

ГОРОДИССКИЙ И ПАРТНЕРЫ ПАТЕНТНЫЕ ПОВЕРЕННЫЕ И ЮРИСТЫ

ИНФОРМАЦИОННЫЙ
БЮЛЛЕТЕНЬ

 ГОРОДИССКИЙ
И ПАРТНЕРЫ

73

В ЭТОМ НОМЕРЕ:

ПЕРВЫЙ В РОССИИ ОПЫТ ПРИЗНАНИЯ НАРУШЕНИЯ
ПРАВ НА ТОВАРНЫЙ ЗНАК В HTML-КОДЕ стр. 1

НОВЫЙ ЕВРАЗИЙСКИЙ ПАТЕНТНЫЙ ПОВЕРЕННЫЙ стр. 3

НОВОСТИ ФИРМЫ стр. 4

№ 1 (73) 2011, РОССИЯ, МОСКВА

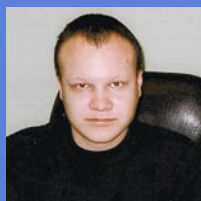
9-й ЕЖЕГОДНЫЙ СЕМИНАР “СТРАТЕГИЯ ЗАЩИТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ДЛЯ УСПЕШНОГО РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ”

20-22 апреля 2011 года, Москва



В.М.СТАНКОВСКИЙ, ПАРТНЕР, ПАТЕНТНЫЙ ПОВЕРЕННЫЙ, «ГОРОДИССКИЙ И ПАРТНЕРЫ» (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)
Д.Ю.КОРОЛЕВ, СТАРШИЙ ЮРИСТ, «ГОРОДИССКИЙ И ПАРТНЕРЫ» (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)

ЗАЩИТА ПО ВСЕМ НАПРАВЛЕНИЯМ



Первый в России опыт признания нарушения прав на товарный знак в HTML - коде в интернете. Один из клиентов Санкт-Петербургского офиса юридической фирмы «Городисский и Партнеры»

- компания «НПО «Инженеры электросвязи» (истец) - обратился в Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к фирме «СТР» (ответчик), с иском на то, что при вводе

обозначения «Expro», которое является зарегистрированным товарным знаком (свидетельство № 294499), в строку поисковой системы Rambler (<http://www.rambler.ru/>) на странице, отобража-

НЕОБХОДИМО ПОДЧЕРКНУТЬ, ЧТО ТОВАРНЫЙ ЗНАК EXPRO ПРИСУТСТВОВАЛ ТОЛЬКО В ПОЛЕ HTML ДОКУМЕНТА (ЗАГОЛОВОК «TITLE») САЙТА ОТВЕТЧИКА. НЕПОСРЕДСТВЕННОГО УПОМИНАНИЯ ТОВАРНОГО ЗНАКА НА САЙТЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ НА ТОВАРАХ, КОТОРЫЕ РЕКЛАМИРОВАЛИСЬ ЕГО ВЛАДЕЛЬЦЕМ, НЕ БЫЛО.

ющей результаты поиска, под № 1 появляется ссылка на информационный ресурс, расположенный в сети Интернет по адресу www.str-telekom.ru, содержащий сведения о деятельности его прямого конкурента - фирмы «СТР», также связанного

поскольку правообладателем поисковой системы «Рамблер» является «Рамблер Интернет Холдинг», то именно на нем лежит ответственность за размещение соответствующих сведений. Согласившись с доводами ответчика, суд первой инстанции в иске отказал.



с поставкой оборудования связи. В качестве доказательства нарушения прав на товарный знак была представлена нотариально заверенная распечатка сайта www.str-telekom.ru, а также распечатка HTML-кода страницы www.str-telekom.ru, согласно которой в его структуре имеется запись: «title» ЗАО «СТР» - главная / телекоммуникационное оборудование, материалы связи, плинт, кроссовая защита, абонентское защитное устройство, системы заземления, ExPro «title». Необходимо подчеркнуть, что товарный знак EXPRO присутствовал только в поле HTML документа (заголовок «title») сайта ответчика. Непосредственного упоминания товарного знака на сайте, в том числе на товарах, которые рекламировались его владельцем, не было. Основной спор развернулся относительно того, может ли испол-

В апелляционном порядке Решение суда не рассматривалось, однако истцом была подана кассационная жалоба в Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа. В своем отзыве на кассационную жалобу ответчик поддержал довод, что именно «Рамблер Интернет Холдинг», а не ответчик должен нести ответственность за размещение информации на принадлежащем ему ресурсе.

