

В ЭТОМ НОМЕРЕ:

КОРОНАВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ COVID-19
И НОВЫЕ АКТУАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ
ДЛЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА, стр._1
ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОБЗОР, стр._5
НОВОСТИ ФИРМЫ, стр._22

GORODISSKY

МОСКВА, С-ПЕТЕРБУРГ, КРАСНОДАР, ЕКАТЕРИНБУРГ
Н. НОВГОРОД, ДУБНА, НОВОСИБИРСК, САМАРА, ПЕРМЬ
КАЗАНЬ, ВЛАДИВОСТОК, ТЕХНОПАРК «САРОВ», УФА
КИЕВ (Украина)

G-NEWS

ГОРОДИССКИЙ И ПАРТНЁРЫ
ПАТЕНТНЫЕ ПОВЕРЕННЫЕ И ЮРИСТЫ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ
БЮЛЛЕТЕНЬ

#141 (3) 2020



С Новым годом и Рождеством!

КОРОНАВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ COVID-19 И НОВЫЕ АКТУАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА

Сергей Васильев
Партнер
«Городисский и Партнеры»
(Москва)

Илья Горячев
Старший юрист
«Городисский и Партнеры»
(Москва)



События этого года, связанные с глобальной эпидемией COVID-19, несомненно, оказали влияние на различные аспекты человеческой цивилизации. Отдельные особенности регулирования интеллектуальной собственности в медико-биологической отрасли не стали исключением. В настоящей статье раскрываются некоторые новые тенденции и проблемы, появившиеся в России в результате распространения COVID-19.

» стр. 2

ПРОДАЖА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ И ОХРАНА ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ

В начале марта 2020 года Президент РФ разрешил продажи лекарственных средств, отпускаемых без рецепта, в сети Интернет. Для осуществления таких продаж аптеки должны были получить государственные разрешения (лицензии).

Фактически Указ Президента РФ предусматривал усиление контроля Правительства РФ за соблюдением требований законодательства РФ в сфере обращения лекарственных средств, в том числе за розничной торговлей лекарственными средствами, осуществляемой дистанционным способом, включая требования по предотвращению обращения фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, и при необходимости представление предложений о внесении изменений в законодательство Российской Федерации, направленных на повышение ответственности аптечных организаций при осуществлении розничной продажи лекарственных средств в сети Интернет. Позднее, в апреле 2020 года, в результате внесения законодательных новелл Президент РФ подписал Федеральный закон № 105-ФЗ «О внесении изменений в статью 15.1 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств»». Предложенные изменения позволили аптекам осуществлять розничную продажу лекарственных средств за исключением:

- лекарственных препаратов, отпускаемых по рецепту,
 - наркотических лекарственных препаратов и психотропных лекарственных препаратов,
 - а также спиртосодержащих лекарственных препаратов с объемной долей этилового спирта свыше 25 процентов.
- Изменения предусматривали необходимость наличия у аптек государственных разрешений на фармацевтическую деятельность и соответствующего разрешения государственного регулятора, получаемого в особом порядке.
- В части принудительного исполнения изменения предусматривали блокировку веб-сайтов, нарушающих установленные требования, например, в случае предложения для продажи лекарственных

средств, не подлежащих розничной торговле в сети Интернет, или предложений организаций, не имеющих государственных разрешений. Учитывая, что фальсифицированные или контрафактные лекарственные средства в принципе не могут быть введены в гражданский оборот, в том числе посредством сети Интернет, механизм блокировки должен обеспечить более эффективное противодействие в отношении несанкционированного использования товарных знаков и других интеллектуальных активов при продаже лекарственных средств в сети Интернет.

Однако в случае несанкционированного использования товарных знаков и другой интеллектуальной собственности при продажах лекарственных средств в сети Интернет владельцы брендов в России не должны забывать и об уже существующих механизмах защиты прав в сети Интернет.

Первый и так называемый традиционный путь защиты от нарушений интеллектуальных прав в сети Интернет — это предъявление гражданских исков в суд. Практика последнего времени показывает, что даже простые, а не нотариально удостоверенные снимки экрана (скриншоты) должны, по общему правилу, приниматься судами

в качестве надлежащего доказательства нарушения.

Закон позволяет бороться как с основными нарушителями (то есть с теми лицами, которые продают контрафактные товары в сети Интернет), так и с иными участниками, которые помогают/способствуют нарушению интеллектуальных прав. Такие иные участники могут быть владельцами доменного имени, владельцами веб-сайтов и хостинговыми компаниями. В зависимости от масштаба участия и роли, которую они играют в процессе нарушения интеллектуальных прав, могут применяться различные средства правовой защиты. В рамках гражданского иска возможно применение как денежной компенсации, так и судебного запрета.

Другой вариант защиты от нарушения исключительных прав в сети Интернет — обращение к регистратору доменных имен. Если домен не будет подтвержден надлежащим образом и при запросе подтверждения (процедура верификации) владелец доменного имени не предоставит соответствующую информацию, доменное имя будет снято с делегирования, а, следовательно, доступ к веб-сайту, нарушающему права, будет прекращен.

И пока еще не очень распространенный способ борьбы с нарушением интеллектуальных прав в сети Интернет — это обращение в прокуратуру. В случае продажи веб-сайтом контрафактных товаров правообладатель может подать заявление в органы прокуратуры. Такие действия заканчиваются судебным решением о блокировке всего веб-сайта или определенных страниц.

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О РЕКЛАМЕ

Фактически Федеральный закон от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе» устанавливает как общие, так и специальные требования к рекламе лекарственных средств. В частности, такая реклама должна быть добросовестной и достоверной в отношении потре-

бительских свойств рекламируемого лекарственного средства. Кроме того, реклама свойств и характеристик (включая способы использования и применения) лекарственных средств разрешена только в пределах показаний, содержащихся в инструкции по применению (листке-вкладыше в упаковке).

Возникновение COVID-19 и последующие упоминания в рекламе о проблемах, связанных с коронавирусной инфекцией, вызвали обеспокоенность Федеральной антимонопольной службы (ФАС), которая выступает в качестве регулятора рекламы в России.

К примеру, в феврале 2020 года представители ФАС заявили, что будут бороться с использованием в рекламе медицинских услуг обещаний о лечении COVID-19¹.

В апреле 2020 года ФАС возбудила несколько дел против ветеринарных клиник, которые предлагали услуги диагностики, вакцинации и лечения COVID-19 у кошек и собак².

В своем заявлении ФАС отметила, что в России на тот момент были зарегистрированы лекарственные препараты для ветеринарного применения, используемые для профилактики иммунизации против коронавирусной инфекции только у крупного рогатого скота. Таким образом, как уточнила ФАС, на территории России отсутствовала зарегистрированная система диагностики, вакцинации и лечения коронавируса у домашних животных, в том числе кошек и собак. Следовательно, ФАС сочла, что в рекламе таких услуг присутствуют потенциальные нарушения.

Что касается именно фармацевтической рекламы, то интерес представляет недавнее дело № 08/05/24–10/2020³, по которому ФАС признала незаконным указание на возможность применения конкретного лекарственного средства против COVID-19. В рекламе, распространяемой по радио, сообщалось:

- об увеличении количества случаев заболевания новым коронавирусом, вызывающим опасную пневмонию;
- о передаче вируса от человека к человеку;

- о высоком риске заражения;
- о том, что исследования показали, что рекламируемое средство активно даже против коронавируса;
- о том, что рекламируемое лекарственное средство имеет противовирусное действие широкого спектра для защиты детей и взрослых;
- о наличии противопоказаний

и необходимости консультации с медицинским специалистом. ФАС проанализировала инструкцию по применению рекламируемого лекарственного средства и указала, что лекарственный

препарат является противовирусным средством, которое специфически подавляет *in vitro* вирусы гриппа А и В (Influenzavirus A, B), включая высокопатогенные подтипы А (H1N1) pdm09 и F(H5N1), а также другие вирусы — возбудители острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) (коронавирус (Coronavirus), ассоциированный с тяжелым острым респираторным синдромом (ТОРС). При этом показаниями к применению рекламируемого лекарственного препарата являются: профилактика и лечение у взрослых и детей гриппа А и В, других ОРВИ; комплексная терапия рецидивирующей герпетической инфекции; профилактика послеоперационных инфекционных осложнений; комплексная терапия острых кишечных инфекций ротавирусной этиологии у детей старше 6 лет. В ходе рассмотрения дела ФАС направила запрос в Министерство здравоохранения (Минздрав).

Согласно ответу Минздрава в инструкции по медицинскому применению рекламируемого лекарственного препарата в разделах «Показания к применению» и «Способ применения»

отсутствует информация об инфекционном заболевании, вызываемом коронавирусом 2019-nCoV, при этом заданий по внесению изменений в действующую нормативную документацию с целью расширения показаний к применению рекламируемого лекарственного препарата в учреждения Минздрава не поступало.

В связи с этим ФАС сочла, что рекламные сообщения о свойствах и характеристиках рекламируемого лекарственного средства находятся вне пределов информации, содержащейся в утвержденной в установленном порядке инструкции по применению. В связи с этим ФАС пришла к выводу, что на момент распространения рассматриваемого рекламного сообщения содержащаяся в нем информация относительно действия рекламируемого препарата против нового коронавируса выходила за пределы показаний, указанных в инструкции по применению данного препарата, и, таким образом, до внесения в инструкцию соответствующих дополнений такое упоминание действия было преждевременным. Также ФАС сослалась на положение закона «О рекламе», согласно которому запрещается ссылаться на недостоверные сведения о результатах исследований. Владелец регистрационного удостоверения рекламируемого лекарства предоставил доказательства того, что китайские ученые провели *in vitro* исследования активности ряда лекарственных препаратов в отношении нового коронавируса, включая рекламируемый препарат. По результатам этих исследований рекламируемый препарат был включен Государственным комитетом КНР по делам здравоохранения в рекомендации по лечению

1 — <https://fas.gov.ru/publications/20298>; 2 — <https://fas.gov.ru/publications/20720>

3 — <https://br.fas.gov.ru/ca/upravlenie-kontrolya-reklamy-i-nedobrovestnoy-konkurentsii/f3827228-00cb-4818-8ad8-1222dbef5886/>

COVID-2019 в Китае («Программа диагностики и лечения пневмонии, вызываемой новым коронавирусом 2019-nCoV» опубликована на сайте Национальной комиссии здравоохранения КНР).

При данных обстоятельствах ФАС пришла к заключению об отсутствии нарушения положения закона «О рекламе» в отношении требования о достоверности сведений о результатах исследований. Однако в отношении нарушения требования закона «О рекламе» о соответствии информации, содержащейся в инструкции по применению, ФАС оставила свое заключение о нарушении закона «О рекламе» в силе.

Данное дело показывает внимание ФАС к использованию в рекламных материалах упоминаний о лечении COVID-19.

ПОСТОЯННАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ ЗАЩИТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И БОРЬБА С ИМИТАЦИЯМИ ТОВАРОВ

COVID-19 и другие вирусы действительно дают фармацевтическим компаниям стимул к проведению исследований, разработке и производству новых лекарств. Следовательно, для успеха и конкурентоспособности новых лекарственных средств на рынке требуется надлежащая защита интеллектуальной собственности. Получение патента на новый фармацевтический препарат и регистрация товарного знака значительно помогают в обеспечении исключительности, продвижении препарата на рынке и борьбе с имитациями. Проблема имитации по-прежнему вызывает серьезное беспокойство, особенно у производителей популярных лекарственных средств.

Производители пищевых добавок (или БАД — биологически активных добавок) часто ссылаются на наличие у их продукции определенного эффекта лечения. В то же время в законодательстве норма четко указывается, что БАД ни в коем случае не могут рассматриваться в качестве метода или средства лечения. В этом заключается основное различие между БАД и лекарственным препаратом.

Несмотря на указанные требования, ФАС был рассмотрено ряд дел, в которых БАД рекламировались в качестве средств с лечебным эффектом. Вместе с тем, в последние годы ситуация улучшилась, потому что и рекламодатель, и распространитель рекламы несут ответственность за распространение рекламы БАД, которые позиционируются в качестве лекарственного средства лечения.

Еще одним признаком имитации товаров является использование для БАД тех же наименований, что и у лекарственных средств. Обычно такие случаи рассматриваются с позиции законодательства о защите конкуренции, т.к. при появлении БАД, имеющих наименование и дизайн, аналогичные наименованию и дизайну лекарственных средств, потребитель может быть легко введен в заблуждение.

За последние годы ФАС выявила и прекратила ряд случаев, когда производители БАД копировали наименования популярных лекарственных средств и пытались использовать их известность и репутацию. Более того, антимонопольные органы продолжают бороться с источником этой проблемы и в настоящее время рассматривается и, как можно надеяться, скоро будет принят проект нормативно-правового акта, направленного на отслеживание БАД с наименованиями, аналогичными наименованиям лекарственных средств, и запрещающего регистрацию таких БАД.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

COVID-19 показал, что в настоящее время рыночный и правовой контекст способен меняться очень быстро.

В целях обеспечения безопасности и устойчивости рыночной конъюнктуры органы власти осуществляют регулярный мониторинг и эффективно контролируют ситуацию, принимая новые нормативно-правовые акты и необходимые решения. Фармацевтические компании, владельцы интеллектуальной собственности и другие ключевые участники рынка также играют важную роль в этом процессе и могут успешно участвовать в решении проблем, вызванных COVID-19.

