

## G-NEWS

#3 (127) 2018, МОСКВА, РОССИЯ

ГОРОДИССКИЙ И ПАРТНЁРЫ  
ПАТЕНТНЫЕ ПОВЕРЕННЫЕ  
И ЮРИСТЫЕвропейские  
ценности: GDPR  
в России

С.А.Румянцев, к.ю.н.,  
Старший юрист,  
«Городисский  
и Партнёры» (Москва)

25 мая 2018 года вступил в силу Общий Регламент ЕС по защите Персональных Данных (General Data Protection Regulation – GDPR). Новые требования изложены на 88 листах, но основная идея проста: защита личных данных европейцев существенно усилена по всему миру. У многих российских компаний, бизнес которых связан со странами Европы, возникла непростая задача: обеспечить выполнение GDPR, не нарушив законодательство РФ.

#### ЧТО ТАКОЕ GDPR

GDPR является наиболее важным нормативным актом ЕС в области персональных данных за последние 20 лет. Коммерческие и некоммерческие организации должны соблюдать его при ведении следующей деятельности: – обработки персональных данных полностью или частично с использованием средств автоматизации (например, в информационной системе, на интернет-сайте или облачном сервисе) и – обработки без использования средств автоматизации «файловой системы», т.е. любого упорядоченного массива персональных данных (например, бумажной картотеки). Согласно Общему Регламенту, контроллеры персональных данных (в России аналогичные по статусу лица называются «операторами») обязаны применять технические и организационные меры по соблюдению GDPR и продемонстрировать это надзорным органам и субъектам персональных данных. Они должны утверждать политики по защите данных для различных ситуаций, включать условия о персональных данных в договоры с подрядчиками, участвующими в обработке («процессорами»), обеспечивать техническую безопасность, вести учет всех операций с персональными данными и выполнять большое количество других формальностей. GDPR позволяет контроллерам пройти добровольную сертификацию по соблюдению применимых требований, » стр. 2

а также присоединиться к кодексам делового поведения, одобренным уполномоченными органами стран-членов ЕС для различных секторов экономики. Существенно изменились условия взаимодействия с субъектами персональных данных и правила их информирования. К персональным данным отнесены файлы «cookie» (небольшой текстовый файл, который автоматически сохраняется на компьютере пользователя при посещении интернет-сайта для фиксации сведений о действиях или предпочтениях пользователя), IP-адреса и другие онлайн-идентификаторы. В результате, на международных сайтах размещаются назойливые баннеры с просьбой дать согласие на обработку указанных сведений. Введены ограничения для «профайлинга», т.е. автоматизированной обработки сведений о людях с целью анализа или предугадывания их поведения, предпочтений, маршрутов передвижения и т.п.

За несоблюдение требований установлены беспрецедентные штрафы. Ряд нарушений (включая неисполнение предписания европейского надзорного органа) может повлечь штрафы в размере до 20 000 000 евро или 4% от общего годового оборота по всему миру за финансовый год, предшествующий нарушению. По общему правилу, необходимо задокументировать нарушения и уведомлять о них надзорные органы в течение 72 часов.

### Применимость к российским организациям

Вопрос о соблюдении GDPR актуален для предпринимателей из России, как минимум, в трех случаях:

1. Бизнес на европейском рынке. GDPR применяется, если российская компания предлагает товары или услуги субъектам персональных данных, находящимся на территории Европейского Союза, независимо от наличия гражданства ЕС и необходимости оплачивать эти товары или услуги. Так, GDPR распространяется на сайты, которые допускают оформление заказов на языке одного из государств ЕС, поддерживают расчеты в евро или другой валюте стран-членов, содержат обращения к резидентам ЕС или отвечают ряду иных критериев.

GDPR обязателен для организаций, осуществляющих мониторинг поведения субъектов персональных данных на территории Евросоюза. Типичный пример – сервисы персонализированной рекламы, отслеживающие действия потребителей по различным каналам с целью определения их интересов.

Чаще всего подобный бизнес ведется через интернет, соответственно, главными инструментами для демонстрации соблюдения GDPR станут корректно составленные и опубликованные политики по обработке персональных данных и файлов «cookie», а также тексты согласий субъектов персональных данных. Важно учитывать, что размещение на сайте политики в отношении обработки персональных данных, сведений о реализуемых требованиях к защите данных и текстов согласий является обязательным согласно пп.1 ч.1 ст.6 и ч.2 ст.18.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» («ЗоПД»). На российской версии сайта документы должны быть на русском языке, при этом они могут отличаться от европейских, поскольку российская версия обычно не ориентирована на граждан ЕС.

Государственная граница РФ, скорее всего, не защитит от ответственности за невыполнение новых требований. Согласно GDPR, неевропейские компании обязаны назначать представителей, уполномоченных принимать жалобы и требования в одной из стран ЕС, где находятся интересующие их субъекты персональных данных (за рядом исключений).

Получится ли привлечь к ответственности, если представитель не назначен и в Европе нет никаких активов? Это будет в значительной степени зависеть от законодательства конкретной страны-члена, где выявлено нарушение, но стоит ли проверять, учитывая величину штрафов?

2. Международная компания. GDPR распространяется на любую обработку персональных данных «в контексте постоянного присутствия» компании на территории ЕС (в любой организационно-правовой форме), даже если сама эта обработка происходит за пределами Евросоюза. Проще говоря, о нормах GDPR следует помнить российским офисам европейских компаний (например, филиалам, представительствам и дочерним обществам), а также отечественным компаниям с офисами в Европе.

