатель товарных знаков TEFLON и ТЕФЛОН сам не использует свои товарные знаки для индивидуализации своих товаров и тем, что обращение в суд правообладателя товарного знака с иском к третьему лицу об устранении нарушения исключительного права на товарный знак

**СОГЛАСНО ПОЛОЖЕНИЯМ СТАТЬИ 1486(2) ГК РФ «ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТОВАРНОГО ЗНАКА ПРИЗНАЕТСЯ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРАВООБЛАДАТЕЛЕМ ИЛИ ЛИЦОМ, КОТОРОМУ ТАКОЕ ПРАВО ПРЕДОСТАВЛЕНО НА ОСНОВАНИИ ЛИЦЕНЗИОННОГО ДОГОВОРА, ЛИБО ДРУГИМ ЛИЦОМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОВАРНОГО ЗНАКА ПОД КОНТРОЛЕМ ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ» И ТЕМ, ЧТО СОГЛАСНО СТАТЬЕ 1484 (3) «НИКТО НЕ ВПРАВЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ СХОДНЫЕ С ЕГО ТОВАРНЫМИ ЗНАКАМИ ОБОЗНАЧЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ТОВАРОВ, ДЛЯ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ КОТОРЫХ ТОВАРНЫЙ ЗНАК ЗАРЕГИСТРИРОВАН ИЛИ ОДНОРОДНЫХ ТОВАРОВ, ЕСЛИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ТАКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОЗНИКАЕТ ВЕРОЯТНОСТЬ СМЕШЕНИЯ»**

возможно только в том случае, если товарный знак используется самим правообладателем «по его прямому назначению, т.е. для индивидуализации товаров, в отношении которых зарегистрирован товарный знак».

Такая позиция представляется странной, так как согласно положениям статьи 1486(2) ГК РФ «Использование товарного знака призна-

их ввоз, предложение к продаже, продаже и иное введение данных товаров в гражданский оборот на территории Российской Федерации.

Свои действия и понимание ситуации компания «Пилот ЛТД» объясняла тем, что лишь приобрела товары, маркированные знаком «Bierhof TEFLON», произведенными немецкой компанией «Bregler GmbH», и занималась только их реализацией, что, таким образом, не являлось нарушением прав на товарный знак TEFLON. По мнению компании «Пилот ЛТД», нарушителем прав является российская компания «Домтек», которая ввозила на территорию России товары, маркированные товарным знаком Teflon без разрешения правообладателя.

В свою очередь, «Домтек» в качестве изготовителя товаров указывал не компанию «Bregler GmbH», а утверждал, что ввезенные товары изготавливались итальянской компанией «СЕМ-Biletti», которая и является нарушителем прав правообладателя товарных знаков TEFLON и ТЕФЛОН. Тем не менее, в конце концов обе российские компании признали факт нарушения

рени иска правообладателя, «Пилот ЛТД» предпринял кардинальные действия, а именно, решил аннулировать сами объекты права, подав в Палату по патентным спорам заявления по прекращению действия регистраций товарных знаков ТЕФЛОН и TEFLON в связи с их неиспользованием.

При этом компания «Пилот ЛТД» не ограничивала свои притязания какими-либо товарами из перечня этих регистраций, а просила прекратить действие обеих регистраций полностью, хотя предметом судебных разбирательств были лишь предметы кухонной утвари.

В принципе ничего такого, чтобы противоречило закону в действиях «Пилот ЛТД» по инициированию процедуры прекращения правовой охраны товарных знаков правообладателей, нет. Российское Законодательство предусматривает подачу подобного рода заявлений заинтересованным лицом, но, можно ли считать в данном случае «Пилот ЛТД» таким лицом? По мнению правообладателя регистраций товарных знаков TEFLON и ТЕФЛОН, такая заинтере-

ется его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя» и тем, что согласно статье 1484(3) «Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарными знаками обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован или однородных товаров, если в результате такого использования возникает вероятность смешения», т.е. запрет на такое использование связан лишь с наличием регистрации товарного знака и не связан с фактом использования товарного знака самим правообладателем.