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

(апрель-июнь 2020)

ЗАКОНЫ И ЗАКОНОПРОЕКТЫ	5	мики и предотвращение последствий распро-
АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА И ВЕДОМСТВЕННЫЕ АКТЫ	6	странения новой коронавирусной инфекции».
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОГОВОРЫ		В статье 23 закона Правительству РФ предо-
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	6	ставлено право продлевать сроки совершения
СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА	6	заявителем, правообладателем и иным лицом
1. АВТОРСКОЕ ПРАВО	6	действий, в том числе связанных с уплатой
2. ЗАЩИТА АВТОРСКОГО ПРАВА		патентных и иных пошлин, необходимых для
И ПРАВА НА ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ	8	осуществления Роспатентом предусмотрен-
3. ПАТЕНТЫ	9	ных п. 3 ст. 1246 ГК РФ юридически значимых
4. ПРОДЛЕНИЕ ПАТЕНТОВ	11	действий, связанных с правовой охраной
5. ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ	12	результатов интеллектуальной деятельности
ПРАКТИКА ЕАПВ	17	и средств индивидуализации.
ПРАКТИКА РОСПАТЕНТА	17	
1. ПАТЕНТЫ	17	ОБ АУТСОРСИНГЕ ПАТЕНТНОГО
2. ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ	18	ПОИСКА И ПАТЕНТНОЙ ЭКС-
3. ОБЩЕИЗВЕСТНЫЕ ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ	21	ПЕРТИЗЫ И О НАЧАЛЕ ОТСЧЁТА
4. НАИМЕНОВАНИЯ МЕСТ ПРОИСХОЖДЕНИЯ		СРОКА ПОДАЧИ ХОДАТАЙСТВА
ТОВАРОВ (НМПТ)	21	ОБ ЭКСПЕРТИЗЕ

ЗАКОНЫ И ЗАКОНОПРОЕКТЫ

О МЕРАХ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОДДЕРЖКУ НАСЕЛЕНИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙ- ЧИВОСТИ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ

8 июня 2020 г. опубликован и вступил в силу Федеральный закон от 08.06.2020 № 166-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях принятия неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития эконо-

10 июня 2020 г. Госдума приняла в первом чтении проект Федерального закона «О внесении изменений в Гражданский кодекс Российской Федерации» (№ 873108-7).

Проект предусматривает создание условий для проведения предварительного информационного поиска и оценки патентоспособности заявленного технического решения аккредитованными в Роспатенте российскими научными и образовательными организациями. Эта услуга будет предоставляться заявителям по их желанию. Стоимость услуги будет определяться организациями в договорах с заявителями.

Кроме того, законопроектом предлагается наделить правительство правом определять

количество заявок, которые могут быть поданы одним заявителем без оплаты пошлины, если им подаётся заявление о готовности уступить патент, в случае его выдачи, любому лицу. Сейчас количество таких заявок не ограничено.

Также законопроект предусматривает, что в случае международной заявки отсчёт трёхлетнего срока подачи ходатайства о проведении экспертизы заявки по существу начинается с даты перевода международной заявки на национальную фазу в Роспатент, а в отношении евразийской заявки — с даты преобразования евразийской заявки в российскую национальную заявку.

В настоящее время закон предусматривает в качестве даты начала отсчёта трёхлетнего срока дату международной подачи и дату подачи евразийской заявки соответственно.

АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА И ВЕДОМСТВЕННЫЕ АКТЫ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРЕДОСТАВИЛО ЗАЯВИТЕЛЯМ, ПРАВООБЛАДАТЕЛЯМ И ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОДЛИТЬ СРОКИ, СВЯЗАННЫЕ С ПРАВОВОЙ ОХРАНОЙ РЕЗУЛЬТАТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ

22 июня 2020 года вступило в силу постановление Правительства РФ от 20.06.2020 № 893, направленное на создание более благоприятных условий для взаимодействия с Роспатентом в период распространения коронавирусной инфекции и введения режима повышенной готовности. Основанием для принятия постановления послужил Федеральный закон от 08.06.2020 № 166-ФЗ, согласно одному из положений которого Правительству было предоставлено право принимать в 2020 году решения о продлении сроков совершения заявителем, правообладателем и иным лицом действий, необходимых для осуществления Роспатентом действий, связанных с охраной результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации. В соответствии с принятым постановлением, если окончание срока для совершения заявителем, правообладателем или иным лицом какого-либо действия перед Роспатентом (подача различных документов, дополнительных материалов к заявкам, ходатайств, заявлений, возражений и т. п.) приходится на период с 30 марта по 30 ноября 2020 года, данный срок по ходатайству этих лиц может быть продлён до 31 декабря 2020 года. Возможность продления срока предусмотрена в том числе и для действий, связанных с уплатой патентных пошлин.

Ходатайство о продлении срока может быть подано не позднее истечения одного месяца с даты окончания продлеваемого срока либо с даты вступления в силу принятого постановления, в зависимости от того, какая дата наступает позднее. Пошлина за подачу такого ходатайства не предусмотрена.

В РАМКАХ ПОДГОТОВКИ К ВСТУПЛЕНИЮ В СИЛУ ЗАКОНА, ВВОДЯЩЕГО ОХРАНУ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ (ГУ), ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ ПРИНЯЛО ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 4 ИЮНЯ 2020 Г. № 822, КОТОРЫМ ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ О ПАТЕНТНЫХ И ИНЫХ ПОШЛИНАХ

Установлены пошлины за подачу заявки на ГУ (2700 руб.) и её экспертизу (10800 руб.); за регистрацию ГУ или права его использования (16000 руб.); выдачу свидетельства о праве использования зарегистрированного ГУ (2000 руб.); за преобразование заявки на наименование места происхождения товара (НМПТ) в заявку на ГУ и наоборот (3000 руб.) или преобразование НМПТ в ГУ и наоборот (9000 руб.); за продление на 10 лет срока действия права использования ГУ (20000 руб.); за рассмотрение возражения на решение об отказе в регистрации ГУ (9000 руб.) или возражения против регистрации и (или) предоставление права использования зарегистрированного ГУ (14000 руб.); за рассмотрение заявления о прекращении регистрации ГУ и (или) действия права его использования (8000 руб.); и ряд других.

При этом, для субъектов малого предпринимательства, индивидуальных предпринимателей, образовательных или научных организаций предусмотрены льготные размеры пошлин за подачу заявки на ГУ (945 руб.), её экспертизу (3780 руб.) и за регистрацию ГУ или права его использования (5600 руб.).

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОГОВОРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

19 мая Азербайджан, а 20 мая Армения ратифицировали Протокол об охране промышленных образцов к Евразийской патентной конвенции, принятый 9 сентября 2019 г. на дипломатической конференции в г. Нур-Султане, Республика Казахстан. Российская Федерация — среди стран, подписавших текст Протокола.

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 Всемирной организации интеллектуальной собственности — ратификационной грамоты либо акта о присоединении.

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

1. АВТОРСКОЕ ПРАВО

ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ ТРЕБОВАНИЯ О ВЗЫСКАНИИ КОМПЕНСАЦИИ

ЗА НАРУШЕНИЕ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ПРАВА ИМЕННО ИСТЦУ НЕОБХОДИМО УКАЗАТЬ, ПРАВО НА КАКОЙ ОБЪЕКТ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ОН СЧИТАЕТ НАРУШЕННЫМ. К КОМПЕТЕНЦИИ ЖЕ СУДА, РАССМАТРИВАЮЩЕГО ДЕЛО, ОТНОСИТСЯ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТОГО, ПРИНАДЛЕЖИТ ЛИ ЭТО ПРАВО ИСТЦУ И НАРУШЕНО ЛИ ОНО ОТВЕТЧИКОМ (Конституционный суд РФ, определение от 18 июня 2020 г. № 1345-О)

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд (далее — 15ААС) приостановил производство по делу А32-48015/2018 в связи с направлением запроса в Конституционный Суд Российской Федерации в порядке статьи 125 (часть 4) Конституции Российской Федерации.

При этом 15ААС оспаривает конституционность следующих положений ГК РФ:

- пункта 1 статьи 1259, устанавливающего, в частности, что объектами авторских прав являются произведения науки, литературы и искусства независимо от достоинств и назначения произведения, а также от способа его выражения, в том числе аудиовизуальные произведения, произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графические рассказы, комиксы и другие произведения изобразительного искусства;

- пункта 7 той же статьи, в соответствии с которым авторские права распространяются на часть произведения, на его название, на персонаж произведения, если по своему характеру они могут быть признаны самостоятельным результатом творческого труда автора и отвечают требованиям, предусмотренным её пунктом 3;

- статьи 1263 об аудиовизуальном произведении. По утверждению 15ААС, пункты 1 и 7 статьи 1259 и статья 1263 ГК РФ противоречат статье 19 (часть 1) Конституции Российской Федерации, поскольку они позволяют предоставлять изображениям (рисункам) персонажей, изначально созданным в качестве частей аудиовизуального произведения, правовую защиту как самостоятельным произведениям изобразительного искусства.

15ААС указывает следующее: в случае предъявления требования в защиту исключительных прав на персонажи как часть аудиовизуального произведения действия ответчика расцениваются в качестве одного нарушения, и в то же время в делах по искам о защите исключительных прав на изображения персонажей (рисунки) суды исходят из того, что одним действием ответчика нарушаются исключительные права на несколько объектов авторского права; это свидетельствует о наличии противоречивой правоприменительной практики по соответствующим спорам. Заявитель также полагает, что предоставление судебной защиты нарушенного права должно определяться не содержанием иска, а существом правонарушения, и считает, что, квалифицируя объект авторского права, следует отдавать приоритет волеизъявлению автора при создании конкретного объекта. С точки зрения 15ААС, предоставление правообладателю возможности предъявить требования в защиту исключительных прав и на аудиовизуальное произведение, и на произведения изобразительного искусства означает, что он

может взыскать двойную компенсацию за нарушение исключительных прав.

Конституционный суд отметил, что в соответствии с п. 5 ст. 1263 ГК РФ каждый автор произведения, вошедшего составной частью в аудиовизуальное произведение, как существовавшего ранее (автор произведения, положенного в основу сценария, и другие), так и созданного в процессе работы над ним (оператор-постановщик, художник-постановщик и другие), сохраняет исключительное право на своё произведение, за исключением случаев, когда это исключительное право было передано изготовителю или другим лицам либо перешло к изготовителю или другим лицам по иным основаниям, предусмотренным законом. Следовательно, приобретение одним лицом исключительных прав на аудиовизуальное произведение и вошедшие в него произведения не влияет на правовую охрану соответствующих объектов интеллектуальной собственности и возможность распоряжаться исключительными правами на них в дальнейшем. Такое регулирование учитывает специфику аудиовизуального произведения как сложного объекта и развивает пункт 1 статьи 14bis Бернской конвенции по охране литературных и художественных произведений 1886 года о том, что кинематографическое произведение подлежит охране в качестве оригинального произведения без ущерба авторским правам на любое произведение, которое могло быть переделано или воспроизведено. Кроме того, тем самым обеспечивается защита личных немущественных прав авторов всех произведений, использованных при создании сложного объекта. При предъявлении требования о взыскании компенсации за нарушение исключительного права именно истцу необходимо указать, право на какой объект интеллектуальной собственности он считает нарушенным. К компетенции же суда, рассматривающего дело, относится определение того, принадлежит ли это право истцу и нарушено ли оно ответчиком.

Специфика объектов интеллектуальной собственности такова, что одним действием могут быть нарушены исключительные права на несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации. Данное нарушение может заключаться в выражении нескольких объектов интеллектуальной собственности в одном материальном носителе. При взыскании компенсации за нарушение исключительного права на объект интеллектуальной собственности защита имущественных прав правообладателя должна осуществляться с соблюдением вытекающих из Конституции требований справедливости, равенства и соразмерности, а также запрета на реализацию прав и свобод человека и гражданина с нарушением прав и свобод других лиц, — т. е. так, чтобы обеспечивался баланс прав и законных интересов участников гражданского оборота.

На обеспечение такого баланса в случае нарушения одним действием исключительных прав на несколько объектов интеллектуальной собственности, принадлежащих одному правообладателю, направлено положение абзаца третьего пункта 3 статьи 1252 ГК РФ, позволяющее суду снизить размер компенсации за это нарушение. С учётом позиций, выраженных в Постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 13 декабря 2016 года №28-П, размер компенсации может быть определён судом и ниже установленного в законе минимального предела.

2. ЗАЩИТА АВТОРСКОГО ПРАВА И ПРАВА НА ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

СНИЖЕНИЕ РАЗМЕРА КОМПЕНСАЦИИ НИЖЕ УСТАНОВЛЕННЫХ ЗАКОНОМ ПРЕДЕЛОВ ВОЗМОЖНО ЛИШЬ В ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ СЛУЧАЯХ (С УЧЁТОМ НОРМЫ АБЗАЦА ТРЕТЬЕГО ПУНКТА 3 СТАТЬИ 1252 ГК РФ И ПРАВОВОЙ ПОЗИЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ПОСТАНОВЛЕНИИ ОТ 13.12.2016 № 28-П, А ТАКЖЕ РАЗЪЯСНЕНИЙ, ПРИВЕДЁННЫХ В ПОСТАНОВЛЕНИИ № 10) И ПРИ УСЛОВИИ, ЕСЛИ ОТВЕТЧИКОМ ЗАЯВЛЕНО О НЕОБХОДИМОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ПОРЯДКА СНИЖЕНИЯ КОМПЕНСАЦИИ (СУД ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПРАВАМ, ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 29 АПРЕЛЯ 2020 Г. ПО ДЕЛУ № А12-27805/2019)

ЗАО «Аэроплан» обратилось в Арбитражный суд Волгоградской области к индивидуальному предпринимателю Н. с иском о взыскании компенсации за нарушение прав на товарные знаки по свидетельствам РФ №№ 314615, 502206, 502205, 530684, 489246, 489244, 475236, 495105, 536394, 539928, 525023, 525959 и на объекты авторского права — изображения персонажей «Мася», «Папус», «Нолик», «Симка», «Дедус», «ДимДимыч», «Кусачка», «Файер», «Игрек», «Верта», «Жучка» в размере 230 000 руб. (по 10 000 руб. за нарушение прав на каждый объект), расходов на приобретение спорного товара в размере 179 руб., почтовых расходов в размере 94 руб., расходов на получение выписки из ЕГРИП в сумме 200 руб., а также расходов по оплате государственной пошлины в размере 2 000 руб.