Для выполнения GDPR в подобных компаниях обычно утверждаются корпоративные политики, обязательные для всех подразделений. Подобные политики имеют общий предмет регулирования с локальными актами и иными внутренними документами по защите персональных данных, принимаемыми на основании пп.2 ч.1 ст.18.1 ЗоПД. Поскольку некоторые вопросы в российском и европейском законодательстве решены по-разному, для многих российских офисов корпоративные политики целесообразно адаптировать.

3. Получение персональных данных из Европы. Эта ситуация типична как для представительств и филиалов иностранных компаний, так и для российских организаций с контрагентами в Европе. В зависимости от особенностей совместного бизнеса европейские компаньоны часто предлагают заключение двух договоров:

– стандартных договорных условий для трансграничной передачи данных по форме, утвержденной органами власти ЕС, и

– договора на обработку персональных данных, согласно которому российская сторона, выступая процессором, обязуется действовать по письменным инструкциям контроллера, предоставлять ему сведения о ходе обработки данных, выполнять технические и организационные меры по защите данных, а также принимает другие обязанности.

Подобные документы могут противоречить ЗоПД в части формулирования целей обработки, требований по технической защите персональных данных и некоторых иных положений. Для европейцев отказ от подписания будет равносителен разрыву отношений. На практике распространены два решения: 1) переговоры по отдельным условиям договоров; или 2) подписание одновременно двух взаимосвязанных пакетов договорной документации: по европейским и по российским правилам.

### Перспективы

Соблюдение GDPR – это обязательное условие для ведения бизнеса в Европе и с европейцами, причем в долгосрочной перспективе. Часто речь идет лишь о выполнении отдельных требований (например, соблюдении стандартных договорных условий). При этом не стоит забывать и о возможных противоречиях российскому закону, для устранения или минимизации которых используются различные юридические приемы. С учетом важности, придаваемой GDPR в Европе и по всему миру, готовность российской организации следовать этим правилам может послужить весомым конкурентным преимуществом в глазах международных компаний.

# Успешная защита полезной модели



**Р.И.Хусаинов**  
Юрист,  
«Городисский  
и Партнеры» (Казань)

Корпорация ПСС (АО «ППМТС «Пермснабсбыт») – клиент фирмы «Городисский и Партнеры» – с 1999 года осуществляет, проектирование, производство, поставку и установку оборудования электрохимической защиты от коррозии. Коррозионные разрушения скважинного оборудования – серьезная проблема для предприятий нефтяной отрасли, вызывающая неудобства в работе и крупные финансовые потери. Корпорацией ПСС было разработано и запатентовано новое техническое

решение (патент РФ на полезную модель № 137329), предназначенное для защиты дорогостоящего нефтепогружного оборудования – погружных электродвигателей ПЭД, погружных центробежных насосов УЭЦН в средах с повышенным содержанием углекислого газа и сероводорода, где коррозия протекает особенно интенсивно.

В 2016 году Корпорации ПСС стало известно, что компания «Геопромышленные новации» («Геопрон», Тюмень) предлагает к продаже и продает изделия с незаконным использованием полезной модели, изготавливаемые фирмой «РосАнтикор» (Челябинск).

## В обоих случаях было установлено отсутствие оснований для признания патента на полезную модель недействительным.

По поручению клиента была произведена контрольная закупка спорной продукции. По результатам проведенных досудебных патентно-технических экспертиз патентными поверенными фирмы «Городисский и Партнеры» были получены заключения о наличии всех признаков независимого пункта формулы полезной модели в закупленных изделиях. Предъявленные претензии с требованиями о прекращении незаконного использования патента нарушители отклонили, в связи с чем Корпорация ПСС поручила юристам «Городисский и Партнеры» (Казань) инициировать судебный иск.

Был предъявлен иск о запрете компаниям «Геопрон» и «РосАнтикор» на использование полезной модели, взыскании компенсации и публикации решения суда (дело А70-2219/2017). При рассмотрении спора в суде первой инстанции ответчики отрицали использование полезной модели в своих изделиях и потребовали проведение судебной

патентно-технической экспертизы, представив кандидатуры экспертов. Однако нами были выявлены обстоятельства, вызывающие сомнения в беспристрастности экспертов, предложенных ответчиками, и все они были отведены. В итоге суд поручил исследовать спорные изделия, чертежи и технические условия ответчиков комиссионно – эксперту, кандидатура которого была предложена фирмой «Городисский и Партнеры», и эксперту, выбранному судом. По результатам проведенного исследования спорных объектов комиссия экспертов сделала заключение о наличии в данных объектах каждого признака независимого пункта формулы полезной модели.

Попытки оппонентов оспорить результаты экспертизы нами были полностью разбиты, в связи с чем ответчики изменили свою стратегию защиты и предъявили Корпорации ПСС встречный иск о признании права преждепользования на решение, тождественное запатентованному. Однако с учетом наших аргументов, предъявление встречного иска по истечении 9 месяцев после начала судебного разбирательства было квалифицировано судом как злоупотребление правом и встречный иск был возвращен.

В ходе рассмотрения дела мы представили в суд сведения о периоде нарушения, схеме сотрудничества нарушителей, объемах производства, рентабельности продукции, произвели расчеты вероятных убытков. Размер солидарно взыскиваемой с нарушителей компенсации в результате составил 2 000 000 рублей. Доводы ответчиков о завышении суммы компенсации были опровергнуты, и предъявленные исковые требования суд удовлетворил в полном объеме. Апелляционная инстанция, а затем Суд по интеллектуальным правам оставили эти решения в силе.

Следует также отметить, что параллельно с рассмотрением в арбитражных судах дела А70-2219/2017 компания «Геопрон» дважды пыталась оспорить правовую охрану полезной модели в административном порядке, обращаясь с возражениями в Роспатент. Однако в обоих случаях было установлено отсутствие оснований для признания патента на полезную модель недействительным.

