

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  
(РОСПАТЕНТ)**

Федеральное государственное бюджетное учреждение  
«Федеральный институт промышленной собственности»  
(ФИПС)

Отдел судебного представительства

Аналитическая справка по результатам анализа судебной практики  
по вопросам, связанным с правовой охраной результатов  
интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации

2015 год

## СОДЕРЖАНИЕ

Раздел I. Введение. Статистические данные.....	стр. 3
Раздел II. Анализ судебной практики.....	стр. 8
2.1. Обзор судебной практики по делам об оспаривании нормативных правовых актов .....	стр. 9
2.1.1. Дело № СИП-1057/2014.....	стр. 9
2.1.2. Дело № АКПИ15-1138.....	стр. 11
2.2. Обзор судебной практики по делам об оспаривании действий ФИПС и ненормативных правовых актов Роспатента.....	стр. 14
2.2.1. Дело № СИП-1047/2014.....	стр. 14
2.2.2. Дело № СИП-734/2014.....	стр. 15
2.2.3. Дело № СИП-250/2015.....	стр. 19
2.2.4. Дело № СИП-212/2015.....	стр. 21
2.2.5. Дело № СИП-32/2015.....	стр. 24
2.2.6. Дело № № А40-67869/2015.....	стр. 30
2.2.7. Дело № СИП-670/2014.....	стр. 31
2.2.8. Дело № А40-107111/2014.....	стр. 33
Раздел III. Выводы и предложения.....	стр. 37
Приложения.....	стр. 40

## **РАЗДЕЛ I.**

### **ВВЕДЕНИЕ. СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.**

Аналитическая справка по результатам анализа судебной практики по спорам, связанным с правовой охраной результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации за 2015 год (далее – Аналитическая справка), подготовлена во исполнение пункта 1.3 Плана деятельности Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) на 2015 год.

Аналитическая справка содержит наиболее актуальные и значимые судебные дела с участием Роспатента, рассмотренные в 2015 году, которые могут быть учтены при совершенствовании правоприменительной практики и выработке единых методологических подходов. При этом следует отметить, что значительная часть содержащихся в Аналитической справке судебных дел была рассмотрена судами нескольких инстанций.

Сведения о количестве рассмотренных в городе Москве в 2015 году (с января по ноябрь) дел, в рамках которых обжаловались решения (действия) Роспатента, с разбивкой их на объекты интеллектуальной собственности приведены в Таблице № 1.

Как следует из представленных в Таблице № 1 данных, в судах, находящихся в городе Москве, с участием Роспатента за период с января по ноябрь 2015 года рассмотрено 545 дел. Необходимо иметь ввиду, что окончательное количество рассмотренных в 2015 году дел с участием Роспатента еще может возрасти, поскольку в настоящее время спрогнозировать точное количество рассмотренных в декабре 2015 года дел не представляется возможным.

Согласно данным, представленным в Таблице № 1, наибольшее количество дел рассматривается в Суде по интеллектуальным правам по

спорам связанным с предоставлением или прекращением правовой охраны результатам интеллектуальной деятельности и средствам индивидуализации.

В иных арбитражных судах оспариваются решения (действия) Роспатента, не отнесенные к компетенции Суда по интеллектуальным правам, большинство из которых составляют споры по обжалованию действий по отказу в государственной регистрации договоров в отношении результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации.

Большинство рассмотренных в арбитражных судах (включая Суд по интеллектуальным правам) дел касается оспаривания решений (действий) Роспатента по товарным знакам – 384, в то время как по патентам на изобретения, полезные модели и промышленные образцы рассмотрено только 159 дел. Традиционно невысоким является количество дел, связанных с оспариванием решений Роспатента, принятых в отношении наименований мест происхождения товаров (2).