Решением Арбитражного суда Волгоградской области от 14.10.2019 и постановлением 12 Арбитражного апелляционного суда от 17.12.2019, с ответчика в пользу истца взыскана компенсация за нарушение прав на товарные знаки и на объекты авторского права в общем размере 230 000 руб., 2 000 рублей расходов по оплате государственной пошлины, 179 рублей стоимости приобретённого товара, 94 рубля почтовых расходов.

Ответчик обратился в СИП с кассационной жалобой, в которой просит изменить решение суда первой и апелляционной инстанции и снизить размер компенсации до 30 000 руб.

В обоснование поданной кассационной жалобы ответчик отмечает, что судами при определении размера компенсации не учтены характер нарушения, степень вины нарушения, что заявленная сумма компенсации многократно превышает размер убытков истца, что допущенное предпринимателем нарушение является однократным, а также, что использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной частью предпринимательской деятельности ответчика и не носило грубый характер.

Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу об отсутствии правовых оснований для удовлетворения кассационной жалобы ответчика в силу следующего.

Рассматривая дела о взыскании компенсации, суд, по общему правилу, определяет её размер в пределах, установленных ГК РФ (абзац второй пункта 3 статьи 1252 ГК РФ).

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован.

Вместе с тем, в пункте 64 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 №10 «О применении части IV ГК РФ» разъяснено, что положения абзаца третьего пункта 3 статьи 1252 ГК РФ о снижении размера компенсации подлежат применению в случаях, когда одним действием нарушены права на несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, в частности, когда одним действием нарушены права на: несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, связанных между собой: музыкальное произведение и его фонограмма; произведение и товарный знак, в котором использовано это произведение; товарный знак и наименование места происхождения товара; товарный знак и промышленный образец; несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, не связанных между собой (например, в случае продажи одним лицом товара с незаконно нанесёнными на него разными товарными знаками или распространения материального носителя, в котором выражено несколько разных экземпляров произведений).

Положения абзаца третьего пункта 3 статьи 1252 ГК РФ применяются только при множественности нарушений и лишь в случае, если ответчиком заявлено о необходимости применения соответствующего порядка снижения компенсации.

Следует также учитывать, что компенсация является мерой ответственности за факт нарушения, охватываемого единством намерений правонарушителя.

Снижение размера компенсации ниже установленных законом пределов возможно лишь в исключительных случаях (с учётом нормы абзаца третьего пункта 3 статьи 1252 ГК РФ и правовой позиции, содержащейся в постановлении от 13.12.2016 № 28-П, а также разъяснений, приведённых в Постановлении № 10) и при условии, если ответчиком заявлено о необходимости применения соответствующего порядка снижения компенсации.

При этом сторона, заявившая о необходимости такого снижения, обязана в соответствии со статьёй 65 Арбитражного процессуального кодекса РФ (АПК РФ) доказать необходимость применения судом такой меры. Как установлено судами и следует из материалов дела, истцом заявлен минимальный размер компенсации за нарушение исключительных прав (по 10 000 руб. за одно нарушение).

Вместе с тем ответчиком в нарушение положений статьи 65 АПК РФ не было представлено доказательств, влекущих снижение размера компенсации ниже минимального предела установленного законом.

Как верно учтено судами первой и апелляционной инстанций ответчиком в отзыве на иск не было заявлено о необходимости снижения размера компенсации в порядке статьи 1252 ГК РФ.

В связи с изложенным, поскольку судами установлен факт наличия у истца исключительных прав на товарные знаки и произведения изобразительного искусства, в отношении которых заявлены иски о взыскании компенсации, а также факт нарушения ответчиком

исключительных прав истца, суды в отсутствие мотивированного заявления ответчика о необходимости снижения заявленной суммы компенсации, правомерно взыскали с ответчика по 10 000 руб. за каждое нарушение исключительных прав.

3. ПАТЕНТЫ

Суд по интеллектуальным правам считает, что Роспатент пришёл к ошибочному выводу о том, что сведения, раскрытые в противопоставленных источниках информации, не могут быть включены в уровень техники для проверки спорной полезной модели на соответствие её условиям патентоспособности «новизна», так как он сделан при неправильном применении пункта 2 статьи 1351 ГК РФ (Суд по интеллектуальным правам, Решение от 15 мая 2020 г. по делу № СИП-725/2019)

ООО «АРТВЕЙ СТАРТАП» обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Роспатента от 24.07.2019 об отказе в удовлетворении возражения от 07.02.2019 против выдачи патента РФ N169627 на полезную модель и обязанности Роспатент повторно рассмотреть возражение общества от 07.02.2019.

Решением Роспатента от 24.07.2019 в удовлетворении возражения общества было отказано, патент Российской Федерации N169627 оставлен в силе.

В возражении обществом было отмечено, что все признаки независимого пункта формулы за исключением несущественных признаков «ребра имеют верхние грани, наклонённые к плоскости лезвия под углом 5-50°» стали известны до даты приоритета полезной модели из размещённых на сервисе YouTube видеороликов (источники указаны в решении).

При этом в возражении подчёркнуто, что размещение данных видеороликов в личном кабинете канала «Безопасный древокол» до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту документально подтверждено протоколом осмотра доказательств 39 АА 1564976-1564978 от 17.01.2018.

Проведя анализ доводов общества и патентообладателя, Роспатент посчитал, что протокол осмотра доказательств удостоверяет тот факт, что вышеуказанные видеоролики с информацией о древоколе содержались в Интернете на дату проведения нотариусом осмотра данной страницы (17.01.2018), то есть после даты приоритета (08.07.2016) полезной модели по спорному патенту.

Роспатент также посчитал, что письма подтверждают факт того, что информация о дате размещения видеороликов на сервисе YouTube в настоящее время находится в общем доступе на канале «Безопасный древокол». Вместе с тем указанные письма не подтверждают факт нахождения самих видеороликов в открытом доступе до даты приоритета полезной модели по спорному патенту.

В отношении интернет-распечаток Роспатент указал, что они не могут быть расценены как документальное подтверждение даты, с которой информация о видеороликах находилась в Интернете в открытом доступе и, соответственно, стала общедоступной.

Роспатент отметил, что на сервисе YouTube видеоролики могут быть представлены в открытом доступе, ограниченном доступе, с доступом по ссылке. При этом, настройки доступа могут быть изменены администратором YouTube канала в любое время.

С учётом ссылки в протоколе осмотра доказательств на то, что «информация, отражённая в приложениях настоящего протокола, находилась в закрытом доступе и для её получения требовалось введение регистрационных данных, предоставленных заявителем, и авторизация», Роспатент пришел к выводу, что на момент просмотра нотариусом для доступа к указанным видеороликам требовались логин и пароль, то есть они не находились в открытом доступе.

В связи с этим Роспатент признал не подтверждёнными обществом его доводы о том, что все существенные признаки формулы полезной модели по спорному патенту присущи древоколу, сведения о которых раскрыты в видеороликах, размещённом в Интернете: <https://www.youtube.com>.

Таким образом, Роспатент пришёл к выводу, что возращение общества не содержит доводов, подтверждающих известность из противопоставленных источников информации всех существенных признаков независимого пункта формулы полезной модели по спорному патенту, а следовательно, не содержит доводов, позволяющих признать полезную модель по спорному патенту несоответствующей условию патентоспособности «новизна», так как установил, что противопоставленные источники информации не могут быть расценены как документальное подтверждение дат, с которых информация о видеороликах находилась в Интернете в открытом доступе и, соответственно, стала общедоступной до даты приоритета спорной полезной модели.

В свою очередь, Суд по интеллектуальным правам не согласился с указанными выводами Роспатента. Как указывалось ранее, общество, обращаясь в Роспатент с возражением против выдачи патента, указывало, что все существенные признаки формулы полезной модели по спорному патенту присущи древоколу, сведения о которых раскрыты в видеороликах размещённом в Интернете (YouTube), с датами загрузки от 15.06.2016, 04.07.2016 и 12.06.2016 соответственно, а также прикладывало к материалам возражения протокол осмотра нотариусом доказательств от 17.01.2018, письмо общества в адрес Youtube LLC от 05.12.2017, письмо Youtube LLC в адрес общества, интернет-распечатки с сайтов <https://support.google.com>, на 1 л. и <https://studio.youtube.com>, на 13 л., подтверждающие, по мнению лица, подавшего возражение, размещение видеороликов в открытом доступе на сервисе YouTube. Однако, как отмечено выше, Роспатент посчитал, что указанными доказательствами не подтверждается дата, с которой информация о видеороликах находилась в Интернете в открытом доступе и, соответственно, стала общедоступной до даты приоритета спорной полезной модели.

Суд по интеллектуальным правам признал вывод Роспатента необоснованным, поскольку в данном случае имеет место нарушение Роспатентом пункта 4.3 Правил подачи возражений и заявлений, которым предусмотрена обязанность палаты по патентным спорам обеспечить условия для полного и объективного рассмотрения дела, что привело к несоответствию оспариваемого решения пункту 2 статьи 1351 ГК РФ.

СИП также признал необоснованным довод Роспатента о том, что протокол осмотра доказательств от 17.01.2018 не подтверждают дату публикации видеоматериалов до даты приоритета спорной полезной модели.

В связи с этим отмечает, что протокол осмотра доказательств удостоверяет подлинность видеоматериалов, а также даты их публикации, а также удостоверяют то обстоятельство, что данное видео просматривалось пользователями сети Интернет на протяжении длительного времени, а следовательно, оно не могло находиться в ограниченном доступе, в том числе потому, что на скриншотах, имеющихся в материалах дела, идентификационных признаков, указывающих на то, что данное видео находилось только в ограниченном доступе, не имеется.

Вывод Роспатента о том, что на момент просмотра нотариусом для доступа к указанным видеороликам требовались логин и пароль, поэтому информация не находилась в открытом доступе ничем не мотивировано. Доводы административного органа об ограниченном доступе к видеофайлу также носят предположительный, ничем не подтверждённый характер.

Наоборот, как следует из представленного обществом экспертного заключения от 10.02.2020 следует, что видеоматериалы размещены в открытом доступе 16.06.2016, 05.07.2016 и 12.06.2016 соответственно и стали общедоступными с помощью Интернета с этих дат.

При этом как разъяснено в пункте 137 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части IV Гражданского кодекса Российской Федерации», при рассмотрении дел об оспаривании решений Роспатента и Федерального органа исполнительной власти по селекционным достижениям, принятых по результатам рассмотрения возражений, податель возражения вправе представлять доказательства, которые не были предметом исследования административного органа при вынесении оспариваемого решения, для опровержения выводов этого органа, не дополняя при этом изначально поданное возражение, новыми доводами. Документы, дополняющие изначально поданное возражение, могут быть положены в основу самостоятельного возражения. В настоящем деле представленное обществом экспертное заключение, по мнению суда, не дополняет изначально поданное возражение, а по сути, является доказательством, подтверждающим ранее заявленные в возражение доводы о том, что видеоролики стали общедоступными до даты приоритета спорной полезной модели.

Тем самым Роспатент не исполнил соответствующую обязанность и не указал, какие обстоятельства не позволили ему принять во внимание дату размещения видеоматериала в сети Интернет, отражённую на странице видеохостинга YouTube и указанную в протоколе осмотра нотариусом доказательств от 17.01.2018, при определении возможности включения в уровень техники видеоматериалов. Роспатент, как было указано выше, исходил из того, что протокол осмотра доказательств от 17.01.2018 удостоверяет лишь то, что видеоролики с информацией о дровоколе содержались в сети Интернет по указанным адресам на дату проведения нотариусом осмотра данной страницы. В рамках обеспечения доказательств нотариус фиксирует нахождение определённой информации в сети Интернет на определённую дату — на дату осмотра.

Протокол осмотра доказательств выполнен нотариусом, зафиксировавшим содержание видеоролика на странице видеохостинга YouTube и дату его размещения, зафиксированную самим видеохостингом. В пункте 55 Постановления № 10 разъяснено, что допустимыми доказательствами являются, в том числе сделанные и заверенные лицами, участвующими в деле, распечатки материалов с указанием адреса интернет-страницы, с которой сделана распечатка, а также времени её получения. Такие распечатки подлежат оценке судом при рассмотрении дела наравне с прочими доказательствами.

Исходя из разъяснений абзаца 6 пункта 55 Постановления № 10 необходимые для дела доказательства могут быть обеспечены нотариусом, если имеются основания полагать, что представление доказательств впоследствии станет невозможным или затруднительным в том числе посредством удостоверения содержания сайта в Интернете по состоянию на определённый момент.

Таким образом, учитывая, что для определения уровня техники общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться в сети Интернет, дата публикации которой должна быть подтверждена для включения её в уровень техники, принимая во внимание, что скриншоты интернет-страниц видеоматериалов, приложенные к протоколу осмотра от 17.01.2018 подтверждают, как информацию о дате публикации ближайшего аналога полезной модели по спорному патенту (дровокол), так и о количестве просмотров пользователями сети Интернет данного видеоматериала, размещённого на видеохостинге YouTube, достоверность которых не была опровергнута ни Роспатентом, ни патентообладателем, Суд по интеллектуальным правам считает, что Роспатент пришёл к ошибочному выводу о том, что сведения, раскрытые в противопоставленных источниках информации, не могут быть включены в уровень техники для проверки спорной полезной модели на соответствие её условиям патентоспособности «новизна», так как он сделан при неправильном применении пункта 2 статьи 1351 ГК РФ.

Таким образом, Суд по интеллектуальным правам считает, что Роспатентом не были установлены все обстоятельства, имеющие значение для рассмотрения возражения общества на предмет соответствия его условию патентоспособности «новизна», предусмотренному пунктом 2 статьи 1351 ГК РФ.