Таким образом, благодаря комплексной и основательной работе юристов и патентных поверенных «Городисский и Партнеры» Корпорация ПСС добилась запрета незаконного использования полезной модели компаниями-конкурентами и присуждения справедливой денежной компенсации, отразив при этом необоснованные попытки аннулировать патент.

# ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ И ПРАКТИКИ РОСПА- ТЕНТА В СФЕРЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

(II квартал 2018)

---

## 1. Законодательство

### Расширены права следования

1 июня 2018 г. вступили в силу изменения статьи 1293 части четвертой Гражданского кодекса РФ, внесенные федеральным законом от 05.12.2017 № 381-ФЗ.

Указанным законом расширены права авторов произведений на получение вознаграждения от продавца при каждой перепродаже оригинала его произведения. В соответствии с вступившей в силу

новой редакции статьи 1293 ГК РФ автор имеет право на отчисление при любой перепродаже оригинала произведения изобразительного искусства, в которой юридическое лицо или индивидуальный предприниматель участвовали в качестве продавца или покупателя, а не только в качестве посредника, как было установлено в предыдущей редакции закона.

## 2. Законопроекты

### Цифровые права и новое определение базы данных

Госдума 22 мая 2018 г. приняла в первом чтении внесенный рядом депутатов законопроект № 424632-7 о внесении изменений в Гражданский кодекс РФ. Основное содержание этого законопроекта – ввести в гражданский оборот понятие «цифровые права» (в частности, это касается т.н. «биткойнов» и т.п.).

Еще она из задач законопроекта описана в пояснительной записке следующим образом: «Для решения вопроса о легализации

сбора и обработки значительных массивов обезличенной информации (в обиходе – «big data») вводится конструкция договора об оказании услуг по предоставлению информации (новая статья 7831 ГК) и расширяется понятие базы данных (корректируется абзац второй пункта 2 статья 1260 ГК). Новой статьей 7831 в ГК закрепляется наименование договора – договора об оказании услуг по предоставлению информации и устанавливается, что договором может быть предусмотрена обязанность одной из сторон или обеих сторон не совершать

в течение определенного периода действий, в результате которых информация может быть раскрыта третьим лицам.

В настоящее время статья 1260 ГК РФ определяет базу данных как «совокупность материалов». В проекте предлагается заменить его на более общее – «совокупность данных или сведений». Такое решение даст возможность использовать предусмотренные частью четвертой ГК РФ договоры в отношении более широкого круга таких объектов.

## 3. Товарные знаки

### 3.1. Судебная практика

#### Товарный знак не может принадлежать нескольким лицам.

Верховный суд 26.06 2018 рассмотрел вопрос о допустимости совладения товарным знаком.

Рассматривая спор между ЗАО «Конде Наст» и ООО «Синергия капитал» по поводу прекращения действия регистраций товарных знаков «VOGUE» в отношении части товаров в связи с неиспользованием знаков, Суд по интеллектуальным правам (СИП) утвердил мировое соглашение между сторонами, предусматривающее совместное владение товарными знаками РФ № 295229, 433377. Однако, Роспатент отказался зарегистрировать отчуждение 50% исключительных прав на товарные знаки РФ. При этом Роспатент исходил из того, что такая регистрация противоречит действующему законодательству и существу исключительного права на товарный знак.

Суды первой и апелляционной инстанции, куда обратились стороны с жалобой на отказ Роспатента зарегистрировать отчуждение, поддержали Роспатент.

Однако СИП, куда стороны подали кассационную жалобу, встал на сторону заявителей, сославшись на то, что нормы международных соглашений, участницей которых является Российская Федерация (в частности, Парижской конвенцией по охране промышленной собственности и Сингапурским договором о законах по товарным знакам), предусматривают возможность совладения исключительным правом на товарный знак.

Роспатент обратился с кассационной жалобой на это решение СИП в Верховный суд. Судебная коллегия по экономическим спорам Верховный суд рассмотрела кассационную жалобу Роспатента и признала её обоснованной (см. определение № 305-КГ18-2488 от 03.07.2018). В определении отмечено, что товарный знак – это обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. Исходя из положений пункта 2 статьи 1233 и пункта 1 статьи 1477 ГК РФ, отчуждение исключительного права на товарный знак более чем одному лицу противоречит существу исключительного права на товарный знак, индивидуализировать (то есть отличать друг от друга) товары (услуги) юридических лиц или индивидуальных

предпринимателей. Кроме того, в определении Верховного суда отмечается, что к интеллектуальной собственности не применимы положения гражданского законодательства о праве собственности и других вещных правах (Раздел II ГК РФ). Поэтому Верховный суд согласился с выводом судов первой и апелляционной инстанций о том, что положения о долевой собственности (глава 16 ГК РФ) к интеллектуальным правам не могут применяться в принципе, поскольку отношения по поводу интеллектуальной собственности регулируются специальным нормами части четвертой ГК РФ. Верховный суд признал необоснованным вывод Суда по интеллектуальным правам о необходимости учета норм международных договоров Российской Федерации (Парижская конвенция и Сингапурский договор о законах по товарным знакам), предусматривающих возможность совладения исключительным правом на товарный знак. По мнению Верховного суда, данные международные договоры не обязывают страны предоставлять охрану товарным знакам на имя нескольких лиц одновременно и оставляют регулирование этого вопроса национальному законодательству.



В результате, Верховный суд отменил постановление Суда по интеллектуальным правам и оставил в силе решения судов первой и апелляционной инстанции. Тем самым Верховный суд согласился с позицией Роспатента о недопустимости совладения исключительным правом на товарный знак.