Можно лишь предполагать, что «Пилот ЛТД» не знал, что правообладатель имеет право предоставить право подконтрольного использования своего товарного знака другому лицу, так как обосновывал свою заинтересованность информацией об отсутствии об-

## ДЛЯ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ НА ЗАСЕДАНИЯХ КОЛЛЕГИЙ ПАЛАТЫ ПО ПАТЕНТНЫМ СПОРАМ БЫЛИ ПРЕДСТАВЛЕНЫ ОБРАЗЦЫ КУХОННОЙ УТВАРИ, МАРКИРОВАННЫЕ ЗНАКАМИ TEFLON, КОТОРЫЕ ПРОИЗВОДИЛИСЬ КАК НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ, ТАК И В ДРУГИХ СТРАНАХ ПОД СТРОЖАЙШИМ КОНТРОЛЕМ ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ

щедоступных доказательств использования товарных знаков TEFLON и ТЕФЛОН и непредставлением таких доказательств в ходе судебного заседания. Можно предположить и то, что, подавая заявления компания «Пилот ЛТД» основывалась на том, что в базе данных РОСПАТЕНТА отсутствует информация о предоставлении компанией «Дюпон» лицензий на право использования своих товарных знаков каким-либо российским компаниям.

Действительно, база данных РОСПАТЕНТА не содержит таких данных.

Однако, нельзя не учитывать того, что нынешнее законодательство предусматривает возможность использования товарных знаков не самим правообладателем или лицензиатом, но и лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя.

Однако, оставим в стороне судебное рассмотрение, на котором было вполне достаточно представить документы доказывающие, что товарные знаки TEFLON и ТЕФЛОН зарегистрированы на имя компании «Дюпон» в отношении «кухонных принадлежностей», и вернемся к рассмотрению заявлений о прекращении правовой охраны этих знаков в связи с неиспользованием.

Итак, несмотря на то, что «Пилот ЛТД» не являлся производителем товаров 21 класса, а занимался их реализацией, то есть оказывал услуги 35 класса, он был признан заинтересованным лицом и правообладатель был обязан предоставить доказательства использования товарных знаков в отношении товаров 21 класса.

## СЛЕДУЕТ ОТМЕТИТЬ, ЧТО ОСНОВНОЙ ПРОБЛЕМОЙ В ТАКОГО РОДА ДЕЛАХ ЯВЛЯЕТСЯ ПОНЯТНОЕ ЖЕЛАНИЕ ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ НЕ РАСКРЫВАТЬ ВСЕ СВОИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ СВЯЗИ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ И КАК МОЖНО БОЛЬШЕ ОГРАНИЧИТЬ ОБЪЕМ ДОКУМЕНТОВ, ДОКАЗЫВАЮЩИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СВОЕГО ТОВАРНОГО ЗНАКА

На заседании стало ясно, что основную ставку на то, что знак будет признан неиспользовавшимся, компания «Пилот ЛТД» делала на то, что правообладатель сам не производит кухонную утварь, а производит покрытие для такой утвари и, следовательно, по мнению «Пилот ЛТД», не использует свой товарный знак. Однако, такой подход представляется более, чем странным, так как,

во-первых, невозможно отделить покрытие от самой кухонной утвари, в данном случае – сковородки, и нельзя рассматривать сковородку, маркируемую знаком TEFLON, отдельно от покрытия, нанесенного на эту сковородку, а, во-вторых, к конеч-

## КОМПАНИЯ «ДЮПОН» ПРЕДОСТАВИЛА ЛИЦЕНЗИИ НА ПРАВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ ТЕФЛОН И TEFLON НЕСКОЛЬКИМ РОССИЙСКИМ И МНОГИМ ЗАРУБЕЖНЫМ КОМПАНИЯМ

ному потребителю попадает именно кухонная утварь, маркированная товарным знаком TEFLON, а не товар типа набора «Сделай сам», предназначенный для самостоятельного изготовления потребителем сковородок и иной кухонной утвари.