При этом ответчиком был выдвинут новый тезис в поддержку своей позиции:

В действовавшем в период спорных правоотношений Законе «Об авторском праве и смежных правах» в п.1 ст. 7 указано (аналогичная норма сохранена в п.1 ст. 1259 ГК РФ): «Объектами авторского права являются литературные произведения (включая программы для ЭВМ)» Таким образом,

НОВЫМ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПО ЭТОМУ ДЕЛУ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ОКРУГА СУДЕБНЫЕ АКТЫ ПЕРВОЙ И АПЕЛЛЯЦИОННОЙ ИНСТАНЦИЙ ОТМЕНИЛ И ПЕРЕДАЛ ДЕЛО НА НОВОЕ РАССМОТРЕНИЕ В ТОТ ЖЕ АРБИТРАЖНЫЙ СУД. ПРИ РАССМОТРЕНИИ ДЕЛА В ТРЕТИЙ РАЗ СУД ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ СВОИМ РЕШЕНИЕМ ВСЕ-ТАКИ ПРИЗНАЛ ДЕЙСТВИЯ ФИРМЫ «СТР» НЕПРАВОМЕРНЫМИ.

зование товарного знака в HTML – коде является нарушением исключительного права на товарный знак в том виде, как это указано в п. 2 ст. 4 Закона о товарных знаках (действовавшего в период спорных правоотношений) - в сети Интернет, в частности в доменном имени и при других способах адресации (аналогичная норма сохранена в ст. 1484 ГК РФ). Первоначальная позиция фирмы «СТР» заключалась в том, что в рассматриваемом случае не установлено, кем именно и когда информация в содержание поля «title» внесена в поисковую систему, а

HTML – код, будучи программой для ЭВМ, охраняется как самостоятельный объект авторского права. Отсюда следует, что упоминание некоего словесного обозначения, даже зарегистрированного в качестве товарного знака, в литературном произведении не может рассматриваться как нарушение исключительных прав на этот товарный знак. Свои доводы представитель ответчика подкрепил известными строками А.С. Пушкина:

«Я помню чудное мгновение...» Данные строки были приведены для того, чтобы продемонстрировать, что в стихах А.С. Пушкина

нет нарушения прав на товарный знак «ЧУДНОЕ МГНОВЕНИЕ» (свидетельство № 192367). Однако Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа не согласился с такой позицией, отменил решение суда и передал дело на новое рассмотрение. При новом рассмотрении суд первой инстанции привлек к участию в деле в качестве третьего лица «Рамблер Интернет Холдинг», которое в своем объяснении подтвердило, что при обработке запросов пользователей, содержание тега title (заголовок) оказывает влияние на результаты поиска и на место сайта в результатах поиска. Однако своим решением, оставленным без изменения апелляционной инстанцией, суд в удовлетворении иска повторно отказал, сославшись на представленные заключения специалистов, согласно которым использование обозначения EXPRO в HTML-коде сайта не является способом адресации; указанные коды являются языком разметки исходного текста веб-документа, включающим специальные символы (теги), которые позволяют видеть страницу в том виде, в котором она создана разработчиком. Компания «НПО «Инженеры электросвязи» вновь была вынуждена подать кассационную жалобу. Новым постановлением по этому делу Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа судебные акты первой и апелляционной инстанций отменил и передал дело на новое рассмотрение в тот же арбитражный суд.

При рассмотрении дела в третий раз суд первой инстанции своим решением все-таки признал действия фирмы «СТР» неправомерными. Суд установил, что фирма «СТР» изначально при разработке HTML-кода своего сайта www.str-telekom.ru допустило нарушение прав истца как правообладателя, вследствие чего этот сайт при запросе в поисковой системе слова «expro» оказывался в результатах поиска в отсутствие какого-либо отношения к этому обозначению. Поскольку на сайте фирмы «СТР» предлагается продукция, аналогичная той, в отношении которой истец зарегистрировал товарный знак, то ответчик посредством использования этого товарного знака тем самым влиял на увеличение посещаемости своего интернет-сайта и, как следствие,

продвигал реализуемые им товары на рынке.

Не были приняты доводы фирмы «СТР» о том, что на «Рамблер Интернет Холдинг» лежит ответс-

ственных и торговых делах. В частности, подлежат запрету все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смещение в отношении предприятия, продуктов

или промышленной или торговой деятельности конкурента».