#### [СИП принял социопрос в качестве доказательства](#)

В деле № СИП-163/2017 Суд по интеллектуальным правам посчитал, что результаты социологического опроса потребителей продукции, относящейся к алкогольной продукции и энергетическим тонизирующим напиткам, являются относимым, допустимым и достоверным доказательством. Также суд указал, что Правообладатель товарного знака, против которого было подано возражение, не может быть лишен права в суде при рассмотрении дела о проверке законности оспариваемого ненормативного правового акта приводить любые доводы и представлять доказательства, в том числе те, которые не были предметом рассмотрения в Роспатенте.

Аналогичная позиция высказана в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 22.12.2017 по делу № СИП-694/2016.

#### [При решении о признании товарного знака общеизвестным Роспатент не может настаивать на представлении каких-либо специальных критериев](#)

ООО «О'КЕЙ» пыталось зарегистрировать свой товарный знак РФ № 265651 в качестве общеизвестного, но Роспатент отказал в регистрации, ссылаясь на то, что магазины общества существуют не во всех субъектах Российской Федерации, что свидетельствует об отсутствии широкой известности товарного знака. Общество обратилось в Суд по интеллектуальным правам для того, чтобы оспорить это решение и обязать Роспатента зарегистрировать обозначение «О'КЕЙ» в качестве общеизвестного в РФ товарного знака.

СИП пришел к выводу о том, что размещение магазинов сети «О'КЕЙ» лишь в наиболее густонаселенных регионах Российской Федерации не свидетельствует об отсутствии широкой известности заявленного обозначения в отношении услуги 35-го класса МКТУ «услуги магазинов по розничной продаже товаров» на территории Российской Федерации.

Президиум СИП указал, что согласно пункту 2.1 Пояснительных примечаний к Рекомендации ВОИС компетентный орган должен принимать во внимание любые обстоятельства, на основании которых можно сделать вывод об общеизвестности знака.

Исходя из пункта 2.2 названных Пояснительных примечаний, компетентный орган не может настаивать на представлении каких-либо специальных критериев. Суд обязал Роспатент повторно рассмотреть заявление общества о признании товарного знака по свидетельству РФ № 265651 общеизвестным.

#### [Регистрация товарного знака, сходного с широко известным обозначением в отношении товаров другого класса МКТУ создает угрозу введения потребителя в заблуждение](#)

ООО «Скейл» зарегистрировало ТЗ №553581 в отношении товаров 25 класса МКТУ, в том числе, «модели транспортных средств масштабные».

ООО «Павловский автобусный завод» обратилось в Роспатент с возражением против регистрации этого знака, где указывал, что оно является производителем автобусов марки ПАЗ с 1952 года, а аббревиатура ПАЗ является частью сокращенного фирменного наименования завода и наносится им на собственную готовую продукцию. По мнению Завода, регистрация товарного знака противоречит пункту 3 статьи 1483 ГК РФ, поскольку способна ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя, а также противоречит общественным интересам. Однако Роспатент отклонил возражение и Завод обратился в Суд по интеллектуальным правам.

СИП отказал в удовлетворении заявления, однако Президиум Суда по интеллектуальным правам в своем постановлении от 26.03.2018 по делу СИП-499/2017 указал, что, учитывая репутацию производителя автобусов ПАЗ и известность этого обозначения, в том числе и среди потребителей масштабных моделей транспортных средств, Общество не могло не знать о тех экономических преимуществах, которое предоставляет ему регистрация товарного знака «PAZ» применительно к товарам «модели транспортных средств масштабные». При этом Общество не имело законных оснований добросовестно рассчитывать на получение указанных преимуществ, поскольку не имело отношения к созданию и развитию репутации соответствующей марки. В связи с этим, дело было направлено на повторное рассмотрение в СИП для проверки довода Завода о том, что регистрация спорного товарного знака, сходного с широко известным обозначением в отношении товаров другого класса МКТУ, может быть направлена на получение необоснованных преимуществ за счет использования сложившейся репутации известного бренда и создает угрозу введения потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

#### [Схожесть фирменных наименований сама по себе не вводит потребителей в заблуждение](#)

ОАО «Белаз» – управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» подала иск в Суд по интеллектуальным правам к ЗАО «БЕЛАЗ ЦЕНТР». С точки зрения истца, ответчик ведет аналогичную деятельность под сходным до степени смешения фирменным наименованием, что, с точки зрения истца, является нарушением его исключительного права и вводит потребителей в заблуждение (при этом эти две компании никак не связаны).

СИП в своем Постановлении от 14.02.2018 по делу № А40-40393/2017 указал, что сравниваемые фирменные наименования являются схожими до степени смешения, однако само по себе наличие в составе фирменного

наименования истца и ответчика слова «БЕЛАЗ» не свидетельствует о возможности смешения юридических лиц и введения в заблуждение потребителей. Необходимо также доказать, что истец и ответчик как минимум осуществляют аналогичные виды хозяйственной деятельности, чего не было сделано истцом.

## 3.2. Практика Роспатента

[Слоган, не являющийся простым наименованием услуг, носит фантазийный характер](#)

Экспертиза отказала в предоставлении правовой охраны на территории России знаку «YOU DESIGN. WE DELIVER» по международной регистрации №1284758, т.к. посчитала, что он не обладает различительной способностью, так как указывает на вид услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны.

Палата по патентным спорам Роспатента не согласилась с данным мнением и, признавая возможность регистрации, кратко отметила, что ни одно из предложений слогана не указывает на вид каких-либо услуг 35 класса МКТУ, в том числе услуг по продвижению и продаже товаров 09 класса МКТУ. Таким образом, указанное обозначение в отношении этих услуг носит фантазийный характер и ему может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации.