Для доказательства использования товарных знаков на заседаниях коллегий Палаты по патентным спорам были представлены образцы кухонной утвари, маркированные знаками TEFLON, которые производились как на территории России, так и в других странах под строжайшим контролем правообладателя, предоставлявшего право использования своих товарных знаков только после тщательной проверки производителей и возможности производства товаров, соответствующих стандартам качества компании «Дюпон».

Все эти условия, относящиеся к контролю производства кухонной утвари под знаками TEFLON и ТЕФЛОН тщательно образом прописаны в многочисленных лицензионных договорах, заключенных компанией «Дюпон», а также в

иных договорах, предоставлявших право использования товарных знаков TEFLON и ТЕФЛОН.

Возможно, отсутствие записей о зарегистрированных в РОСПА-

ТЕНТЕ лицензиях и дало компании «ПИЛОТ ЛТД» основания полагать, что товарные знаки ТЕФЛОН и TEFLON не используются на территории России.

В действительности компания «Дюпон» предоставила лицензии на право использования товарных знаков ТЕФЛОН и TEFLON нескольким российским и многим зарубежным компаниям. Факт того, что эти

лицензии не были зарегистрированы в РОСПАТЕНТЕ, мог бы явиться основанием для признания отсутствия использования знаков в России, если бы не Сингапурский договор (STLT), к которому Россия присоединилась 18 декабря 2009 года, положения которого существенно облегчили бремя доказывания использования товарных знаков в России правообладателям. Согласно положениям статьи 19 «Договаривающаяся сторона не может требовать регистрации лицензии в качестве условия для того, чтобы использование знака

лицензиатом рассматривалось как использование от имени владельца в ходе процедур, связанных с приобретением, поддержанием в силе и защитой знаков».

Помимо лицензионных договоров использование товарных знаков осуществлялось и на основании иных договоров под контролем правообладателя на территории России.

Все же следует отметить, что основной проблемой в такого рода делах является понятное желание правообладателя не раскрывать все свои производственные связи третьим лицам и как можно больше ограничить объем документов, доказывающих использование своего товарного знака.

Однако, компания «Дюпон» не только предоставила копии лицензионных договоров и иных договоров о подконтрольном использовании товарных знаков, документы (счета, таможенные декларации, платежные поручения и др.), рекламные материалы с кухонными принадлежностями, маркируемыми знаками TEFLON и ТЕФЛОН, но и подборку еженедельных отчетов о мониторинге мнения потребителей о товарах, маркированных знаками TEFLON и ТЕФЛОН, которые проводились в течение 3-х летнего периода до подачи заявления на территории России (2 марта 2010 года), что, безусловно, не могло быть не принято во внимание коллегией Палаты по патентным спорам, отказавшей в удовлетворении обоих заявлений «Пилот ЛТД».

Таким образом, нарушитель права на товарные знаки TEFLON и ТЕФЛОН, проиграл дело в суде и не нашел понимания и в Палате по патентным спорам.

# НОВОСТИ

## 7-8.04.2011, АЛИКАНТЕ (ИСПАНИЯ)

В.Н.Медведев, Управляющий партнер, «Городисский и Партнеры» (Москва), выступил докладом «Товарные знаки в России: использование и нарушения» на 11-й Международной конференции по товарным знакам, организатором которой был «Forum – Institut für Management GmbH» (Германия). Среди докладчиков были представители Европейского ведомства по товарным знакам (ОИМ), Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO), Европейского суда и др. Всего в Конференции приняло участие около 100 делегатов из более чем 20 стран.

## 21-23.03.2011, БРАЙТОН (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ)

Л.М.Серова, Партнер, Патентный поверенный («Городисский и Партнеры», Москва), приняла участие в 82-й Конференции Международной группы владельцев товарных знаков для фармацевтических препаратов (PTMG).

В Конференции приняли участие свыше 400 делегатов из более чем 50 стран, включая представителей международных организаций, крупных юридических и фармацевтических компаний, таких как Novartis Pharma AG, GSK, Hoffman La Roche, Eli Lilly, Pfizer.