**Таблица № 1**

Объекты ИС	Оспаривание решений (действий) Роспатента		Оспаривание решений (действий) Роспатента		Оспаривание решений (действий) Роспатента		ВСЕГО
	Суд по интеллектуальным правам		Иные арбитражные суды		Суды общей юрисдикции		
	Требования удовлетворены	Требования не удовлетворены	Требования удовлетворены	Требования не удовлетворены	Требования удовлетворены	Требования не удовлетворены	
ТЗ	36	323	2	20	-	3	384
ИЗ	7	81	2	8	-	4	102
ПМ	8	38	-	4	-	4	54
ПО	-	3	-	-	-	-	3
БД	-	-	-	-	-	-	-
НМПТ	-	2	-	-	-	-	2
Пр. ЭВМ	-	-	-	-	-	-	-
<b>ИТОГО</b>							545

Помимо этого, Роспатент регулярно привлекается к участию в делах по спорам о нарушении исключительных прав, об установлении авторства (патентообладателя) изобретения, полезной модели и промышленного образца, а также о признании недействительными (о расторжении) договоров в отношении объектов интеллектуальной собственности.

Сведения о количестве рассмотренных как арбитражными судами, так и судами общей юрисдикции в 2015 году (с января по ноябрь) дел упомянутых категорий с участием Роспатента с разбивкой их на объекты интеллектуальной собственности приведены в Таблице № 2.

Таблица № 2

Объекты ИС	Оспаривание договоров, авторства и патентообладателя, нарушение исключительных прав и др.		Оспаривание договоров, авторства и патентообладателя, нарушение исключительных прав и др.		Оспаривание договоров, авторства и патентообладателя, нарушение исключительных прав и др.		ВСЕГО
	Арбитражные суды		Суды общей юрисдикции		Суд по интеллектуальным правам		
	Требования удовлетворены	Требования не удовлетворены	Требования удовлетворены	Требования не удовлетворены	Требования удовлетворены	Требования не удовлетворены	
ТЗ	11	46	2	5	3	20	87
ИЗ	1	6	2	4	2	9	24
ПМ	2	4	-	2	4	4	16
ПО	-	1	-	-	-	-	1
БД	-	-	-	-	-	-	-
МР	-	1	-	-	-	-	1
НМПТ	-	-	-	-	-	-	-
Пр. ЭВМ	-	-	-	1	-	-	1
<b>ИТОГО</b>							130

Анализируя судебную практику дел с участием Роспатента за 2015 год, нельзя не учитывать значительное количество дел о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков вследствие их неиспользования. Роспатент привлекается к участию в этой категории дел в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора. Сведения о количестве рассмотренных судами дел данной категории приведены в Таблице № 3.

Таблица № 3

Объекты ИС	Досрочное прекращение правовой охраны товарных знаков вследствие их неиспользования		Досрочное прекращение правовой охраны товарных знаков вследствие их неиспользования		ВСЕГО
	Суд по интеллектуальным правам		Иные арбитражные суды		
	Требования удовлетворены	Требования не удовлетворены	Требования удовлетворены	Требования не удовлетворены	
ТЗ	189	267	-	3	459
МР	24	41	-	1	66
<b>ИТОГО</b>					544

Из данной таблицы видно, что ряд дел о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков вследствие их неиспользования, несмотря на то, что эти споры отнесены к компетенции Суда по интеллектуальным правам, рассматривался в 2015 году в Арбитражном суде города Москвы (Девятом арбитражном апелляционном суде). Это обусловлено тем, что исковые заявления по этим делам были приняты Арбитражным судом города Москвы к производству до 3 июля 2013 года, когда вступило в силу постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 8 октября 2012 года № 60 «О некоторых вопросах, возникших в связи с созданием в системе арбитражных судов Суда по интеллектуальным правам». С учетом данного обстоятельства Арбитражный суд города Москвы обязан рассмотреть поступившие до 3 июля 2013 года исковые заявления.

Однако как видно из Таблицы № 3 количество таких дел, по сравнению с аналогичными делами, рассмотренными Судом по интеллектуальным правам, незначительно.

Нельзя не отметить, что в отличие от дел, рассматриваемых Арбитражным судом города Москвы, решения Суда по интеллектуальным правам вступают в законную силу немедленно. С учетом указанной особенности, в случае удовлетворения Судом по интеллектуальным правам требований о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака

вследствие его неиспользования и поступления в Роспатент соответствующего судебного акта, такие судебные акты незамедлительно исполняются Роспатентом путем внесения соответствующих сведений в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр ТЗ).