[Словосочетание «КОСМИЧЕСКОЕ ПИТАНИЕ» относится к неохраняемым элементам комбинированного обозначения, т.к. прямо указывает на вид и назначение товаров, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака](#)

Роспатент принял решение о регистрации товарного знака по заявке №2016728048 от 02.08.2016 в отношении товаров 29, 30, 32 классов МКТУ, указанных в перечне заявки, с исключением из охраны словосочетания «КОСМИЧЕСКОЕ ПИТАНИЕ», расположенного на

фоне стилизованного изображения трассы ракеты и звездного неба с созвездиями.

Заявитель не согласился с решением Роспатента, так как, по его мнению, такого продукта как «космическое питание» не существует, в связи с чем заявленное обозначение носит фантазийный характер и обладает самостоятельной правовой охраной.

Коллегия палаты по патентным спорам не удовлетворила возражения и отметила, в частности, что словесные элементы «КОСМИЧЕСКОЕ ПИТАНИЕ» прямо указывают на вид и назначение товаров 29, 30, 32 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, поскольку сами по себе эти товары относятся к продуктам питания. При этом смысл этого словосочетания понятен рядовому потребителю без дополнительных рассуждений и домысливания.

[Роспатент аннулировал товарный знак, обозначающий соответствие учебников федеральному образовательному стандарту](#)

Логотип «ФГОС», обозначающий соответствие учебников федеральному государственному образовательному стандарту, был создан АО «Издательство «Просвещение» в рамках госконтракта, полученного через Российскую академию образования (РАО). После разработки логотипа издательство зарегистрировало его в качестве товарного знака № 437734 на свое имя и размещало этот знак на издаваемых учебниках.

После этого издательство предъявило претензии к ООО «Издательский центр «Вентана-граф»», которое выпустило более 500 наименований учебников и учебных пособий, разместив на обложках книг изображение, сходное до степени смешения с товарным знаком издательства «Просвещение», сумма иска – 3,7 млрд. рублей (решение Арбитражного суда г. Москвы от 18 мая 2018 г. по делу № А40-253357/2017). «Вентана-Граф» подало апелляционную жалобу на это решение, рассмотрение которой запланировано на 7 августа 2018.

ООО «Вентана-Граф», в свою очередь, обратилось в коллегию палаты по патентным спорам Роспатента и сумела убедить её в том, что обозначение, зарегистрированное в качестве товарного знака № 473734 в принципе не должно охраняться в качестве товарного знака, ссылаясь на то, что размещение знака «ФГОС» на экземплярах учебников свидетельствует о соответствии стандарту и не является средством индивидуализации, способным повлиять на выбор потребителя. В решении Роспатента от 9 июня 2018 года, принятом на основании заключения коллегии Палаты, утверждается, что изобразительное обозначение с аббревиатурой «ФГОС» и его расшифровкой «Федеральный Государственный Образовательный Стандарт» позиционировалось, в том числе до даты приоритета оспариваемого товарного знака, не как средство индивидуализации, а как обозначение соответствия продукции образовательному стандарту, имеющему государственное значение на федеральном уровне, и использовалось до даты приоритета товарного знака разными лицами, в том числе, и лицом, подавшим возражение, и правообладателем знака.

Таким образом, на основании представленных в Палату материалов коллегия Палаты установила, что сходные как визуально, так и семантически обозначения с оспариваемым товарным знаком использовались разными лицами до даты его приоритета. Поэтому графический элемент товарного знака по свидетельству № 473734 в совокупности с неохраняемым элементом «ФГОС» в целом не обладают различительной способностью и не способны выполнять индивидуализирующую функцию товарного знака в отношении товаров 09, 16 и однородных им услуг 35, 41 классов МКТУ, имеющих отношение к образовательному процессу, либо сопутствующих ему.

Исходя из этого Роспатент аннулировал охрану товарного знака как несоответствующую подпункту 2 п. 2 ст.1483 ГК РФ.

## 4. Патенты

### 4.1. Практика Роспатента

[Роспатент отказался регистрировать в качестве промышленного образца этикетку с указанием на конкретную географическую область](#)

Роспатент отказал в выдаче патента на промышленный образец «Рисунок для этикетки» на имя ЛЕКСБЕРИ ЭКСПЕРТС ЛЛП, Великобритания по заявке № 2016501986/49 с мотивацией, что заявленное решение способно ввести в заблуждение потребителя изделия в отношении производителя и места производства товара, для которого изделие служит тарой, упаковкой, этикеткой. Заявленный рисунок для этикетки включает в себя шрифтовую надпись «Метехи», стилизованное изображение исторического района Метехи города Тбилиси, а также шрифтовые элементы на грузинском языке. В

результате товар, для маркировки которого предназначается эта этикетка, в сознании потребителя будет ассоциироваться с производством на территории Грузии.

Однако заявителем по настоящей заявке является компания, располагающаяся не на территории Грузии, а на территории Великобритании, вследствие чего потребитель такого товара может быть введен рисунком этой этикетки в заблуждение относительно места производства товара. Заявитель оспорил отказ в регистрации в палате по патентным спорам Роспатента. При этом он представил документы, свидетельствующие о том, что у него имеется договор, согласно которому расположенное на территории Грузии предприятие (ООО «Киндзмараули Марани») обязуется производить, бутылковать и поставлять для заявителя вина, а также маркировать упомянутый товар этикетками, дизайн которых предоставляется заявителем. Палата по патентным спорам не приняла во внимание данные документы, указав,

что из них не следует, что для поставляемых вин будет использоваться именно заявленная этикетка.

Кроме того, в заключении палаты по патентным спорам указано, что представленный заявителем договор с ООО «Киндзмараули Марани» касается только одного вида товаров, а именно бутылкованного вина, область возможного использования заявленной этикетки не ограничена только вином и однородными товарами. То есть, на рынке такая этикетка может использоваться заявителем для маркировки любой иной продукции (например, на безалкогольных напитках, молочной продукции, сырах, любых непродовольственных товарах и т.д.), вызывая у потребителя ассоциацию с местом производства этой продукции на территории Грузии.