Следовательно, в нарушение требований части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Роспатентом не доказана законность и обоснованность обстоятельств, послуживших основанием для принятия им оспариваемого решения.

Поскольку указанные обществом в возражении от 07.02.2019 обстоятельства носят существенный характер, тогда как их рассмотрение было проигнорировано Роспатентом, данное обстоятельство является самостоятельным основанием для признания принятого ненормативного правового акта недействительным.

Как разъяснено в абзаце втором пункта 138 Постановления № 10, при отмене решения Роспатента в связи с существенным нарушением процедуры его принятия или при наличии обстоятельств, кото-

рые не могут быть устранены на стадии судебного обжалования решения административного органа, **суд вправе обязать административный орган рассмотреть соответствующий вопрос повторно, с учётом решения суда.**

Поскольку Роспатентом допущены существенные нарушения процедуры рассмотрения возражения общества, в связи с чем Роспатент в оспариваемом решении не дал надлежащей оценки противопоставленным обществом источникам информации на предмет того, что в них содержатся сведения о несоответствии запатентованной полезной модели условию патентоспособности «новизна», **Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о необходимости обязать Роспатент повторно рассмотреть возражение общества от 07.02.2019 против выдачи патента Российской Федерации № 169627 на полезную модель.**

4. ПРОДЛЕНИЕ ПАТЕНТОВ

О ПРОДЛЕНИИ СРОКА ДЕЙСТВИЯ ПАТЕНТА НА ЛЕКАРСТВЕННОЕ СРЕДСТВО — РЕШЕНИЕ СУДА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПРАВАМ ОТ 28.11.2019 ПО ДЕЛУ № СИП-740/2018 ОСТАВИТЬ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ, КАССАЦИОННУЮ ЖАЛОБУ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ — БЕЗ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ (ПРЕЗИДИУМ СУДА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПРАВАМ, ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 4 ИЮНЯ 2020 Г. ПО ДЕЛУ № СИП-740/2018)

Иностранное лицо GILEAD PHARMASSET LLC обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительными решений Роспатента от 20.07.2018 № 18И000561/2651892 об отказе в продлении срока действия патента № 2651892 и от 09.10.2018 № 08/16-17648 об отказе в удовлетворении жалобы на отказ в продлении срока действия патента № 2651892; об обязании Роспатента продлить срок действия патента № 2651892 на основании заявления патентообладателя от 20.06.2018.

Решением Суд по интеллектуальным правам от 28.11.2019 требования иностранного лица удовлетворены.

Не согласившись с вынесенным решением, Роспатент и акционерное общество «Фармасинтез» обратились в Президиум Суд по интеллектуальным правам с кассационными жалобами, в которых просят отменить решение суда первой инстанции.

Суд первой инстанции пришёл к выводу о том, что объем правовой охраны изобретения, в независимом пункте 1 формулы изобретения по патенту № 2651892, распространяется на любой стереоизомер указанного в этом пункте формулы соединения по атому фосфора, в том числе и на Софосбувир, в отношении которого подано заявление о продлении срока действия патента, а предложенная патентообладателем совокупность признаков, определяющая объем правовой охраны изобретения, идентична химической формуле Софосбувира, содержащейся в регистрационном удостоверении от 25.03.2016 № ЛП-003527.

Следовательно, суд первой инстанции пришёл к выводу о том, что указанный в независимом пункте 1 формулы изобретения по патенту № 2651892 признак «или его стереоизомер» является произво-

дным основного соединения изопропиловый эфир (S)-2-[(2R,3R,4R,5R)-5-(2,4-диоксо-3,4-дигидро-2H-пиримидин-1-ил)-4-фтор-3-гидрокси-4-метилтетрагидрофуран-2-илметокси]-фенокси-фосфориламинопропионовой кислоты, а именно S-стереоизомером по атому фосфора и его получение является стандартной процедурой при очевидности в данной области сохранения свойств и активности.

Наряду с этим суд первой инстанции принял во внимание установленные судебными актами по делу № СИП-422/2018 обстоятельства: в материалах заявки № 2009139968 на дату её подачи содержались сведения о получении таких стереоизомеров без конкретного примера, а возможность использования каждого конкретного стереоизомера для подавления репликации вируса гепатита С следует для специалиста из примеров, представленных в описании заявки.

С учётом изложенного Президиум Суд по интеллектуальным правам отклонил довод кассационной жалобы Роспатента о несоответствии выводов суда первой инстанции пункту 2 статьи 1363 ГК РФ и подпункту 1 пункта 8 Порядка № 809 и о нарушении положений части 2 статьи 69 АПК РФ.

В подтверждение довода о невозможности продления срока действия исключительного права на изобретение Роспатент указал, что химическая формула лекарственного средства Софосбувир, раскрытая в независимом пункте 1 формулы изобретения, предложенной заявителем для дополнительного патента, тождественна химическому соединению по независимому пункту 8 формулы изобретения по патенту № 2478104. В отношении этого соединения судом в другом деле — СИП-422/2018 — было подтверждено его недостаточное раскрытие в материалах заявки, на основании которой были выданы эти патенты.

Суд в другом деле установил, что ни в материалах заявки № 2009139968, ни в документах, послуживших основанием для испрашивания приоритета, ни в источнике, ставшем общедоступным до даты приоритета изобретения по указанному патенту, не были описаны средства и методы, с помощью которых возможно осуществление изобретения.

В отношении данного аргумента Роспатента президиум Суд по интеллектуальным правам отметил:

При рассмотрении вопроса о продлении срока действия исключительного права на изобретение и о принятии решения о выдаче дополнительного патента не предусмотрена процедура оценки патентоспособности изобретения, в связи с чем Роспатенту надлежало лишь установить, что объем правовой охраны патента № 2651892 включает продукт (в данном случае лекарственное средство) с формулой, содержащей совокупность признаков запатентованного изобретения.

Для того чтобы определить, подпадает ли конкретное лекарственное средство под формулу изобретения, охарактеризованную в общем виде, должно быть в совокупности установлено следующее:

- конкретное вещество (каждый компонент комбинации), на применение которого было получено разрешение, фактически подпадает под общую формулу, охарактеризованную в патенте;
- это конкретное вещество (или каждый компонент комбинации) было прямо раскрыто в описании к патенту как подпадающее под общую формулу, охарактеризованную в патенте, либо специалист в соответствующей области исходя из описания к патенту

и уровня техники на дату приоритета патента мог определить, что это конкретное вещество (или каждый компонент комбинации) подпадает под общую формулу, охарактеризованную в патенте.

Такой же подход следует из российского законодательства. Кроме того, он воспринят Европейским судом при толковании аналогичных положений Европейской патентной конвенции (см., например, решения от 12.12.2013 по делу № С-493/12 и от 25.07.2018 по делу № С-12/17).

В данном случае Роспатент не оспаривает, что S-стереоизомер по атому фосфора указанного в пункте 1 формулы соединения охватывается независимым пунктом 1 формулы. Таким образом, выполняется первое условие.

На дату приоритета изобретения по спорному патенту было известно, что S-стереоизомер по атому фосфора в пункте 1 формулы соединения подпадает под общую формулу, охарактеризованную в этом пункте формулы. Более того, в первоначальном тексте патента этот S-стереоизомер был раскрыт в независимом пункте 8 формулы. Таким образом, выполняется второе условие.

Президиум Суда по интеллектуальным правам согласился с выводом суда первой инстанции о том, что независимый пункт 1 формулы изобретения по патенту № 2651892 является тождественным исследованному при рассмотрении дела № СИП-422/2018 независимому пункту 1 формулы изобретения по патенту № 2478104, который включает признак «или его стереоизомер».

С учётом изложенного Президиум Суда по интеллектуальным правам полагает, что суд первой инстанции пришёл к обоснованному выводу о том, что объем правовой охраны изобретения, охарактеризованного в независимом пункте 1 формулы изобретения по патенту № 2651892, распространяется на любой стереоизомер указанного в этом пункте формулы соединения по атому фосфора, в том числе и на Софосбувир, в отношении которого подано заявление о продлении срока действия патента, а предложенная иностранным лицом совокупность признаков, определяющая объем правовой охраны изобретения, идентична химической формуле Софосбувира, содержащейся в регистрационном удостоверении от 25.03.2016 № ЛП-003527.

Несогласие Роспатента со ссылкой суда первой инстанции на судебные акты по делу № СИП-155/2014, по мнению Президиума Суда по интеллектуальным правам, не имеет юридического значения для оценки законности и обоснованности обжалуемого решения, поскольку указанная ссылка была приведена судом первой инстанции не в связи с применением положений статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, а лишь в качестве иллюстрации практики рассмотрения аналогичных споров Судом по интеллектуальным правам.

Президиум Суда по интеллектуальным правам полагает, что на основании произведённой оценки имеющихся в деле доказательств и установленных по делу обстоятельств суд первой инстанции пришёл к правомерному выводу о несоответствии оспариваемых ненормативных правовых актов Роспатента нормам пункта 2 статьи 1363 ГК РФ и подпункта 1 пункта 8 Порядка № 809 и о наличии оснований для выдачи дополнительного патента.

По существу, содержащиеся в кассационной жалобе доводы сводятся к несогласию Роспатента с осущест-

влённой судом первой инстанции оценкой доказательств и установленных фактических обстоятельств. В связи с тем, что пределы рассмотрения дела в суде кассационной инстанции ограничены проверкой правильности применения судами норм материального и процессуального права, а также соответствия их выводов о применении норм права установленным по делу обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, оснований для отмены или изменения обжалуемого судебного акта не имеется.

При изложенных обстоятельствах оснований для отмены обжалуемого судебного акта не имеется. Кассационная жалоба Роспатента удовлетворению не подлежит.

5. ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

ОЦЕНИВАЯ ВЕРОЯТНОСТЬ СМЕШЕНИЯ ТОВАРНОГО ЗНАКА И СПОРНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ, АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД ОБОСНОВАННО ИСХОДИЛ ИЗ ТОГО, ЧТО ТОВАРНЫЙ ЗНАК ИСТЦА ПО СВИДЕТЕЛЬСТВУ № 36 ПРИОБРЁЛ С 31.12.1999 ШИРОКУЮ ИЗВЕСТНОСТЬ НА РЫНКЕ АВТОМОБИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, СВЯЗАННУЮ С ДЛИТЕЛЬНЫМ И ИНТЕНСИВНЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИСТЦОМ ПОД СВОИМ КОНТРОЛЕМ СВОИХ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ, УЗНАВАЕМ СРЕДИ ДРУГИХ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, И, КАК СЛЕДСТВИЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СХОДНЫХ С НИМ ДО СТЕПЕНИ СМЕШЕНИЯ ОБОЗНАЧЕНИЙ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ВЫСОКУЮ УГРОЗУ СМЕШЕНИЯ В СОЗНАНИИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ДАННЫХ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ И ОБОЗНАЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗОВАННОГО ОТВЕТЧИКАМИ (Верховный Суд Российской Федерации, № 305-ЭС20-6564, ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТ 15 МАЯ 2020 Г.)

Верховный Суд, изучив кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью «КДР-ГРУПП» на постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 21.10.2019 и постановление Суда по интеллектуальным правам от 11.02.2020 по делу Арбитражного суда Московской области № А41-7379/2019 по иску АО «КАМАЗ» к индивидуальному предпринимателю Косакину Дмитрию Рачевичу (далее — предприниматель) и обществу «КДР-ГРУПП» о защите исключительных прав на товарные знаки, установил:
решением суда первой инстанции от 28.06.2019 в иске отказано.

KAMAZ

Общезвестный товарный знак № 36

Постановлением апелляционного суда от 21.10.2019 и постановлением суда кассационной

инстанции от 11.02.2020, решение суда от 28.06.2019 отменено, иск удовлетворён, предпринимателю запрещено использование обозначения «КАМАЗ», сходного до степени смешения с товарными знаками истца, в доменном имени www.kamaz.ru, обществу

«КДР-ГРУПП» и предпринимателю — на страницах интернет сайта www.kamazi.ru, обществу «КДР-ГРУПП» — в адресах электронной почты info@kamazi.ru и zakaz@kamazi.ru.

На общество «КДР-ГРУПП» возложена обязанность опубликовать резолютивную часть решения суда в печатном издании газеты «Московская правда».

В кассационной жалобе заявитель ссылается на неправильное применение судами апелляционной и кассационной инстанций норм права.

Изучив изложенные в жалобе доводы и принятые по делу судебные акты, судья Верховного Суда сделал вывод об отсутствии оснований, по которым кассационная жалоба может быть передана для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда.

УЧИТЫВАЯ НЕЗНАЧИТЕЛЬНОСТЬ НАРУШЕНИЯ, ОТСУТСТВИЕ ПРИЗНАКОВ СИСТЕМАТИЧНОСТИ, ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, ЧТО ОДНИМ ДЕЙСТВИЕМ ОТВЕТЧИКОМ НАРУШЕНЫ ПРАВА НА НЕСКОЛЬКО РЕЗУЛЬТАТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ С УЧЁТОМ СТАТУСА ОТВЕТЧИКА КАК ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ, ЗАЯВЛЕННЫЙ РАЗМЕР КОМПЕНСАЦИИ 50 000 РУБ. (ПО 25 000 РУБ. ЗА КАЖДОЕ НАРУШЕНИЕ) ПРИЗНАН СУДОМ ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ НЕСОРАЗМЕРНЫМ ДОПУЩЕННОМУ ОТВЕТЧИКОМ НАРУШЕНИЮ, В СВЯЗИ С ЭТИМ, СУД ПОСЧИТАЛ ВОЗМОЖНЫМ УДОВЛЕТВОРИТЬ ТРЕБОВАНИЯ ИСТЦА И ВЗЫСКАТЬ С ОТВЕТЧИКА КОМПЕНСАЦИЮ В МИНИМАЛЬНОМ РАЗМЕРЕ, А ИМЕННО ПО 10 000 РУБ. КОМПЕНСАЦИИ ЗА НАРУШЕНИЕ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ ЗА КАЖДОЕ НАРУШЕНИЕ, ВСЕГО В СУММЕ 20 000 РУБ. (СУД ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПРАВАМ, ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 30 АПРЕЛЯ 2020 Г. ПО ДЕЛУ № А60-47386/2019)

Иностранное лицо MGA Entertainment Inc. обратилось в Арбитражный суд Свердловской области с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав в сумме 50 000 руб., в том числе: 25 000 руб. компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак по свидетельству РФ № 638367, 25 000 руб. компенсации за нарушение исключительных прав на изображения персонажей «L.O.L. SURPRISE!», а также 650 руб. 00 коп. в возмещение судебных расходов на приобретение товара, получение выписки из ЕГРИП, по оплате почтовых услуг.