Было установлено, что для российс-

кого потребителя товарный знак «Ехро» ассоциируется с продуктом конкретного производителя. Используя поисковые системы в Интернете, потребитель ориентируется на получение информации именно об этой продукции. Следовательно, ответчик, применив в HTML-коде своего сайта в отсутствие на то правовых и фактических оснований обозначение, права на которое принадлежат истцу, тем самым не предусмотренным

Законом способом привлекал потенциальных потребителей в целях продвижения предлагаемой им к реализации продукции. На данное решение уже фирма «СТР» подала апелляционную жалобу, которая была оставлена без удовлетворения.

Газета «Коммерсантъ», комментируя данное дело (№ 116 (4416) от 01.07.2010), отмечает: « Это первое подобное решение российского суда, в то время как американские суды вступились за владельцев товарных знаков по таким делам еще 13 лет назад».

Полный текст постановления доступен по адресу www.13aas.arbitr.ru, дело № А56-1580/2008.

14 января 2011 года Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области прекратил производство по данному делу.

ПРИМЕЧАТЕЛЬНО, ЧТО ПРИ РАЗРЕШЕНИИ СЛОЖНОГО СПОРА В СФЕРЕ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В 21 ВЕКЕ СУД ФАКТИЧЕСКИ ПРИМЕНИЛ НОРМЫ ПАРИЖСКОЙ КОНВЕНЦИИ

твенность за размещение соответствующих сведений, поскольку именно на фирме «СТР» как администраторе своего веб-сайта, лежит обязанность по разработке HTML-кода.

Примечательно, что при разрешении сложного спора в сфере высоких технологий в 21 веке суд фактически применил нормы Парижской конвенции 1883 года, согласно статье 10.bis которой: «Страны Союза обязаны обеспечить гражданам стран, участвующих в Союзе, эффективную защиту от недобросовестной конкуренции. Актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в

14 ЯНВАРЯ 2011 ГОДА АРБИТРАЖНЫЙ СУД САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПРЕКРАТИЛ ПРОИЗВОДСТВО ПО ДАННОМУ ДЕЛУ.

НАШ НОВЫЙ ЕВРАЗИЙСКИЙ ПАТЕНТНЫЙ ПОВЕРЕННЫЙ

КИРИЛЛОВ ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВИЧ

ПАТЕНТНЫЙ ПОВЕРЕННЫЙ РФ, ЕВРАЗИЙСКИЙ ПАТЕНТНЫЙ ПОВЕРЕННЫЙ



Закончил Московский государственный технический университет им. Н.Э.Баумана в 2002 году, инженер-конструктор.

Прошел стажировку в офисе патентных поверенных «Boehmert & Boehmert» в Мюнхене (Германия) в 2005 году и «Albinius AB» в Стокгольме (Швеция) в 2007 году.

С 2002 года по 2005 год работал в Роспатенте (Москва).

В 2005 году перешел в юридическую фирму «Городисский и Партнеры» (Москва).

В.В.Кириллов специализируется на патентовании изобретений в области транспорта, транспортных устройств и оборудования для их производства. Аккредитован в ГУ РФ «Центр судебной экспертизы» при Минюсте России в качестве судебного эксперта в области изобретений и полезных моделей.

Владеет английским и немецким языками.

Увлекается спортом и классической литературой.

НОВОСТИ

24.12.2010, МОСКВА

Состоялось Годовое собрание сотрудников фирмы «Городисский и Партнеры». В рамках торжественной части вечера В.Н. Медведев, Управляющий партнер, представил отчет об основных результатах работы фирмы, о профессиональных достижениях фирмы и сотрудников в 2010 году.



НА ФОТО: В.Н.МЕДВЕДЕВ

Ряд сотрудников, внесших наибольший вклад в работу фирмы, были награждены Дипломами и подарками:

- Колесникова Марина Викторовна, Патентный поверенный РФ
 - Пахомова Юлия Юрьевна, Патентный поверенный РФ
 - Касимова Надежда Ивановна, Ассистент
 - Шушунина Елена Владимировна, Ассистент
- Собрание завершилось ужином и концертом.