В результате Палата в своем заключении от 13.04.2018 отказала в удовлетворении возражения заявителя и оставила в силе принятое по заявке решение об отказе в регистрации и выдаче патента на промышленный образец.

## 5. Авторское право

[Использование на упаковке товара шрифта, права на который принадлежат третьим лицам, без получения разрешения на использование такого шрифта может привести к запрету на хранение и продажу товара](#)

Шрифт «Таумфел», имитирующий ручное письмо, был зарегистрирован как объект авторского права в виде программы для ЭВМ (свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2016662437). Правообладатель шрифта – Н.Ю. Сироткин, обнаружив в продаже в магазине «Ашан» чай в упаковке, произведенный с использованием шрифта «Таумфел», обратился в суд с требованием запретить ООО «Ашан» осуществлять хранение, перевозку, предложение к продаже, продажу, отгрузку контрафактного чая «Азерчай 25 чайных пакетиков с конвертом» и «Азерчай Премиум»,

произведенного с использованием шрифта «Таумфел», а также взыскать с нарушителя компенсацию в размере 310 000 руб.

Суды первой и апелляционной инстанций частично удовлетворили требования истца, взыскав с ответчика 150 000 руб., но отказали в удовлетворении требования о запрете, посчитав его абстрактным, поскольку оно не характеризуется указанием на конкретные товары.

Истец, не согласившись со снижением размера компенсации и отказом в удовлетворении требования о запрете, обратился с кассационной жалобой в Суд по интеллектуальным правам (СИП). В своем постановлении от 16 марта 2018 г. по делу № А41-69364/2016 Суд по интеллектуальным правам признал снижение размера компенсации законным, но не согласился с мнением нижестоящих судов об абстрактности требования о запрете

и удовлетворил его. При этом СИП отметил, что истец доказал факт принадлежности ему авторского права на спорный шрифт, а также факт использования его ответчиком без разрешения автора, а ответчик не представил в материалы дела сведений о прекращении им нарушения авторских прав предпринимателя. Поэтому, принимая во внимание, что судами был установлен факт распространения обществом «Ашан» конкретного товара – чая «Азерчай 25 чайных пакетиков с конвертом» и «Азерчай Премиум», произведенного с использованием шрифта «Таумфел», Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о том, что суды неправомочно отказали истцу в удовлетворении требования о запрете обществу «Ашан» осуществлять хранение, перевозку, предложение к продаже, продажу, отгрузку контрафактного чая «Азерчай 25 чайных пакетиков с конвертом» и «Азерчай



Премиум», произведенного с использованием шрифта «Таумфел», поскольку в рассматриваемом случае ответчик был признан нарушителем авторского права, и для него в таком случае, наступает гражданско-правовая ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, а следовательно, данное обстоятельство, помимо выплаты компенсации за нарушение указанного права, не освобождает ответчика от обязанности прекратить нарушение интеллектуальных прав, и не исключает применение в отношении него иных предусмотренных законом мер, в том числе запрета, предусмотренного подпунктом 2 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ.

СИП принял по делу новое решение, отменив решение нижестоящих судов в части отказа в наложении запрета, и запретил ООО «АШАН» осуществлять хранение, перевозку, предложение к продаже, продажу, отгрузку контрафактного чая «Азерчай 25 чайных пакетиков с конвертом» и «Азерчай Премиум», произведенного с использованием шрифта «Таумфел».

#### [Лицензия на объекты авторского права не освобождает от нарушения прав на товарные знаки](#)

Объекты авторских прав и средство индивидуализации товаров представляют собой различные объекты интеллектуальной собственности и соблюдение исключительных авторских прав на аудиовизуальное произведение не является обстоятельством, освобождающим общество от необходимости соблюдать права предпринимателя на товарный знак.

Пермская таможня приостановила вывоз товара – детских снежокатов, на которых были нанесены надпись «Ну, погоди!» и изображения персонажей одноименного мультфильма студии «Союзмультфильм». По мнению таможни, используемые на снежокатах изображения сходны до степени смешения с находящимся в Таможенном реестре объектов интеллектуальной собственности (ТРО-ИС) товарным знаком № 339264, принадлежащим индивидуальному предпринимателю О.В. Сохацкому.

Производитель снежокатов возражал против задержания

товаров и отмечал, что он заключил лицензионный договор со студией «Союзмультфильм» на использование образов персонажей. За получением лицензии на вышеуказанный товарный знак импортер не обращался, поскольку, по его мнению, наличие лицензионного договора с киностудией является достаточным для использования изображений героев мультфильма «Ну, погоди!». Более того, производитель полагает, что использованные на его товаре изображения не выполняют функцию товарного знака, а являются средством декорирования изделия.

Тем не менее, суды, включая Суд по интеллектуальным правам решили иначе и в результате производитель был привлечен к административной ответственности по ст.14.10 КоАП (незаконное использование средств индивидуализации). В частности, СИП в своем постановлении от 2 апреля 2018 года по делу № А50-27536/2017 отметил, что законное использование на товарах объектов авторского права не исключает нарушение исключительного права на товарный знак, являющийся самостоятельным объектом правовой охраны. Также был отклонен и довод импортера о неохраноспособности этого товарного знака, нарушающего, по его мнению, исключительные авторские права студии «Союзмультфильм». Суд указал, что товарный знак предпринимателя зарегистрирован в установленном законом порядке, а спор о его неохраноспособности не может быть рассмотрен в рамках дела об административном правонарушении.