Говоря о судебной практике с участием Роспатента, необходимо отметить, что в 2015 году количество рассмотренных судом дел, в рамках которых оспаривались нормативные правовые акты, по сравнению с 2014 годом не изменилось (2). Анализ судебных актов, касающихся оспаривания нормативных правовых актов приведен в пункте 2.1 Раздела II Аналитической справки.

Также нельзя не упомянуть, что в связи с принятием Федерального закона от 28 июня 2014 года № 186-ФЗ «О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации» был упразднен Высший Арбитражный Суд Российской Федерации, ранее рассматривавший в порядке надзора дела, в том числе, по спорам с участием Роспатента.

Согласно внесенным изменениям кассационные жалобы на вступившие в законную силу судебные акты арбитражных судов и Суда по интеллектуальным правам в 2015 году в настоящее время рассматриваются Судебной коллегией Верховного Суда Российской Федерации.

В 2015 году Судебной коллегией по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации было рассмотрено три дела по спорам об обжаловании решений Роспатента: № 305-ЭС14-6827 (№ А40-82525/2011); № 300-ЭС15-8916 (№ СИП-670/2014); № 300-ЭС14-8176 (№ СИП-179/2014). Одно из упомянутых дел будет рассмотрено в пункте 2.2. Раздела II Аналитической справки.

Помимо этого, в 2015 году Верховным Судом Российской Федерации проведено обобщение практики рассмотрения судами дел, связанных с

разрешением споров о защите интеллектуальных прав, следствием чего явилось утверждение Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23 сентября 2015 года «Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав».



## **РАЗДЕЛ II.**

### **АНАЛИЗ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ.**

#### **2.1. Обзор судебной практики по делам об оспаривании нормативных правовых актов.**

##### **2.1.1. Дело № СИП-1057/2014.**

Степанова Г.В. оспорила в Суде по интеллектуальным правам пункт 12.4 Административного регламента по продлению и восстановлению патентов<sup>1</sup> в части, устанавливающей требования к подписанию заявления о продлении срока действия исключительного права на полезную модель всеми патентообладателями, если патентообладателем является группа лиц.

Свои требования заявитель мотивировал тем, что, по его мнению, оспариваемые положения пункта 12.4 Административного регламента по продлению и восстановлению патентов противоречат пункту 3 статьи 1229, пункту 2 статьи 1363 ГК РФ<sup>2</sup>.

Решением Суда по интеллектуальным правам в удовлетворении требований заявителя было отказано.

Отказывая в удовлетворении требований, суд исходил из того, что в соответствии с положениями пункта 3 статьи 1229 ГК РФ в случае, когда исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации принадлежит нескольким лицам совместно,

---

<sup>1</sup> Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по осуществлению в установленном порядке продления срока действия патента на изобретение, относящееся к средствам, для применения которых требуется получение разрешения уполномоченного на это органа в соответствии с законодательством Российской Федерации, срока действия патента на промышленный образец, свидетельства (патента) на полезную модель, свидетельства о регистрации товарного знака, знака обслуживания, свидетельства на право пользования наименованием места происхождения товара, а также восстановления действия патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец, прекращенного в связи с неуплатой в установленный срок пошлины за поддержание его в силе, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2008 года № 322, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2009 года № 13565 (далее – Административный регламент по продлению и восстановлению патентов).

<sup>2</sup> Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ).

каждый из правообладателей может использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению, если названным Кодексом или соглашением между правообладателями не предусмотрено иное. Взаимоотношения лиц, которым исключительное право принадлежит совместно, определяются соглашением между ними.

Распоряжение исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации осуществляется правообладателями совместно, если ГК РФ или соглашением между правообладателями не предусмотрено иное.

Каждый из правообладателей вправе самостоятельно принимать меры по защите своих прав на результаты интеллектуальной деятельности или на средства индивидуализации.

В связи вышеприведенными положениями закона суд сделал вывод, что по общему правилу взаимоотношения лиц, которым исключительное право принадлежит совместно, определяются соглашением между ними, тогда как исключения из этого правила определены в пункте 3 статьи 1229 ГК РФ для самостоятельного использования или самостоятельной защиты прав на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации.

Между тем заявление о продлении срока действия исключительного права на полезную модель под указанные исключения не подпадает.

Принадлежность исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации совместно нескольким лицам предполагает императивную необходимость определения дальнейшей юридической судьбы исключительного права на полезную модель совместно всеми правообладателями.