Товарный знак № 638367

суда от 27.12.2019, иск удовлетворён частично в раз-

Решением Арбитражного суда Свердловской области от 24.10.2019, и постановлением 17 арбитражного апелляционного

мере 20 000 руб. 00 коп. компенсации, а также 1190 руб. 00 коп. судебных расходов. В удовлетворении остальной части иска отказано.

Суд кассационной инстанции оставил решение суда первой инстанции и постановление апелляционной инстанции без изменения, отметив следующее. В целом доводы кассационной жалобы свидетельствуют о несогласии её заявителя с правовой оценкой, которую дали суды нижестоящих инстанций доводам лиц, участвующих в деле, и доказательствам, представленным в материалы дела.

Согласно правовой позиции Конституционного Суда, приведённой в том числе в определении от 17.02.2015 № 274-О, статьи 286-288 Арбитражного процессуального кодекса, суд кассационной инстанции при проверке судебных актов имеет право оценивать лишь правильность применения нижестоящими судами норм материального и процессуального права и не может непосредственно исследовать доказательства и устанавливать фактические обстоятельства дела. Иное позволяло бы суду кассационной инстанции подменять суды первой и второй инстанций, которые самостоятельно исследуют и оценивают доказательства, устанавливают фактические обстоятельства дела, что недопустимо.

Установление фактических обстоятельств дела и оценка доказательств отнесены к полномочиям судов первой и апелляционной инстанций.

ПОСКОЛЬКУ ЗАДОЛГО ДО ДАТЫ ПОДАЧИ ЗАЯВКИ НА РЕГИСТРАЦИЮ ТОВАРНОГО ЗНАКА ДОВЕДЕННОЕ ДО ВСЕОБЩЕГО СВЕДЕНИЯ И ОБНАРОДОВАННОЕ В ЦЕЛЯХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В КАЧЕСТВЕ ОФИЦИАЛЬНОГО НАЗВАНИЯ ГОСУДАРСТВА В СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ ПЕРИОД ЕГО НЕПРЕРЫВНОГО СУЩЕСТВОВАНИЯ ОБОЗНАЧЕНИЕ «СССР» ПРИОБРЕЛО СТАТУС ОБЩЕСТВЕННО ЗНАЧИМОГО НАИМЕНОВАНИЯ, СУДЕБНАЯ КОЛЛЕГИЯ СЧИТАЕТ, ЧТО ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДОЛЖНО ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ПРИ ПОВЫШЕННОМ КОНТРОЛЕ СО СТОРОНЫ ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА (СУД ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПРАВАМ, РЕШЕНИЕ ОТ 12 МАЯ 2020 Г. ПО ДЕЛУ № СИП-826/2019)

ООО «Надежда-95» 12.10.2019 обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Роспатента, от 12.07.2019 об отказе в удовлетворении поступившего 05.04.2019 возражения на решение от 06.12.2018 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017750674, поданной 30.11.2017. Заявитель настаивает на том, что использование обозначения «СССРОВСКИЕ» не противоречит общественным интересам и отмечает наличие зарегистрированных товарных знаков, включающих термин «СССР»: «НАЗАД В СССР» (Товарный знак № 290635), «Рожденные в СССР» (Товарный знак № 418289), «НАША РОДИНА-СССР» (Товарный знак № 291190), «КРАСНАЯ КНИГА СССР 5 ЧЕРВОНЦЕВ» (Товарный знак № 590287), «МИСТИКА СССР» (Товарный знак № 572258), «Тайны СССР» (Товарный знак № 709778).

НАЗАД В СССР

Товарный знак № 290635

СССРОВСКИЕ

Заявка на товарный знак № 2017750674



Товарный знак № 418289



Товарный знак № 590287

Указанное решение Роспатента мотивировано тем, что начальные буквы «СССР-» заявленного обозначения способствуют его восприятию как производного от известной аббревиатуры Союза Советских Социалистических Республик — независимого государства, существовавшего с 1922 года по 1991 год на территории Восточной Европы и являвшегося крупнейшим государством мира по площади, вторым — по экономической и военной мощи и третьим — по численности населения. По мнению административного органа, поскольку СССР имел богатый экономический потенциал, занимал ведущее место в мире по разведанным запасам угля, природного газа, нефти, руд и других полезных ископаемых, являлся страной богатейших культурных и иных традиций, то заявленное обозначение не вызывает у потребителя никаких иных ассоциаций, кроме как что-то имеющее отношение к СССР. С учётом изложенного Роспатент пришёл к выводу о том, что спорное обозначение не вызывает каких-либо недостоверных ассоциаций, порождающих в сознании потребителей неправильное представление об определённом качестве товаров, услуг или о производителе, в связи с чем не противоречит требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ. Вместе с тем, как указано в оспариваемом решении, несмотря на то, что как государство Союз Советских Социалистических Республик прекратил своё существование в 1991 году, большая часть граждан Российской Федерации, признанной правопреемником СССР, связана с ним, а прекращение существования государства не означает прекращение восприятия аббревиатуры СССР в качестве названия государства. Административный орган исходил из того, что категория общественных интересов включает интересы как всего общества и населения, так и их отдельных слоёв и групп, и использование заявителем названия государства в составе средства индивидуализации товаров наделяет его необоснованными преимуществами перед другими участниками рынка, а следовательно, спорное обозначение в отношении товаров 29-го класса МКТУ подпадает под действие требований, установленных подпунктом 2 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ. Анализ спорного обозначения позволяет судебной коллегии сделать вывод о том, что оно является прилагательным, образованным суффиксальным способом от слова «СССР», являющегося, в свою очередь, буквен-

ной аббревиатурой инициального типа, образованной сокращением названия существовавшего ранее государства — Союз Советских Социалистических Республик, в связи с чем обозначение имеет смысловое значение, относящееся к названному государству. Поскольку прочтение заявленного обозначения начинается с элемента «СССР», коллегия судей считает очевидным, что именно на нем концентрируется внимание потребителя.

Суд критически оценивает довод общества «Надежда-95» о том, что спорное обозначение не воспринимается имеющее отношение к государству СССР, а определением с соответствующим семантическим значением является слово «советский».

Прежде всего необходимо отметить, что вопреки положениям статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации приведённый довод заявителя является его субъективным мнением, поскольку не подтверждён доказательствами, отвечающими принципам достоверности, допустимости и объективности. По мнению судебной коллегии, является обоснованным вывод Роспатента и очевидным то обстоятельство, что прекращение существования СССР, не означает прекращение восприятия данной аббревиатуры в качестве названия государства большей частью граждан Российской Федерации, которая исторически и ментально связана с СССР.

Наличие связи между Российской Федерацией и СССР прямо следует из некоторых законодательных актов, в частности в пункте 3 статьи 1 Федерального закона от 15.07.1995 № 101-ФЗ «О международных договорах Российской Федерации» закреплено, что он распространяется на международные договоры, в которых Российской Федерации является стороной в качестве государства — продолжателя СССР.

Изложенное позволяет опровергнуть доводы общества «Надежда-95» о том, что спорное обозначение в современных условиях имеет фантазийный характер, прямо не указывает на какое бы то ни было лицо, его статус, или характеристику товара.

Поскольку задолго до даты подачи заявки на регистрацию товарного знака доведённое до всеобщего сведения и обнародованное в целях использования в качестве официального названия государства в соответствующий исторический период его непрерывного существования обозначение «СССР» приобрело статус общественно значимого наименования, судебная коллегия считает, что его использование осуществляться при повышенном контроле со стороны общества и государства.

Следовательно, регистрация обозначения, включающего в себя либо образованного от исторического названия государства, в качестве средства индивидуализации товара наделяет его правообладателя необоснованными преимуществами перед другими участниками гражданских отношений, о чем правильно указал Роспатент в оспариваемом решении. По смыслу положений статей 1229 и 1484 ГК РФ правообладатель товарного знака может разрешать или запрещать другим лицам использование этого средства индивидуализации, что может нарушить права неопределённого круга лиц, и это само по себе указывает на противоречие спорного обозначения общественным интересам, а также подтверждает правильность подходов и выводов Роспатента, изложенных в оспариваемом решении.

Аналогичная правовая позиция отражена в постановлении Президиума Суда по интеллектуальным правам от 23.05.2016 по делу № СИП-580/2015.

Довод общества «Надежда-95» о том, что при принятии ненормативного правового акта административный орган проигнорировал собственную практику и наличие иных товарных знаков (знаков обслуживания), включающих обозначение «СССР», не принимается во внимание судебной коллегией, поскольку, во-первых, объем документов, представленных в материалы каждого административного дела, очевидно отличается от материалов других дел, во-вторых, делопроизводство в административном органе осуществляется по каждому обозначению отдельно, в связи с чем каждый товарный знак должен рассматриваться с учётом фактических обстоятельств конкретного дела.

Судебная коллегия полагает, что сравнение заявленного обозначения с иными товарными знаками, равно как и обстоятельства государственной регистрации последних не входят в предмет исследования по настоящему делу.

Оценив в соответствии с требованиями статьи 71 АПК представленные доказательства, суд пришёл к выводу, что требование заявителя о признании оспариваемого решения Роспатента недействительным удовлетворению не подлежит.

**САМА ПО СЕБЕ ДЛИТЕЛЬНОСТЬ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОНКРЕТНОГО
ОБОЗНАЧЕНИЯ ДО ДАТЫ ПОДАЧИ
ЗАЯВКИ НА ТОВАРНЫЙ ЗНАК РАЗНЫМИ
ЛИЦАМИ НЕ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ
ОБ ОТСУТСТВИИ У ЭТОГО ОБОЗНА-
ЧЕНИЯ РАЗЛИЧИТЕЛЬНОЙ СПОСОБ-
НОСТИ (Суд по интеллектуальным
правам, Решение от 1 июня 2020 г.
по делу № СИП-976/2019)**

ООО «Петро» обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Роспатента от 30.08.2019, принятого по результатам рассмотрения возражения от 24.05.2019 на решение от 18.02.2019 об отказе в государственной регистрации товарного знака «ТРОИКА» по заявке № 2017731313 в отношении товаров 34-го класса МКТУ. Рассмотрев материалы дела суд считает заявленные требования подлежащими удовлетворению в связи со следующим.

TROIKA

Заявка на товарный знак № 2017731313

Решением от 18.02.2019 Роспатент отказал заявителю в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017731313. Указанное решение было основано на выводах экспертизы, которая установила, что заявленное обозначение «ТРОИКА» в целом не обладает различительной способностью, в связи с чем не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

При этом Роспатент исходил из того, что заявленное обозначение «ТРОИКА» (и его транслитерация «ТРОЙКА») в течение длительного времени до даты подачи заявки использовалось несколькими предприятиями для маркировки табачной продукции, относящейся к 34 классу МКТУ. Роспатент также отметил, что общество «Петро» не представило документов, доказы-

вающих приобретённую различительную способность заявленного обозначения.

Заявитель 24.05.2019 обратился в Роспатент с возражением на указанное решение, в котором выразил несогласие с содержащимися в нем выводами.

Роспатент решением от 30.08.2019 отказал в удовлетворении возражения общества и оставил в силе решение от 18.02.2019 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017731313, поскольку пришёл к выводу, что заявленное обозначение не соответствует требованию, предусмотренному пунктом 1 статьи 1483 ГК РФ.

Принимая указанное решение, Роспатент исходил из того, что заявленное обществом обозначение «ТРОИКА» представляет собой транслитерацию буквами латинского алфавита слова «ТРОЙКА» и воспринимается однозначно.

На основании сведений из открытых источников сети Интернет административный орган установил, что заявленное обозначение не обладает различительной способностью ввиду использования его транслитерации (слова «ТРОЙКА») различными лицами при маркировке товаров, однородных товарам 34-го класса МКТУ, в отношении которых заявителем испрашивается правовая охрана.

Роспатент также принял во внимание, что решениями Роспатента от 18.08.2017 по товарным знакам «ТРОЙКА», «TROIKA» (свидетельства РФ № 437841 и № 437842), принятыми по результатам рассмотрения возражений от 17.05.2017, правовая охрана товарных знаков «ТРОЙКА» и «TROIKA» была признана недействительной в отношении товаров 34-го класса МКТУ ввиду их несоответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

В отношении довода заявителя о принадлежности ему исключительного права на общеизвестный товарный знак по свидетельству РФ N38, содержащий элемент «ТРОЙКА», административный орган отметил, этот товарный знак обладает качественно иным общим зрительным впечатлением по сравнению с заявленным обозначением, поскольку в нем акцентируется внимание на стилизованном изображении повозки с лошадьми, управляемой кучером, а шрифт словесного элемента «ТРОЙКА» выполнен с графической проработкой. Руководствуясь изложенным, Роспатент согласился с выводами экспертизы относительно того, что обозначение по заявке № 2017731313 не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении испрашиваемых товаров 34-го класса МКТУ на основании пункта 1 статьи 1483 ГК РФ. Не согласившись с принятым ненормативным правовым актом, общество «Петро» обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением по настоящему делу, и суд, отменяя решение Роспатента, отметил, в т. ч. следующее.