#### [Российский союз правообладателей не смог доказать, что ноутбуки имеют звукозаписывающие или видеозаписывающие устройства и используют магнитные, оптические или полупроводниковые носители](#)

Согласно статье 1245 ГК РФ, производители и импортеры оборудования и материальных носителей, перечисленных в специальном перечне (Перечень оборудования утвержден постановлением Правительства РФ от 14.10.2010 № 829), обязаны уплачивать вознаграждение за то, что на таком оборудовании возможно сво-

бодное воспроизведение фонограмм и аудиовизуальных произведений в личных целях. Размер вознаграждения зависит от стоимости оборудования (1% от стоимости оборудования или материального носителя), а собирает вознаграждение ООО «Российский Союз Правообладателей». Оплата такого вознаграждения является обязательной и не зависит от наличия договора с РСП.

РСП обратилось в суд с иском к ООО «Ресурс-Медиа», которое ввозило в Россию ноутбуки, но не уплачивало вознаграждения за свободное воспроизведение фонограмм и аудиовизуальных произведений.

Суды первой и апелляционной инстанции отказали РСП в удовлетворении исковых требований, указав при этом, что истцом не доказано, что перечисленные им в приложениях к исковому заявлению оборудование и материальные носители (ноутбуки) имеют звукозаписывающие или видеозаписывающие устройства и используют магнитные, оптические или полупроводниковые носители. В отношении представленных истцом документов (письменной информации об оборудовании и материальных носителях), суды пришли к выводу о том, что эти документы не позволяют определить источник представленной информации. При этом утверждение истца о том, что данная информация передана таможенным органом, признано судами неподтвержденным. На этом основании суд первой инстанции пришел к выводу о недоказанности истцом того, что ноутбуки подпадают под соответствующий код классификации товаров в товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД), содержащийся в Перечне оборудования.

Рассмотрев поданную РСП кассационную жалобу, Суд по интеллектуальным правам не нашел оснований для отмены или изменения решения судов первой и апелляционной инстанций и в своем постановлении от 21 марта 2018 года по делу № А41-45973/2017 отказал в удовлетворении кассационной жалобы.

# Новости

(конференции, семинары, новости)

## 19-22.09.2018 // БАЛИ

Юридическая фирма «Городисский и Партнеры» вновь стала организатором участия российской делегации, на этот раз в 5-ой Международной выставке юных изобретателей, организованной Индонезийской Ассоциацией Продвижения Изобретений и Инноваций (INNOPIA). Российская делегация завоевала 12 золотых и 5 серебряных медалей. Успешное участие российской команды в Международной выставке молодых изобретателей показало высокий уровень креативности и технического мышления наших ребят. В конкурсе на лучшее изобретение приняли участие свыше 300 студентов и школьников из 20 стран мира. Разработки и инновационные решения, представленные нашей командой, привлекли внимание гостей и участников выставки и были по достоинству оценены авторитетным международным жюри. Золотая медалистка выставки Мария Яушкина получила еще и один из 10 призов высшего уровня став призером в номинации «Самое полезное изобретение». А вершиной успеха Российской команды стало присуждение одного из двух Гран-при с денежной премией Александру Дудкову из Нижнего Новгорода (Нижегородское детское речное пароходство) с проектом «Парус-крыло» (Роботизированная модель судна для автономного мониторинга акваторий работающая от силы ветра и солнца).



Фото: Российские участники

## 19-20.09.2018 // МОСКВА

Н.И. Николаева, Партнер, Патентный поверенный РФ, Главный юрист («Городисский и Партнеры», Новосибирск), член FICPI Russia, выступила с докладом «Правовые позиции судов по спорам в отношении средств индивидуализации с географическими элементами» на круглом столе «Средства индивидуализации товаров с географическими элементами», организованном Российской Группой FICPI в рамках XXII международной конференции Роспатента «Роль интеллектуальной собственности в прорывном научно-технологическом развитии общества».

Модераторами круглого стола выступили Л.Л. Кирий – заместитель руководителя Роспатента и А.А. Христофоров – адвокат, Патентный поверенный РФ, член FICPI Russia.

В ходе двух дней Конференции состоялись семинары, круглые столы и дискуссии, на которых обсуждались самые актуальные вопросы интеллектуальной собственности, а также прошли выставка «Инженерный гений В.Г. Шухова и современная эпоха» и экспозиция, посвященная 135-летию Парижской конвенции по охране промышленной собственности.

## 20.09.2018 // САНКТ-ПЕТЕРБУРГ



Фото: И.С.Горячев И.С. Горячев, Старший юрист («Городисский и Партнеры», Москва), выступил с докладом «Закон о телемедицине под микроскопом: Практика. Разработка приложений: ответы на вопросы» в рамках дискуссионной сессии «E-health: единое пространство эффективного здравоохранения» на Ежегодном форуме «Медицинский и фармацевтический бизнес», организованном газетой «Ведомости».

Форум включил общую пленарную сессию с актуальными вопросами по фармацевтическому и медицинскому бизнесу, а также дискуссионную по телемедицине и собрал руководителей региональных органов власти, крупнейших фармацевтических компаний, научно-исследовательских и инновационных бизнес-инкубаторов, дистрибуторских компаний и аптечных сетей, руководителей крупнейших государственных и частных медицинских учреждений России, представителей банков и инвестиционных фондов, финансирующих отрасль здравоохранения, страховых компаний, оказывающих услуги в сфере медицинского страхования, отраслевые и деловые СМИ.

## 18.09.2018 // МОСКВА

Т.Ю. Погребинская, к.ю.н., Патентный поверенный РФ, Советник («Городисский и Партнеры», Москва), приняла участие в заседании Большого экспертного совета Городского конкурса лучших товаров и услуг «Московское качество-2018», которое состоялось в медиа-центре газеты «Вечерняя Москва».