Таким образом, разрешение вопроса о продлении срока действия исключительного права на полезную модель должно осуществляться по общему правилу – то есть по соглашению сторон, а в случае отсутствия

такого соглашения патентообладатели не лишены возможности разрешить подобный спор в судебном порядке посредством подачи иска об определении порядка соосуществления права.

### **2.1.2. Дело № АКПИ15-1138.**

Административное исковое заявление, поданное в Верховный Суд Российской Федерации акционерной компанией «АЛРОСА» (далее - административный истец), содержало следующие требования:

1. Признать с 22 июня 1991 года полностью недействующими раздел IV «Рационализаторские предложения», пункты 81, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 147, 151, 152, 153, абзац 2 пункта 156 Положения об открытиях<sup>3</sup>.

2. Признать с 22 июня 1991 года недействующими пункты 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 77, 83, 84, 86, 87, 89, 91, 92, 95, 97, 102, 108, 115, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 137, 140, 141, 142, 143, 154, 155, 158, 159, 161, 162, 163, 164 Положения об открытиях в части указанных в них слов «рационализаторские предложения».

3. Наименования раздела V, VI, подзаголовка «Планирование изобретательской и рационализаторской деятельности. Порядок использования изобретений и рационализаторских предложений» Положения об открытиях в части указанных в них слов «рационализаторские предложения».

В обоснование данных требований административный истец приводил довод о том, что Положение об открытиях в части норм, устанавливающих правовое регулирование отношений, связанных с созданием и использованием рационализаторских предложений, противоречит другим нормативным правовым актам, имеющим большую юридическую силу, в

---

<sup>3</sup> Положение об открытиях, изобретениях и рационализаторских предложениях, утвержденное постановлением Совета Министров СССР от 21 августа 1973 года № 584 (далее – Положение об открытиях).

частности, Постановлению РСФСР<sup>4</sup>.

Исследовав материалы дела Верховный Суд Российской Федерации не нашел оснований для удовлетворения заявленных требований.

Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суд указал, что Постановление РСФСР не приостановило действие Положения об открытиях, предусмотрев лишь иной порядок рассмотрения заявлений на рационализаторские предложения, их внедрения и выплаты авторского вознаграждения, сохранив при этом охрану прав на рационализаторские предложения.

Довод административного истца о прекращении правового регулирования отношений, связанных с рационализаторскими предложениями, после вступления в силу Патентного закона<sup>5</sup> суд признал несостоятельным на основании раздела IV КАС РФ<sup>6</sup>. В соответствии с положениями названной нормы суд проверяет оспариваемый нормативный правовой акт на предмет соответствия действующему иному нормативному правовому акту, имеющему большую юридическую силу, в то время как Патентный закон утратил силу с 1 января 2008 года в связи с принятием Федерального закона «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации».

Также суд установил, что не могут служить основанием для удовлетворения заявленных требований ссылки административного истца на нормы четвертой части ГК РФ, так как часть четвертая кодекса устанавливает правовой механизм реализации и защиты исключительных прав и иных прав на интеллектуальную собственность и определяет перечень результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации, которым предоставляется правовая охрана.

---

<sup>4</sup> Постановление Совета Министров РСФСР от 22 июня 1991 года № 351 «О мерах по развитию изобретательства и рационализаторской деятельности в РСФСР» (далее – Постановление РСФСР).

<sup>5</sup> Патентный закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 года № 3517-1 (далее – Патентный закон).

<sup>6</sup> Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации (далее – КАС РФ).

Рационализаторские предложения не включены в перечень объектов интеллектуальной собственности, поименованных в статье 1225 ГК РФ, что не исключает их правового регулирования другими нормативными правовыми актами с учетом особенностей, присущих рационализаторскому предложению.

Кроме того, суд сделал вывод, согласно которому применение в правоприменительной практике Положения об открытиях в части, не противоречащей порядку рассмотрения заявлений на рационализаторские предложения, их внедрения и выплаты авторского вознаграждения, предусмотренному Постановлением РСФСР, не может рассматриваться как нарушение прав, свобод и законных интересов административного истца.