Одного факта использования обозначения различными лицами до даты подачи заявки на товарный знак недостаточно для установления ассоциативных связей, которые возникли или могли возникнуть у потребителей в связи с этим обозначением, и, соответственно, для вывода об отсутствии у обозначения различительной способности.

Этот факт должен учитываться наряду с другими обстоятельствами по делу, свидетельствующими о формировании или вероятности формирования у потребителей ассоциаций в связи с конкретным обозначением.

При этом могут быть учтены, в частности длительность, интенсивность использования обозначения, возможность исчезновения ассоциативных связей в связи с отдалённостью во времени использования обозначения от даты подачи заявки на товарный знак, осведомлённость потребителей об использовании обозначения различными производителями.

Аналогичная правовая позиция нашла отражение в постановлениях Президиума Суда по интеллектуальным правам от 06.02.2015 по делу № СИП-537/2014 и от 09.02.2015 по делу № СИП-687/2014.

Таким образом, сама по себе длительность использования конкретного обозначения до даты подачи заявки на товарный знак разными лицами не свидетельствует об отсутствии у этого обозначения различительной способности. Судебная коллегия полагает, что вывод Роспатента о том, что заявленное обществом «Петро» на регистрацию в качестве товарного знака словесное обозначение не соответствует требованию, предъявляемому пунктом 1 статьи 1483 ГК РФ. Поскольку при рассмотрении вопроса о предоставлении правовой охраны товарному знаку устанавливается охраноспособность соответствующего обозначения именно на дату подачи соответствующей заявки, то подлежат исследованию обстоятельства, существующие на момент подачи заявки на регистрацию товарного знака, а также обстоятельства, сложившиеся на дату подачи возражения. Соответственно, представленные в материалы судебного дела доказательства, в том числе и полученные из сети Интернет, оцениваются на предмет их относимости к периоду, подлежащему исследованию, то есть к моменту подачи заявки на регистрацию товарного знака и к моменту подачи возражения. Невозможность определения даты или периода размещения информации приводит к тому, что соответствующее доказательство не признается относимым к периоду доказывания. Достоверность доказательств, полученных посредством самостоятельной фиксации информации, находящейся в сети Интернет, лицами, участвующими в деле, суд оценивает как на предмет факта размещения такой информации в сети Интернет в определённый период времени, так и на предмет достоверности самой по себе размещённой в сети Интернет информации. Суд обращает внимание на ошибочность вывода Роспатента об отсутствии различительной способности у заявленного обозначения, основанного только лишь на аргументе об использовании обозначения «Тройка» для индивидуализации сигарет различными производителями.

Кроме того, положенные в основу решения заключения по результатам рассмотрения возражения в Палате по патентным спорам в отношении товарных знаков по свидетельствам № 437841, 437842 также не содержат каких-либо сведений о производстве третьими лицами в 2017 году и ранее табачной продукции, маркированной спорным обозначением (либо его транслитерацией «Тройка»).

Суд по интеллектуальным правам также отмечает, что Роспатент надлежащим образом не оценил довод заявителя о том, что возможное использование иными лицами спорного обозначения до даты подачи заявки свидетельствует о нарушении такими лицами исключительного права заявителя на общеизвестный товарный знак по свидетельству РФ № 38, содержащий словесный элемент «ТРОЙКА», в связи с чем обстоятельства такого использования не могут сви-

детельствовать об утрате заявленным обозначением (транслитерации словесного элемента «ТРОЙКА») различительной способности.

Судебная коллегия считает, что установленного Роспатентом объёма и длительности использования спорного обозначения недостаточно для установления ассоциативных связей, которые возникли или могли возникнуть у потребителей в связи с обозначением, и, соответственно, для вывода об утрате обозначением различительной способности.

Суд по интеллектуальным правам полагает, что допущенные Роспатентом нарушения при рассмотрении возражения общества «Петро» являются существенными, так как не позволили всесторонне, полно и объективно рассмотреть спор и свидетельствуют как о незаконности оспариваемого решения Роспатента, вынесенного по результатам рассмотрения этого возражения, так и о нарушении прав и законных интересов общества «Петро». При таких обстоятельствах решение Роспатента от 30.08.2019 не может быть признано соответствующим закону. В данном случае суд полагает, что в рамках устранения нарушения прав и законных интересов заявителя Роспатенту следует повторно рассмотреть возражение общества «Петро».

Президиум Суда по интеллектуальным правам отметил, что при рассмотрении настоящего заявления подлежит оценке общеизвестность конкретного заявленного обозначения в целом, а не оставшейся части, которая не вошла в ранее признанное общеизвестным обозначение, а применённый Роспатентом подход является ошибочным (Президиум Суда по интеллектуальным правам, Постановление от 28.05.2020 № С01-180/2020 по делу № СИП-25/2019).

Суд по интеллектуальным правам признал недействительным решение Роспатента об отказе в удовлетворении заявления иностранной компании Red Bull GmbH о признании товарного знака по международной регистрации № 789927 общеизвестным в РФ в отношении товаров 32-го класса «энергетические напитки». Роспатент учёл, что комбинированное обозначение, включающее словесное обозначение «Red Bull» с изображением двух быков красного цвета на фоне золотого круга, уже признано общеизвестным товарным знаком № 169 на территории Российской Федерации отметил, что и в заявленном обозначении именно эти элементы несут основную индивидуализирующую функцию, но указал, что общеизвестность самого фона, играющего второстепенную роль, компаний не подтверждена.

Рассмотрев кассационную жалобу Роспатента на решение суда первой инстанции, отменившего решение Роспатента, Президиум Суда по интеллектуальным правам отметил в части рассматриваемого вопроса, следующее. Суд первой инстанции правомерно указал на то, что Роспатент не оценил представленные компанией доказательства, содержащие ранее зарегистрированный общеизвестный товарный знак № 169 (дата приоритета — 01.01.2010), и не обосновал мотивы их непринятия.



Товарный знак № 789927

Red Bull



Общезвестный товарный знак № 169

Президиум отмечает ошибочность мнения Роспатента о том, что более раннее признание общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком части заявленного обозначения (комбинированное обозначение, включающее словесное обозначение «Red Bull» с изображением двух быков красного цвета на фоне золотого круга) влечёт необходимость в данном случае доказывания общеизвестности именно оставшихся элементов (фона).

Президиум Суда по интеллектуальным правам отметил, что при рассмотрении настоящего заявления подлежит оценке общеизвестность конкретного заявленного обозначения в целом, а не оставшейся части, которая не вошла в ранее признанное общеизвестным обозначение, а применённый Роспатентом подход является ошибочным, и в итоге постановил решение Суда по интеллектуальным правам от 16.12.2019 по делу № СИП-25/2019 оставить без изменения, кассационную жалобу Роспатента — без удовлетворения.

ПРАКТИКА ЕАПВ

РАСШИРЕНИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА ЕАПВ ПО ПРОГРАММЕ УСКОРЕННОГО ПАТЕНТНОГО ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА

24 апреля 2020 года вступил в силу Меморандум о взаимопонимании по пилотной программе ускоренного патентного делопроизводства между Евразийским патентным ведомством (ЕАПВ) и Финским ведомством по патентам и регистрации (PRH).

В Меморандуме о взаимопонимании определены основные принципы сотрудничества ЕАПВ и PRH по реализации пилотной программы ускоренного патентного делопроизводства (Пилотная программа PPH), а также условия запуска программы и срок её действия.

Начало реализации Пилотной программы PPH между ЕАПВ и PRH запланировано на вторую половину 2020 года. Точная дата будет определена ведомствами дополнительно. Срок действия программы составит три года и может быть в дальнейшем продлён по взаимному согласию сторон.

С 1 мая 2020 года Программа PPH на бессрочной основе реализуется ЕАПВ и Патентным ведомством Японии (JPO).

ПРАКТИКА РОСПАТЕНТА

1. ПАТЕНТЫ

МАССУ ЭЛЕМЕНТОВ СЕРЁЖКИ НЕЛЬЗЯ ОПРЕДЕЛИТЬ ВИЗУАЛЬНО ИСХОДЯ ЛИШЬ ИЗ ИХ РАЗМЕРА; ЭЛЕМЕНТ, ИМЕЮЩИЙ БОЛЬШИЙ РАЗМЕР НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ИМЕЕТ БОЛЬШУЮ МАССУ (РЕШЕНИЕ РОСПАТЕНТА (ППС) ОТ 24.04.2020 ПО ПАТЕНТУ НА ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ № 181119)

Роспатент (ППС) рассмотрел возражение против выдачи патента РФ № 181119 на полезную модель «Серьга» по заявке № 2017140123/12 с приоритетом от 17.11.2017 со следующей формулой (приводится только п. 1):

«1. Серьга, включающая декоративный элемент и крепёжный элемент, при этом начало декоративного элемента соединено с концом крепёжного элемента, отличающаяся тем, что крепёжный элемент выполнен в виде витка спирали и его масса не превышает массу декоративного элемента.»

В возражении отмечено, что в сети Интернет размещены сведения о серьгах дизайнера и производителя ювелирных изделий «Maria Black», состоящих из крепёжного и декоративного элементов, при этом крепёжный элемент выполнен в виде витка спирали. Из визуального осмотра фотографий, представленных в открытом доступе в сети Интернет, явным образом следует, что крепёжный элемент легче декоративного. Коллегия ППС отметила следующее.

Отличие полезной модели по независимому пункту 1 формулы оспариваемого патента от известных решений заключается в том, что крепёжный элемент выполнен в виде витка спирали и его масса не превышает массу декоративного элемента.

В интернет-распечатках представлен лишь внешний вид ювелирных изделий, а также указан материал, из которого они изготовлены. Однако ракурс, в котором представлены данные изделия, не позволяет сделать вывод о том, что крепёжный элемент серьги выполнен в виде витка спирали. Данных о массах крепёжного и декоративного элементов в интернет-распечатках не приведено. При этом нельзя согласиться с мнением лица, подавшего возражение, о том, что массу указанных элементов серьжки можно определить визуально исходя из их размера, поскольку элемент, имеющий больший размер не обязательно имеет большую массу. Так, один из элементов серьги может быть выполнен большего размера, но при этом пустотелым, например, трубчатым, а другой элемент — меньшего размера, но монолитным.

Возражение не содержит доводов, позволяющих признать полезную модель по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности «новизна» и патент № 181119 на полезную модель оставлен в силе.

СОГЛАСНО ОПИСАНИЮ, УКАЗАННАЯ ЦЕЛЬ ДОСТИГАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТРЁХСЛОЙНОЙ ЛЕНТЫ, СОСТОЯЩЕЙ ИЗ ПЕРФОРИРОВАННОГО ПОЛОТНА, ОДНА ПОВЕРХНОСТЬ КОТОРОГО ПОКРЫТА КЛЕЯЩИМ СЛОЕМ,

ПРИ ЭТОМ, КЛЕЯЩИЙ СЛОЙ СОСТОИТ ИЗ ДВУХ ЧАСТЕЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ ПО КРАЯМ ЛЕНТЫ ВДОЛЬ ЕЁ ДЛИННЫХ СТОРОН, А СРЕДНЯЯ ЧАСТЬ ШИРИНЫ ЛЕНТЫ НЕ ПОКРЫТА КЛЕЯЩИМ СЛОЕМ. ТО ЕСТЬ, МОЖНО СДЕЛАТЬ ОДНОЗНАЧНЫЙ ВЫВОД О ТОМ, ЧТО ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОПУСКАНИЯ ВОЗДУХА ИЗ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ПОМЕЩЕНИЕ ДОСТИГАЕТСЯ ЗА СЧЁТ ОТСУТСТВИЯ КЛЕЯЩЕГО СЛОЯ НА ПЕРФОРИРОВАННОМ ПОЛОТНЕ В СРЕДНЕЙ ЧАСТИ ЛЕНТЫ (РЕШЕНИЕ РОСПАТЕНТА (ППС) ОТ 14.05.2020 ПО ВОЗРАЖЕНИЮ ПРОТИВ ВЫДАЧИ ПАТЕНТА НА ИЗОБРЕТЕНИЕ № 2656040)

Формула патента:

«1. Трёхслойная лента, состоящая из перфорированного полотна, одна поверхность которого покрыта клеящим слоем, покрытым бумажным слоем, соприкасающаяся с клеящим слоем, поверхность которого имеет антиадгезионное покрытие, отличающаяся тем, что клеящий слой состоит из двух частей, расположенных по краям ленты вдоль её длинных сторон, и средняя часть ширины ленты не покрыта клеящим слоем». Против выдачи данного патента в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса ГК РФ поступило возражение, мотивированное несоответствием изобретения по независимому пункту 1 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, требованию раскрытия сущности изобретения в документах заявки, представленных на дату её подачи, с полнотой, достаточной для его осуществления специалистом в данной области техники, и несоответствием изобретения по независимому пункту 1 формулы оспариваемого патента условию патентоспособности «изобретательский уровень».

В подтверждение довода о несоответствии изобретения требованию раскрытия сущности изобретения достаточной для его осуществления специалистом, в возражении отмечено, что описание изобретения не содержит сведений, раскрывающих причинно-следственную связь признаков независимого пункта 1 формулы оспариваемого патента и указанного технического результата.

В подтверждение довода о несоответствии изобретения по независимому пункту 1 формулы оспариваемого патента условию патентоспособности «изобретательский уровень», к возражению приложены 3 патента и другие документы.

Кроме того, в возражении указано, что в описании патента отсутствуют сведения о влиянии признаков формулы «клеящий слой состоит из двух частей, расположенных по краям ленты вдоль её длинных сторон» и «средняя часть ширины ленты не покрыта клеящим слоем» на технический результат — обеспечение возможности пропускания воздуха из окружающей среды в закрытое помещение для создания в нем необходимых атмосферных условий.