Конкурс «Московское качество» проводится в целях

реализации курса на импортозамещение и поддержку отечественного производителя. Фирма «Городисский и Партнеры» является юридическим партнером конкурса и 4-й год подряд традиционно учреждает собственную номинацию «В ногу со временем» за особое внимание предпринимателей к вопросам охраны и защиты своей интеллектуальной собственности в России и за рубежом. Выбор номинанта осуществляется среди компаний, занявших по итогам голосования в своих номинациях первые три места.

### 30.07.2018 // ПЕРМЬ

Д.Е. Йосеф, Директор, Т.В. Филимонова, Юрист (обе – «Городисский и Партнеры», Пермь), выступили в качестве экспертов на Стратегической сессии по разработке «дорожной карты» по улучшению инвестиционного климата Пермского края.

В рамках сессии обсуждались вопросы эффективности институтов, обеспечивающих защищенность бизнеса, качество информационной поддержки инвесторов и бизнеса, совершенствование контрольно-надзорной деятельности.

### 28.06.2018 // НЬЮ-ЙОРК

Ю.Д. Кузнецов, Партнер, Патентный поверенный РФ, Евразийский патентный поверенный, Руководитель патентной практики, В.В. Рыбчак, Партнер, Патентный поверенный РФ и И.С. Горячев, Старший юрист, (все – «Городисский и Партнеры», Москва), приняли участие в саммите «The International Legal Alliance Summit & Awards», состоявшемся в г. Нью-Йорке, США.

В рамках мероприятия Ю. Д. Кузнецов провел сессию «Взгляд внешних консультантов на взаимодействие с патентными службами компаний», где выступил в качестве модератора и докладчика.

Во время саммита состоялось награждение лучших юридических фирм и департаментов, где фирма «Городисский и Партнеры» была удостоена специальной награды «Лучшая Европейская фирма в области Интеллектуальной

Собственности 2018». Конференция собрала более 450 участников, среди которых были представители бизнеса, крупных юридических компаний и органов государственной власти из 40 стран мира.



### 23.06.2018 // МОСКВА

С.В. Медведев, к.ю.н., LL.M, Старший юрист («Городисский и Партнеры», Москва), выступил в рамках проекта Gorodissky IP School с лекцией «Охрана бренда как объекта интеллектуальной собственности» по программе профессиональной переподготовки специалистов-маркетологов «Master in Marketing» в Высшей школе маркетинга и развития бизнеса НИУ «Высшая школа экономики» (ВШЭ).

На лекции освещались правовые и практические аспекты регистрации товарных знаков, вопросы их использования и последствия неиспользования, особенности распоряжения исключительными правами на товарные знаки, основные проблемы правовой борьбы с контрафактом, параллельным импортом, а также недобросовестной конкуренцией. Лектором были также даны разъяснения по основным отличиям правовой охраны товарных знаков и коммерческих обозначений, затронуты некоторые проблемы охраны фирменного стиля и деловой репутации компании.

### 22.06.2018 // КАЗАНЬ

Р.И. Хусаинов, Юрист, Патентный поверенный («Городисский и Партнеры», Казань) принял участие в рабочей встрече, организованной Уполномоченным по защите прав предпринимателей при Президенте Республики Татарстан. Встреча была посвящена вопросам соблюдения предпринимателями законодательства в области интеллектуальной собственности.

В ходе мероприятия обсуждались правила работы в рамках законодательства об интеллектуальной собственности, вопросы привлечения к ответственности за нарушение исключительных прав на товарные знаки и объекты авторских прав, а также вопросы взыскания убытков и компенсаций.

### 21.06.2018 // САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

В.М. Станковский, Партнер, Российский и Евразийский патентный поверенный, Директор и Я.А. Горбунова, Старший юрист, Патентный поверенный РФ (оба - «Городисский и Партнеры», Санкт-Петербург), выступили с докладами на Практической правовой конференции «Интеллектуальное право / Интеллектуальная собственность», организованной газетой «Деловой Петербург» в партнерстве с Северо-Западным центром корпоративного образования «РЖД-Лидер».

Конференция собрала представителей более 100 компаний, среди которых были операторы связи, операторы баз больших данных, в том числе представители социальных сетей, банков, мессенджеров и многопользовательских приложений, телекоммуникационные компании, организации, управляющие авторскими и смежными правами, владельцы патентов.



Россия, 129090, **МОСКВА**  
ул. Большая Спасская, 25, стр. 3  
Телефон: +7(495) 937-61-16/61-09  
Факс: +7(495) 937-61-04/61-23  
e-mail: pat@gorodissky.ru  
www.gorodissky.ru

Россия, 197046, **С-ПЕТЕРБУРГ**  
Каменноостровский пр-т, 1-3, оф. 30  
Телефон: +7(812) 327-50-56  
Факс: +7(812) 324-74-65  
e-mail: spb@gorodissky.ru

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

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

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

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

Россия, 630099, **НОВОСИБИРСК**  
ул. Депутатская, 46, офис 1204,  
Деловой центр «Ситицентр»  
Тел/Факс: +7 (383) 209-30-45  
e-mail: Novosibirsk@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, 614015, **ПЕРМЬ**  
Тополевый переулок, д.5,  
ЖК «Астра», офис 4.8  
Тел/Факс: +7 (342) 258-34-38/39  
e-mail: perm@gorodissky.ru

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

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

Россия, 607328, **САРОВ ТЕХНОПАРК**  
Дивеевский район, пос. Сатис,  
ул. Парковая, 1, стр. 3, оф. 14  
Тел/Факс: +7 (83130) 674-75  
e-mail: sarov@gorodissky.ru

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

Украина, 01135, **КИЕВ**  
ул. Черновола, 25, офис 3  
Тел: +380 (44) 278-49-58  
e-mail: office@gorodissky.ua  
www.gorodissky.ua