## **2.2. Обзор судебной практики по делам об оспаривании действий ФИПС и ненормативных правовых актов Роспатента.**

### **2.2.1. Дело СИП-1047/2014.**

ООО «Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп» было заявлено на регистрацию в качестве товарного знака словесное обозначение «ЦАРСКАЯ ИМПЕРИЯ» по заявке № 2012744191.

В период проведения экспертизы заявленного обозначения ООО «Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп» было подано заявление о внесении изменений в заявку № 2012744191. В удовлетворении названного заявления экспертизой ФИПС было отказано.

Не согласившись с указанным отказом экспертизы ФИПС, ООО «Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп» обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании незаконными действий ФИПС по отказу во внесении изменений в обозначение по заявке № 2012744191.

Роспатентом было заявлено ходатайство о прекращении производства по делу, мотивированное тем, что дело не подлежит рассмотрению в арбитражном суде, поскольку действия по отказу во внесении изменений в обозначение по заявке № 2012744191 не связаны с предоставлением или прекращением правовой охраны товарного знака, а являются «промежуточным» этапом, предшествующим принятию Роспатентом решения о государственной регистрации товарного знака или об отказе в его регистрации.

Суды первой и кассационной инстанций поддержали позицию Роспатента, производство по делу № СИП-1047/2014 было прекращено на основании пункта 1 части 1 статьи 150 АПК РФ<sup>7</sup>.

---

<sup>7</sup> Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации (далее – АПК РФ).

При этом суд указал, что в силу требований части 1 статьи 1500 ГК РФ решения Роспатента об отказе в принятии заявки на товарный знак к рассмотрению, о государственной регистрации товарного знака, об отказе в государственной регистрации товарного знака и о признании заявки на товарный знак отозванной, решение о предоставлении или об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации товарному знаку в соответствии с международными договорами Российской Федерации могут быть оспорены заявителем путем подачи возражения в Роспатент в течение четырех месяцев со дня направления соответствующего решения или запрошенных у Роспатента копий противопоставленных заявке материалов при условии, что заявитель запросил копии этих материалов в течение двух месяцев со дня направления соответствующего решения.

При этом, действия по отказу во внесении изменений в заявку на регистрацию товарного знака являются «промежуточным» этапом, предшествующим принятию Роспатентом решения о государственной регистрации товарного знака или об отказе в его регистрации.

В связи с вышеизложенным, суд сделал вывод, что данный спор не подлежит рассмотрению в арбитражном суде, а вопрос о правомерности отказа экспертизы ФИПС во внесении изменений в заявку может быть предметом проверки при оспаривании решения о государственной регистрации товарного знака или об отказе в его регистрации в административном порядке.

Данный поход также нашел свое отражение в судебных актах Суда по интеллектуальным правам, принятым по делам со схожими фактическими обстоятельствами (№№ СИП-1050/2014; СИП-49/2015).

### **2.2.2. Дело № СИП-734/2014.**

Чкалова Ольга Валерьевна и Мемориально-благотворительный фонд имени В.П. Чкалова «Международный Чкаловский фонд» (далее – Фонд)

подали в Роспатент возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку «ЧКАЛОВСКИЙ» по свидетельству № 352414. Возражение было мотивировано тем, что зарегистрированный товарный знак противоречит требованиям пункта 3 статьи 7 и пункта 3 статьи 6 Закона о ТЗ<sup>8</sup>.

Решением Роспатента в удовлетворении возражения было отказано, правовая охрана товарного знака по свидетельству № 352414 была оставлена в силе.

При принятии решения Роспатент руководствовался следующим.

В соответствии с пунктом 3 статьи 7 Закона о ТЗ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные фамилии, имени, псевдониму или производному от них обозначению, портрету и факсимиле известного на дату подачи заявки лица без согласия этого лица или его наследника.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 ГК РФ возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4 пункта 2 и пунктом 3 статьи 1512 ГК РФ, могут быть поданы заинтересованным лицом.

При подаче возражения Чкаловой О.В. и Фондом в качестве доказательств своей заинтересованности приводились следующие доводы:

1. На имя Фонда в Роспатент были поданы заявки на регистрацию товарных знаков «Валерий Павлович Чкалов» заявка № 2013710657, «CHKALOV» заявка № 2013710655, «Валерий Чкалов» заявка № 2013710656.