Коллегия Палаты по патентным спорам отметила следующее.

Как правомерно отмечено в возражении, технический результат в описании к оспариваемому патенту в явном виде не указан. При этом целью изобретения является «обеспечение возможности пропускания воздуха из окружающей среды в закрытое помещение для создания в нем необходимых атмосферных условий».

Согласно описанию, указанная цель достигается использованием трёхслойной ленты, состоящей из перфорированного полотна, одна поверхность которого покрыта клеящим слоем, при этом, клеящий слой состоит из двух частей, расположенных по краям ленты вдоль её длинных сторон, а средняя часть ширины ленты не покрыта клеящим слоем.

То есть, можно сделать вывод о том, что возможность пропускания воздуха из окружающей среды в помещение достигается за счёт отсутствия клеящего слоя на перфорированном полотне в средней части ленты. Следовательно, в описании изобретения содержатся сведения, раскрывающие причинно-следственную связь признаков независимого пункта 1 формулы оспариваемого патента и указанного технического результата. Таким образом, нельзя согласиться с мнением, изложенным в возражении, о том, что материалы заявки, по которой выдан патент, не содержат сведений, раскрывающих сущность изобретения с полнотой, достаточной для его осуществления специалистом в данной области техники.

На заседании коллегии ППС 05.03.2020 от патентообладателя поступило и было удовлетворено ходатайство о корректировке формулы патента. В корреспонденции, поступившей 03.04.2020, патентообладателем была представлена уточнённая формула.

Формула оспариваемого патента была откорректирована путём исключения из неё одного из независимых пунктов, с сохранением в ней всех признаков другого независимого пункта.

Учитывая вышеизложенное, коллегия удовлетворила возражение и признала патент на изобретение № 2656040 недействительным частично, постановила выдать новый патент с формулой, представленной в корреспонденции от 03.04.2020.

2. ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

ОБОЗНАЧЕНИЕ «IDCHAIN» ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ НАЗВАНИЕ СИСТЕМЫ, КОТОРАЯ РЕАЛИЗУЕТ МЕХАНИЗМ УДАЛЁННОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ ПО ТЕХНОЛОГИИ BLOCKCHAIN. РЕГИСТРАЦИЯ ЗАЯВЛЕННОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ В КАЧЕСТВЕ ТОВАРНОГО ЗНАКА БУДЕТ ПРОТИВОРЕЧИТЬ ОБЩЕСТВЕННЫМ ИНТЕРЕСАМ, ПОСКОЛЬКУ ТЕХНОЛОГИЯ УДАЛЁННОГО ДОСТУПА И ИДЕНТИФИКАЦИИ С СОХРАНЕНИЕМ В ПРОГРАММНОЙ ЦЕПОЧКЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ВОЗМОЖНА В ЛЮБОЙ СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ПРАВА НА УКАЗАННОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ ОДНОМУ ЛИЦУ НАДЕЛИТ ЭТО ЛИЦО НЕОБОСНОВАННЫМИ ПРЕИМУЩЕСТВАМИ ПЕРЕД ОСТАЛЬНЫМИ ЧЛЕНАМИ ОБЩЕСТВА (РЕШЕНИЕ РОСПАТЕНТА (ППС) ОТ 15.04.2020)

Обозначение IDChain по заявке № 2018757207 подано 24.12.2018 на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 09, 16, 25, 28 и услуг 35, 36, 38, 39, 41, 42, 45 классов МКТУ.

Роспатентом принято решение об отказе в регистрации товарного знака, поскольку обозначение «IDCHAIN»

представляет собой название системы, которая реализует механизм удалённой идентификации по технологии Blockchain. Благодаря ей, банкам не придётся делиться персональными данными, а каждая операция будет фиксироваться в Blockchain-цепочке.

Заявитель подал возражение, которое коллегия ППС посчитала необоснованными.

IDChain

Заявка на товарный знак № 2018757207

и информационным технологиям слово «ID» в переводе на русский язык имеет значение «идентификатор», «декодировщик команд», слово «CHAIN» означает «путь в сети», «цепочка», «цепной алгоритм», «канал», «последовательность». В англо-русском толковом словаре по вычислительной технике слово «chaining» имеет значение — образование цепочки.

1. Применительно к компьютерной аппаратуре — соединение нескольких элементов компьютерного оборудования так, чтобы они зависели один от другого.

2. В программировании — соединение двух или более программ так, что первая программа запускает вторую и т. д.

3. В программировании последовательность предложений, при которой каждое предложение, кроме первого, использует в качестве входных данных результата выполнения предыдущего предложения.

4. В командных файлах — связь двух и более командных файлов так, что завершение каждого файла автоматически вызывает выполнение следующего.

5. В системах хранения данных — связь двух или нескольких элементов памяти. Например, один файл может фактически храниться на нескольких секторах диска, каждый из которых указывает на следующий сектор с продолжением того же файла. Такие секторы называют связанными, или цепочкой.

В более современных словарях в области компьютерной техники, доступных в сети Интернет, слово «CHAIN» в переводе с английского языка на русский имеет значение «цепочка», и используется в программных продуктах Microsoft (<https://www.microsoft.com/ru-ru/language/Search?&searchTerm=chain&langID=635&Source=true&productid=0>).

Учитывая изложенные значения словесных элементов, составляющих заявленное обозначение, следует сделать вывод о том, что обозначение IDChain переводится как «идентификатор цепочки», является широко используемым в области вычислительной техники, вызывает ассоциации с компьютерными технологиями удалённого доступа, и поэтому является описательным, так как указывает на свойства товаров (любые товары, которые могут использоваться с помощью технологии удалённой идентификации (а также товары, в которые интегрирована такая технология или которые связаны с доступом к цепочке через электронный идентификатор)), и услуг (услуги, которые либо могут быть оказаны посредством идентификации в программной цепочке, либо связаны с этой технологией).

Кроме того, коллегией проверены присутствующие в материалах дела ссылки на сайты <https://tass.ru/press-relizy/4919340>; <https://nangs.org/news/it/blokchejn-lishit-raboty-tysyachi-chinovnikov-i-izmenit-mir-do-neuznavаемosti> которые позволили установить наличие на них информации об использовании обозначения

Согласно англо-русскому словарю по вычислительной технике

«IDCHAIN» ранее даты приоритета заявленного обозначения иными участниками гражданского оборота. Информация об использовании обозначения «IDCHAIN», разными субъектами предпринимательской деятельности, размещённая на вышеперечисленных сайтах ранее даты приоритета заявленного обозначения, может быть учтена не в качестве самостоятельного основания для отказа, а в совокупности с установленными выше словарными значениями словесных элементов «ID» и «CHAIN». Проведённый анализ словарных источников и информационных ресурсов сети Интернет позволяет установить, что обозначение «IDCHAIN» известно среднему рядовому российскому потребителю и ассоциируется у него именно с системой «удалённого идентификатора» в компьютерных технологиях.

Вместе с тем обозначение «IDCHAIN» способно вводить потребителя в заблуждение относительно свойств и назначения части товаров 09 класса МКТУ, представляющих собой измерительные приборы, спасательное оборудование, аксессуары к электронным устройствам, все товары 16 класса МКТУ, представляющие собой канцелярские принадлежности и офисное оборудование, всех товаров 25 класса МКТУ, части товаров 28 класса МКТУ, представляющих собой товары спортивные, принадлежности для игр, не связанные с использованием компьютерных технологий, детские игрушки, и в отношении части услуг 35 класса МКТУ, связанных с прокатом, расклейкой афиш, рекламой наружной, рекламой почтой, рекламой телевизионной, услугами по переезду предприятий, части услуг 41 класса МКТУ, представляющих собой аренду, услуги библиотек, обеспечивающих выдачу книг на дом, передвижных библиотек, услуги по дрессировке животных, парков аттракционов, предоставления полей для гольфа, и иных видов помещений и оборудования, услуги проката, части услуг 42 класса МКТУ, представляющих собой исследования и разработки практические.

С учётом изложенного нельзя согласиться с заявителем, что обозначение «IDCHAIN» является фантазийным, а следует признать правомерность вывода экспертизы о том, что для части заявленных товаров и услуг обозначение является их характеристикой (свойство и назначение), а для остальных товаров и услуг, не связанных с технологией «IDCHAIN», является способным ввести потребителя в заблуждение относительно характеристик товара, свойств услуг, следовательно, заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 1 и подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса ГК РФ. Также Коллегия ППС отмечает, что регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака будет противоречить общественным интересам, поскольку технология удалённого доступа и идентификации с сохранением в программной цепочке последовательности действий пользователя возможна в любой сфере деятельности общества и предоставление исключительного права на указанное обозначение одному лицу наделит это лицо необоснованными преимуществами перед остальными членами общества.

ВХОДЯЩИЙ В СОСТАВ ЗАЯВЛЕННОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕМЕНТ «XJ220» ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ПРОСТОЕ СОЧЕТАНИЕ СОГЛАСНЫХ БУКВ И ЦИФР, ПРИ ЭТОМ УКАЗАННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ НЕ ИМЕЮТ ОРИГИНАЛЬНОГО ГРАФИ-

ЧЕСКОГО ИСПОЛНЕНИЯ, И ИХ СОЧЕТАНИЕ НЕ СОЗДАЕТ ИНОЙ УРОВЕНЬ ВОСПРИЯТИЯ РАССМАТРИВАЕМОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ, ОТЛИЧНЫЙ ОТ ВОСПРИЯТИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВХОДЯЩИХ В ЕГО СОСТАВ ЭЛЕМЕНТОВ (РЕШЕНИЕ РОСПАТЕНТА (ППС) ОТ 06.04.2020)

Роспатентом 13.09.2019 было принято решение о регистрации товарного знака в отношении товаров 09, 12, 14, 16, 18, 25, 28 и услуг 37 классов МКТУ с исключением из правовой охраны элемента «XJ220», поскольку данный элемент не обладает различительной способностью, так как представляет собой сочетание простых букв «XJ», не обладающих словесным характером и характерным графическим исполнением, и простых цифр «220», также не обладающих характерным графическим исполнением, ввиду чего, данный элемент является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса ГК РФ.



Заявка на товарный знак № 2018757207

Отказывая в удовлетворении возражения, Коллегия палаты

по патентным спорам отметила следующее.

Из представленных материалов, не следует, что, собственно сам элемент «XJ220», самостоятельно без дополнительных элементов приобрёл различительную способность, поскольку, данное обозначение используется в привязке с маркой автомобилей «JAGUAR», то есть в сочетании со словесным элементом.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определённого изготовителя.

Входящий в состав заявленного обозначения элемент «XJ220» представляет собой простое сочетание согласных букв и цифр, при этом указанные элементы не имеют оригинального графического исполнения, и их сочетание не создаёт иной уровень восприятия рассматриваемого обозначения, отличный от восприятия отдельных входящих в его состав элементов.

Таким образом, заявленное обозначение содержит в своём составе неохраноспособный элемент «XJ220». В этой связи данному элементу не может быть предоставлена правовая охрана в отношении заявленных товаров и услуг.

Доводы заявителя о том, что заявленное обозначение приобрело различительную способность благодаря тому, что продукция заявителя, в частности, продукция под обозначением «JAGUAR» является широко известной, а элемент «XJ220» заявленного обозначения обладает различительной способностью сам по себе в силу обретения словесного характера при произнесении и лёгкого запоминания рядовыми потребителями, а также данный элемент обладает и приобретённой различительной способностью в результате его длительного использования, и рядовые потребители легко могут отличить продукцию, обозначенную сочетанием «XJ220» как вместе со словом «JAGUAR», так и без него, от любой другой однородной продукции, не могут быть приняты во внимание ввиду следующего.

Из представленных материалов, не следует, что, собственно сам элемент «XJ220», самостоятельно без дополнительных элементов приобрёл различительную способность, поскольку, данное обозначение используется в привязке с маркой автомобилей «JAGUAR», то есть в сочетании со словесным элементом. Доказательства того, что в результате длительного и интенсивного использования на территории Российской Федерации обозначение «XJ220» приобрело различительную способность и ассоциируется исключительно с продукцией заявителя, материалы возражения не содержат. Коллегия ППС пришла к выводу о том, что элемент «XJ220», как правомерно указано в решении Роспатента, не соответствует требованиям, изложенным в пункте 1 статьи 1483 Кодекса ГК РФ.

НАМЕРЕНИЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ НА ДРУГОЕ ЛИЦО ОБОЗНАЧЕНИЕ «БИБИГОН», СТАВШЕЕ ИЗВЕСТНЫМ БЛАГОДАРЯ ТВОРЧЕСКОМУ ТРУДУ ИНОГО ЛИЦА, МОЖЕТ БЫТЬ РАСЦЕНЕНО КАК ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕПУТАЦИИ ИЗВЕСТНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ (РЕШЕНИЕ РОСПАТЕНТА (ППС) ОТ 29.04.2020 ПО ЗАЯВКЕ № 2018753607)

Палата по патентным спорам Роспатента рассмотрела возражение ООО «КОМПАНИЯ ФРОГ» на решение об отказе в регистрации товарного знака на обозначение «БИБИГОН» по заявке № 2018753607 с приоритетом от 05.12.2018 в отношении услуг 35, 41, 43 классов МКТУ. В заключении по результатам экспертизы указано, что:

- заявленное обозначение сходно до степени смешения со словесным товарным знаком по свидетельству № 237940 с приоритетом от 17.11.2000, зарегистрированным на другое лицо в отношении услуг 35, 41 классов МКТУ, однородных заявленным услугам 35, 41 классов МКТУ;
- заявленное словесное обозначение «Бибигон» представляет собой имя героя сказки Корнея Ивановича Чуковского «Приключения Бибигона», написанной и опубликованной в 1945-1946 гг.