16.12.2010, ХАНТЫ-МАНСКИЙСК

В.В.Горшков, Партнер, «Городисский и Партнеры» (Москва), выступил с докладом «Патентование изобретений за рубежом» на Ежегодной региональной научно-практической конференции «Вопросы охраны и использования объектов интеллектуальной собственности», организованный «Технопарком высоких технологий» (Ханты-Мансийск). В Конференции приняли участие около 40 представителей малого и среднего бизнеса региона.

13.12.2010, СКОЛКОВО, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Ю.Д.Кузнецов, Партнер, «Городисский и Партнеры» (Москва), выступил с докладом на Панельной дискуссии «Капитализация знаний. Обсуждение проблем работы с интеллектуальной собственностью в России и за рубежом», которая состоялась в рамках Инновационного форума «Россия, вперед!» (III Всероссийского инновационного молодежного Конвента 2010).

7-10.12.2010, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПАНСИОНАТ «ЗАРЯ»

Состоялась XVI ежегодная Научно-практическая конференция «Три года с 4-й частью ГК РФ», организованная Палатой патентных поверенных, на которой от фирмы «Городисский и Партнеры» (Москва) с докладами выступили: В.И.Бирюлин, Партнер - «Нарушение прав на интеллектуальную собственность – что может сделать владелец прав на ИС», В.Ю.Джермакян, к.т.н., Советник – «Отчуждение патента после поступления возражения в Палату по патентным спорам» и В.А.Мещеряков, Советник – «Некоторые проблемные вопросы патентной экспертизы и последние новеллы изменений патентного права, вносимые в часть

4 ГК РФ». В.А.Мещеряков принял также участие в деловой игре – судебном рассмотрении спора по правам на интеллектуальную собственность. В Конференции приняло участие около 100 специалистов в области интеллектуальной собственности.

7-9.12.2010, МОСКВА

«Экспоцентр» (Москва) провел II-й Международный Форум по интеллектуальной собственности «Expriority – 2010». В рамках форума состоялся Конгресс по интеллектуальной собственности и Семинар «Феномен товарного знака». В.Н.Медведев, Управляющий партнер, «Городисский и Партнеры» (Москва), выступил с докладом «Стратегия и тактика использования интеллектуальных прав компании для ведения инновационного бизнеса. Современный подход» на Секции «Патентная стратегия» Конгресса. В.В. Лыжин, Патентный поверенный, «Городисский и Партнеры» (Москва), сделал доклад «Выбор обозначения в качестве товарного знака для его успешного продвижения на российском и зарубежном рынках» на Семинаре. Специалисты фирмы оказывали также консультационные услуги посетителям и участникам Форума.

2-5.12.2010, РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО

На 3-м Годовом Форуме по интеллектуальной собственности стран BRIC «Актуальные вопросы обеспечения прав на интеллектуальную собственность на развивающихся рынках» с докладами выступили Партнеры фирмы «Городисский и Партнеры» (Москва)



НА ФОТО: ПРЕЗИДИУМ ФОРУМА

В.И.Бирюлин («Параллельный импорт в странах BRIC») и А.В.Кратюк («Товарные знаки в России»). Организаторами Форума являются «Daniel Abogados» (Бразилия), «Городисский и Партнеры» (Россия), «Remfry & Sagar» (Индия) and ССРПТ (Китай).

2.12.2010, КАЗАНЬ

Юридическая фирма «Городисский и Партнеры» (Казань) провела очередной IV Ежегодный семинар по охране и защите интеллектуальной собственности предприятий. С докладами на семинаре выступили ведущие патентные поверенные и юристы московского и казанского офисов фирмы – В.В.Лыжин, А.Е.Богачева, В.Ю.Джермакян, к.т.н., А.Э.Ибрагимов, Э.А.Шалкина, а также представители Роспатента и таможенных органов Татарстана.

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

Россия, 614000 **ПЕРМЬ**
ул.Кирова, 72, офис 302
Телефон: +7 (342)212-16-46
Факс: +7 (342)212-16-46
e-mail: gorodissky-perm@inbox.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, 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

Украина, 01135, **КИЕВ**
ул. Черногола, 25, офис 3
Телефон: +380(44) 501-18-71
Факс: +380(44) 279-68-96
e-mail: office@gorodissky.ua
www.gorodissky.ua

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, 420107, **КАЗАНЬ**
ул. Петербургская, 50,
корпус 26, офис 104
Телефон: +7(843) 247-22-44
Факс: +7(843) 570-54-25
e-mail: kazan@gorodissky.ru