2. Чкалова Ольга Валерьевна является дочерью, наследником Валерия Павловича Чкалова и учредителем Фонда.

Также в обоснование своей заинтересованности в предъявлении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку

---

<sup>8</sup> Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23 сентября 1992 года № 3520-1, с изменениями от 27 декабря 2000 года, 30 декабря 2001 года, 11, 24 декабря 2002 года (далее – Закон о ТЗ).



Чкалова О.В. указала на то, что их семья до 28 марта 1973 года проживала в квартире Чкалова В.П., которая является памятником культуры города Москвы, осуществляла управление имуществом, принимала меры по его сохранению, в связи с чем, унаследовала все права, принадлежащие Чкалову В.П.

При принятии решения Роспатент пришел к выводу, что в материалы административного дела не было представлено доказательств, подтверждающих то обстоятельство, что заявители (Чкалова Ольга Валерьевна и Фонд) являются наследниками Чкалова Валерия Павловича, как этого требует пункт 3 статьи 7 Закона о ТЗ, так как в данном случае необходимо установить не наличие родственных связей заявителя (Чкаловой Ольги Валерьевны) и Чкалова Валерия Павловича, а обладание заявителем статусом наследника.

При этом довод заявителей о том, что Фонд является заинтересованным лицом в подаче возражения против предоставления правовой охраны оспариваемого товарного знака, поскольку Чкалова Ольга Валерьевна является одним из участников и учредителей данного фонда, не влияет на возможность отнесения Фонда как самостоятельного субъекта гражданских правоотношений к наследникам.

Не согласившись с решением Роспатента, Чкалова О.В. и Фонд обратились в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании решения Роспатента недействительным. В качестве заявителя по данному делу также выступила Алексеева Елена Рэмовна – внучка В.П. Чкалова.

Решением Суда по интеллектуальным правам, оставленным без изменения постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам, было отказано в удовлетворении требований о признании недействительным решения Роспатента.

Суд отказал в удовлетворении требований заявителя Алексеевой Е.Р., поскольку решение о регистрации товарного знака «ЧКАЛОВСКИЙ» не

было обжаловано ею в административном порядке путем подачи возражения против предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку. Так как Алексеева Е.Р. не принимала участие в рассмотрении возражения, поданного Чкаловой О.В. и Фондом, оспариваемое решение не может повлиять на ее права, а также не будет препятствовать Алексеевой Е.Р. в обращении в Роспатент от своего имени с возражением против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 352414.

Согласившись с Роспатентом, суд установил, что представленные в материалы административного дела свидетельство о рождении (из которого усматривается, что отцом Чкаловой О.В. является Чкалов В.П.), а также документы, касающиеся льгот, предоставленных членам семьи Чкалова В.П. после его смерти, не могут свидетельствовать о наличии статуса наследника у заявителя в смысле пункта 3 статьи 7 Закона о ТЗ, поскольку при применении указанной нормы закона необходимо установить не наличие родственных связей заявителя, а обладание заявителем статуса наследника в том понимании, как оно дано в гражданском законодательстве Российской Федерации.

Из положений ГК РСФСР 1922 года, действовавшего на момент смерти Чкалова В.П., следует, что документом, который фактически подтверждал вступление в наследство в тот период времени, является свидетельство о наследстве. Указанный документ, а также решение суда о признании Чкаловой О.В. и Алексеевой Е.Р. наследниками ни в Роспатент, ни в суд заявителями представлены не были.

При этом суд отметил, что Фонд вообще не может быть лицом, имеющим право подавать возражения против предоставления правовой охраны оспариваемого товарного знака в силу пункта 3 статьи 7 Закона о ТЗ.

Исходя из требований статей 64-68 АПК РФ, суд пришел к выводу о том, что представленные Чкаловой О.В. доказательства сами по себе не

подтверждают статус наследника Чкалова В.П., что, в свою очередь, свидетельствует о том, что доводы заявителей о несоответствии регистрации оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 6 и пункта 3 статьи 7 Закона о ТЗ не нашли своего подтверждения.

Президиум Суда по интеллектуальным правам, проверив правильность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, соответствие выводов суда первой инстанции имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, не нашел оснований для удовлетворения кассационных жалоб и отмены либо изменения обжалуемого судебного акта.