## 14-15.03.2011, ГААГА (НИДЕРЛАНДЫ)

А.Б.Волкова, Патентный поверенный («Городисский и Партнеры», Москва), приняла участие в семинаре «Вопросы поиска», организованном Европейским патентным ведомством. На семинаре обсуждались новейшие базы данных и изменения в современных поисковых инструментах. В мероприятии участвовали более 100 представителей различных фирм из Европы и Азии.

## 15-16.02.2011, БАЗЕЛЬ (ШВЕЙЦАРИЯ)



С.Г.Егоров, Партнер, Патентный поверенный, Директор («Городисский и Партнеры», Екатеринбург), выступил с докладом «Охрана интеллектуальной собственности в России» на Форуме промышленников России и Швейцарии, организованном Торговым представительством России в Швейцарии, компанией «СІМ-Ingenia SA» (Швейцария), Союзом машино-

строителей России и др. На встрече присутствовало свыше 150 представителей швейцарских и российских деловых кругов.

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, офис 503-504  
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, 420107, **КАЗАНЬ**  
ул. Петербургская, 50,  
корпус 5, офисы 210-211  
Телефон/Факс: +7(843) 570-54-25  
e-mail: kazan@gorodissky.ru

## 16.02.2011, МОСКВА



## НА ФОТО: ВЫСТУПЛЕНИЕ С.В. ВАСИЛЬЕВА

Е.Б. Александров, к.ю.н., Главный юрист, и С.В. Васильев, к.ю.н., Юрист (оба - «Городисский и Партнеры», Москва), выступили с докладами «Практика разрешения споров в области интеллектуальной собственности в России и тенденции ее развития» и «Роль интеллектуальной собственности и передачи технологий в России» на Семинаре, организованном Японской организацией по развитию внешней торговли (JETRO) в Golden Ring Hotel (Москва). В Семинаре приняли участие около 40 представителей японских компаний.

## 12.02.2011, МОСКВА

Книга Т.Ю.Погребинской, к.ю.н., Советника («Городисский и Партнеры», Москва), «Средства индивидуализации: фирменные наименования, товарные знаки, наименования мест происхождения товаров, коммерческие обозначения. Гражданско-правовая охрана в Российской Федерации: Сборник схем» размещена в справочной правовой системе «ГАРАНТ». В настоящее время в издательстве «Инфотропик Медиа» эта книга вышла в свет.

## 2-3.02.2011, ПАРИЖ (ФРАНЦИЯ)

Е.О. Смольникова, Юрист, и С.В. Медведев, LL.M., Юрист (оба - «Городисский и Партнеры», Москва), приняли участие в 6-ом Всемирном Конгрессе по борьбе с контрафактной продукцией и пиратством,



## НА ФОТО: ПРЕЗИДИУМ КОНГРЕССА

который был организован Всемирной организацией интеллектуальной собственности (ВОИС) при поддержке Французского ведомства по интеллектуальной собственности, под патронажем Президента Франции и проходил в Центре Науки и Промышленности. Участниками Конгресса были более 800 делегатов из межправительственных организаций, правительственных и правоохранительных органов, включая Генерального директора ВОИС, Генерального секретаря ИНТЕРПОЛ, Генерального секретаря Всемирной таможенной организации, а также представителей бизнеса из различных стран мира.

который был организован Всемирной организацией интеллектуальной собственности (ВОИС) при поддержке Французского ведомства по интеллектуальной собственности, под патронажем Президента Франции и проходил в Центре Науки и Промышленности. Участниками Конгресса были более 800 делегатов из межправительственных организаций, правительственных и правоохранительных органов, включая Генерального директора ВОИС, Генерального секретаря ИНТЕРПОЛ, Генерального секретаря Всемирной таможенной организации, а также представителей бизнеса из различных стран мира.

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) 501-18-71  
Факс: +380(44) 279-68-96  
e-mail: office@gorodissky.ua  
www.gorodissky.ua