Заявка на товарный знак № 2018753607

На заседании Коллегии были выявлены дополнительные обстоятельства, а именно: на основании пункта 9 статьи 1483 Кодекса заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг, поскольку это обозначение является тождественным персонажу известного произведения, а именно персонажу «Бибигон» сказки Корнея Ивановича Чуковского «Приключения Бибигона», написанной и опубликованной в 1945-1946 гг.

Учитывая высокую степень сходства заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, установленную на основании фонетического и семантического тождества словесных элементов «БИБИГОН», а также однородность заявленных услуг с услугами, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, Коллегия пришла к выводу о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Коллегия отмечает, что слово «БИБИГОН» является оригинальным и носит творческий характер, в связи с чем является результатом творческого труда автора. Кроме того, заявителем не предоставлено материалов, из которых следовало бы, что обозначение «БИБИГОН» являлось бы для среднего российского потребителя общеупотребимым словом, не обладающим творческим характером и ставшим известным не в связи с названием литературного произведения. Кроме того, следует отметить, что заявителем не предоставлено согласие правообладателя исключительного права на литературное произведение «Приключения Бибигона» с целью регистрации имени персонажа указанного произведения «Бибигон» в качестве товарного знака. Кроме того, намерение зарегистрировать на другое лицо обозначение «БИБИГОН», ставшее известным благодаря творческому труду иного лица, может быть расценено как использование репутации известного обозначения.

Следовательно, основания экспертизы о несоответствии заявленного обозначения по заявке No 2018753607 требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса ГК РФ, являются обоснованными. Коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом решения: отказать в удовлетворении возражения, поступившего 03.03.2020, оставить в силе решение Роспатента от 17.02.2020.

3. ОБЩЕИЗВЕСТНЫЕ ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

В июне Роспатент признал общеизвестным знак (№ 213, решение от 16.06.2020):

ЗНАК	
ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ	Soremartec S.A., (Люксембург)
ТОВАРЫ/УСЛУГИ	кондитерские изделия, а именно конфеты (30 класс МКТУ)
ДАТА ОБЩЕИЗВЕСТНОСТИ	22.08.2017

Признание «Raffaello» общеизвестным знаком было сделано только при повторном рассмотрении поданного компанией Soremartec S. A. заявления в соответствии с решением Суда по интеллектуальным правам. Ранее, два года назад, Роспатент отказал в таком признании, посчитав, что компания не доказала, что заявленное обозначение в представленном исполнении и цветовой гамме длительное время использовалось для маркировки определённых товаров, и что потребители именно с ней ассоциируют данный товарный знак.



В апреле Роспатент отказал в признании словесного обозначения «БАЙКАЛ» общеизвестным знаком, поскольку представленные доказательства относились к комбинированному обозначению, которое ранее

уже было признано общеизвестным знаком, но не к словесному обозначению «БАЙКАЛ».

4. НАИМЕНОВАНИЯ МЕСТ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРОВ (НМПТ)

В апреле-июне Роспатент зарегистрировал следующие НМПТ:

НОМЕР В РЕЕСТРЕ НМПТ	НМПТ	ТОВАР
237	КАРГОПОЛЬСКАЯ ГЛИНЯНАЯ ИГРУШКА	глиняная игрушка
238	ЛИДСКОЕ ПИВО	пиво
239	ЛИДСКИЙ КВАС	квас
240	ВОДА МИНЕРАЛЬНАЯ КРЫМСКАЯ	вода минеральная природная питьевая лечебно-столовая
241	КАЛИТКИ КАРЕЛЬСКИЕ	ржаные открытые пресные пирожки
242	НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОСЕТИНСКИЕ КОСТЮМЫ	национальные костюмы и их составляющие
243	КУБАЧИ	изделия из серебра декоративно-прикладного и утилитарно-декоративного назначения

НОВОСТИ

СЕНТЯБРЬ 2020 // МОСКВА

Юридическая фирма «Городиский и Партнеры» успешно прошла сертификационный аудит на соответствие требованиям международного стандарта ISO 9001:2015, гарантирующего высокое качество оказываемых услуг и подтверждающий соответствие мировым стандартам управления качеством.

ISO 9001 — это международный стандарт, разработанный экспертами в области качества. В центре проверки — удовлетворение потребностей клиентов, сотрудников и всех заинтересованных сторон, а также постоянное совершенствование процессов влияющих на качество. Аудит проводила компания TÜV AUSTRIA CERT GMBH, одна из ведущих в отрасли оценки по системе и стандартам ISO. По результатам сертификационного аудита система менеджмента качества фирмы «Городиский и Партнеры» признана соответствующей требованиям стандарта ISO 9001:2015 для следующих областей:

- стратегическое консультирование в области охраны интеллектуальной собственности;
- поисково-аналитические работы по объектам интеллектуальной собственности;
- подготовка, подача и сопровождение заявок в патентных ведомствах;
- юридические услуги по коммерциализации, обеспечению комплексной охраны и защиты прав на различные объекты интеллектуальной собственности;
- поддержание в силе охранных документов;
- внесудебное и судебное урегулирование споров;
- консультирование в смежных с интеллектуальной собственностью областях (реклама, медиа, налоги, интернет и электронная торговля, защита информации и персональных данных, телекоммуникации и связь).

Аудиторы TÜV AUSTRIA CERT GMBH отметили высокую степень вовлеченности руководителей фирмы «Городиский и Партнеры» в процесс управления качеством, взаимодей-

ствия с клиентами, а также наличие собственного программного обеспечения для ведения делопроизводства и базы знаний, отработанные механизмы взаимодействия и антикризисного реагирования.

Валерий Медведев, Управляющий партнер фирмы «Городиский и Партнеры» отметил: «Получение сертификата ISO замечательная новость для нас и наших клиентов. Оказание услуг высокого профессионального уровня и удовлетворенность клиентов является для нас одним из основных приоритетов. Прохождение внешнего аудита и взгляд со стороны полезны для совершенствования рабочих процессов, важны для защиты клиентов и их уверенности в нашем соответствии самым высоким требованиям и международным стандартам».

24 СЕНТЯБРЯ 2020 // МОСКВА

С.А. Румянцев, к.ю.н., СІРР/Е, Старший юрист («Городиский и Партнеры», Москва), выступил с докладом «Новые штрафы за нарушение правил локализации персональных данных: что делать бизнесу?» на Конференции «Правовая защита информации», организованной Business Way Forum в Москве.



НА ФОТО: С. А. РУМЯНЦЕВ, К.Ю.Н., СІРР/Е, СТАРШИЙ ЮРИСТ («ГОРОДИССКИЙ И ПАРТНЕРЫ», МОСКВА)

В ходе доклада Станислав рассказал о том, какие штрафы установлены за нарушение требования локализации персональных данных, кто рискует попасть под данные штрафы, в чем суть требования локализации персональных данных, а также — как с практической точки зрения выполнить данное требование, и каким образом проде-

монстрировать выполнение проверяющим органам.

25 СЕНТЯБРЯ 2020 // МОСКВА

И.С. Горячев, Старший юрист («Городиский и Партнеры», Москва), выступил с докладом «Правовая охрана фирменного стиля» на Конференции «Правовые и этические аспекты маркетинга», организованной Business Way Forum в Москве. В своем докладе Илья рассказал, что такое фирменный стиль с правовой точки зрения, какие существуют тактики защиты фирменного стиля, как грамотно создавать рекламные материалы как элементы фирменного стиля, как защититься от имитаций.

В конце выступления Илья представил case-study, которые вызвали живой интерес аудитории.

8 ОКТЯБРЯ 2020 // МОСКВА

С.А. Румянцев, к.ю.н., СІРР/Е, Старший юрист («Городиский и Партнеры», Москва), провёл обучающий семинар «Работа с персональными данными: требования законодательства, претензии Роскомнадзора», организованный ИРСОТ.

На семинаре Станислав разобрал следующие вопросы: что такое privacy compliance и зачем он нужен; что такое персональные данные; информационная система персональных данных (ИСПДн); сделки с персональными данными; трансграничная передача данных; и некоторые другие.

В конце семинара Станислав ответил на множество вопросов слушателей и дал им практические советы по теме.

15 ОКТЯБРЯ–20 ОКТЯБРЯ 2020 // МОСКВА

Медведев С.В., к.ю.н., LL.M., Партнер («Городиский и Партнёры», Москва) провел сессию «Цифровые технологии в Интеллектуальной собственности» на конференции LES Annual Meeting 2020, которая в этом году состоялась онлайн.

В рамках сессии Сысоенко А.Н., начальник Центра развития распределенных реестров ФИПС рассказал об инновационных цифровых сервисах Роспатента и использовании технологии «блокчейн» госорганами и частным сектором, А. Иншаков, Руководитель патентного отдела



Sergey Medvedev
PHD, LL.M.
PARTNER | GORODISSKY & PARTNERS

НА ФОТО: МЕДВЕДЕВ С.В., К.Ю.Н., LL.M., ПАРТНЕР («ГОРОДИССКИЙ И ПАРТНЕРЫ», МОСКВА)

Яндекс, поделился собственным опытом и рассказал о патентовании в России технологий, связанных с искусственным интеллектом, С. Медведев рассказал о лицензировании и передаче технологий в цифровую эпоху.

20 ОКТЯБРЯ–21 ОКТЯБРЯ 2020// МОСКВА

Ю.Д. Кузнецов, Партнер, Российский и Евразийский патентный поверенный, член FICPI Russia («Городисский и Партнеры», Москва), выступил соодератором совместного Круглого стола Роспатента и FICPI Russia «Современные электронные формы взаимодействия патентного ведомства с заявителями, их представителями и заинтересованными лицами. В поисках наилучших практик», который состоялся в рамках XXIV Международной Конференции Роспатента. В обсуждении приняли участие представители Роспатента, Евразийского патентного ведомства, а также члены FICPI Russia. В частности, обсуждались такие вопросы как: резолюции исполнительного комитета FICPI по онлайн-взаимодействию, доступности информации и услуг патентных ведомств; предоставление патентным ведомством государственных услуг в электронном виде; подходы патентных ведомств к электронному взаимодействию с заявителями; участие патентных ведомств в деятельности ВОИС по стандартизации цифровых технологий; собственные системы взаимодействия с патентными ведомствами, открытость протоколов взаимодействия; новые направления развития электронного взаимодействия; предоставление информации и границы услуг патентных ведомств.

22 ОКТЯБРЯ–23 ОКТЯБРЯ 2020// МОСКВА

Е.Б. Александров, Партнер, Руководитель юридической практики, практики по товарным знакам и промышленным образцам («Городисский и Партнеры», Москва) выступил на Пленарной сессии «Систематизация основных трендов в области интеллектуальной собственности: правовые аспекты» на XXI Форуме по интеллектуальной собственности,

организованном компанией infor-media Russia в Москве.

С.В. Медведев, LL.M, к.ю.н., Партнер («Городисский и Партнёры», Москва), выступил экспертом на круглом столе «Сделки с объектами ИС — юридические и практические аспекты», а также вместе с В.В. Нарезным, к.э.н., Советником, и С.В. Васильевым, к.ю.н., Партнер (оба — «Городисский и Партнёры», Москва) принял участие в Бизнес-сессии «Венчурный капи-



НА ФОТО: Е. Б. АЛЕКСАНДРОВ, ПАРТНЕР («ГОРОДИССКИЙ И ПАРТНЕРЫ», МОСКВА)



НА ФОТО: УЧАСТНИКИ КРУГЛОГО СТОЛА «СДЕЛКИ С ОБЪЕКТАМИ ИС — ЮРИДИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ»

тал и интеллектуальная собственность», которые прошли во второй день Форума.

27 ОКТЯБРЯ–29 ОКТЯБРЯ 2020// МОСКВА

Состоялся 18-й ежегодный семинар «Стратегии защиты интеллектуальной собственности для успешного развития компании», организованный фирмой «Городисский и Партнёры». В этом году семинар прошёл в онлайн формате.

В течение 3-х дней ведущие патентные поверенные и юристы Московского и Новосибирского офисов фирмы, а также приглашённый докладчик из Евразийского патентного ведомства, провели 3 сессии: патенты, товарные знаки и юридические аспекты, и осветили наиболее важные практические вопросы и тенденции развития в области интеллектуальной собственности. В первый день работы семинара, посвященный патентам, большой интерес вызвала впервые поднятая на круглом столе тема «Использование в формуле изобретения признаков, характеризующих интервалы значений», а также выступления об общемировых трендах в патентной деятельности; новых правилах рассмотрения Роспатентом споров

в административном порядке; и практике рассмотрения патентных споров судами. Сессия, посвященная товарным знакам, была самая насыщенная: было представлено 6 докладов, среди прочих обсуждались такие вопросы как, защита бренда как значимый элемент стратегии развития бизнес; географические указания как объект предоставляющий новые возможности для бизнеса; анализ ключевых позиций высших судебных инстанций по спорам о защите исключительных прав на товарные

знаки; охрана графического интерфейса в качестве промышленного образца.

НОВОСТИ

лились своим опытом и представили выступления об интеллектуальной собственности как элементе контроля бизнеса; о способах проведения рекламных кампаний, а также рассказали о практике прохождения проверок Роскомнадзора по персональным данным.

довательских и лицензионных департаментов, юристов, патентных поверенных, инженеров, изобретателей, специалистов по маркетингу и рекламе, бренд-менеджеров из многих регионов России.

Заключительный день работы семинара был посвящен юридическим аспектам владения и распоряжения объектами интеллектуальной собственности. Юристы фирмы поде-

Семинар собрал свыше 100 участников: руководителей компаний, специалистов по развитию бизнеса, руководителей правовых, иссле-



НА ФОТО: СПИКЕРЫ 18-ГО ЕЖЕГОДНОГО СЕМИНАРА «СТРАТЕГИИ ЗАЩИТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ДЛЯ УСПЕШНОГО РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ»



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