### **2.2.3. Дело № СИП-250/2015.**

По результатам рассмотрения поступившего возражения Роспатентом было принято решение, которым оставлено в силе решение экспертизы Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации словесному товарному знаку «MEISTER» по международной регистрации № 1130757 в отношении всех товаров 19-го класса МКТУ в связи с его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

Решение Роспатента было обусловлено тем, что словесный товарный знак «MEISTER» сходен до степени смешения в отношении однородных товаров 19-го класса МКТУ с товарным знаком «МАСТЕР MASTER» по международной регистрации № 734538А, зарегистрированным на имя иного лица и имеющим более ранний приоритет.

Не согласившись с решением Роспатента, заявитель обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании его недействительным. При этом заявитель представил в суд письмо-согласие правообладателя товарного знака «МАСТЕР MASTER» на предоставление правовой охраны заявленному обозначению в отношении испрашиваемых товаров 19 класса

МКТУ.

Проверяя законность решения Роспатента, Суд по интеллектуальным правам согласился с указанными выше выводами Роспатента о сходстве до степени смешения сравниваемых обозначений. При этом указал, что в связи с наличием фонетического сходства и семантического тождества товарного знака «МАСТЕР MASTER» по международной регистрации № 734538А и словесного обозначения «MEISTER» по международной регистрации № 1130757, данные обозначения ассоциируются друг с другом в целом, и соответственно являются сходными до степени смешения.

Также Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу о том, что товары, в отношении которых зарегистрирован товарный знак «МАСТЕР MASTER» по международной регистрации № 734538А, однородны товарам, в отношении которых испрашивалась правовая охрана оспариваемого товарного знака.

Однако Суд по интеллектуальным правам удовлетворил требования заявителя о признании решения Роспатента недействительным и обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение против отказа в регистрации товарного знака «MEISTER», указав, что наличие письма-согласия правообладателя противопоставленного товарного знака является самостоятельным и достаточным основанием для признания решения Роспатента недействительным.

При этом суд сослался на пункт 33 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18 июля 2014 года № 50 «О примирении сторон в арбитражном процессе», согласно которому при рассмотрении дел об оспаривании решений федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об удовлетворении возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку на том основании, что правовая охрана товарному знаку предоставлена с нарушением требований гражданского законодательства в

связи с отсутствием согласия органа либо лица, согласие которого требуется в случаях, предусмотренных пунктами 2, 4, 6, подпунктами 1 и 2 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ, судам необходимо учитывать, что такое согласие (соглашение), полученное в ходе рассмотрения спора судом, является основанием для отмены решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности и обязанности его рассмотреть повторно возражение, послужившее основанием принятия этим органом оспоренного в суде решения.

Кроме того, Суд по интеллектуальным правам взыскал с Роспатента в пользу заявителя судебные расходы по уплате государственной пошлины за подачу заявления.

Роспатент не согласился с последним выводом суда и подал кассационную жалобу на решение суда первой инстанции в части взыскания с него в пользу заявителя судебных расходов по уплате государственной пошлины за подачу заявления.

Президиум Суда по интеллектуальным правам согласился с доводами кассационной жалобы Роспатента и отменил решение суда первой инстанции в части взыскания с Роспатента судебных расходов, указав, что при отмене решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в удовлетворении возражения против отказа в государственной регистрации товарного знака судебные расходы по делу применительно к части 1 статьи 111 АПК РФ относятся на лицо, получившее согласие после принятия оспариваемого решения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

#### **2.2.4. Дело № СИП-212/2015.**

Комбинированный товарный знак со словесным элементом «TANAKI» по свидетельству № 455002 был зарегистрирован Роспатентом с датой приоритета 8 июля 2010 года на имя компании «Танаки Лимитед» в

отношении указанных в свидетельстве товаров 7, 8, 9 и 12 классов МКТУ.

В Роспатент поступило возражение против предоставления правовой охраны названному товарному знаку, мотивированное тем, что правовая охрана предоставлена ему в нарушение положений подпункта 1 пункта 3 и пункта 6 статьи 1483 ГК РФ, поскольку он сходен до степени смешения с изобразительным товарным знаком ООО «Ф.А. Логистик» по свидетельству № 301880, имеющим более ранний приоритет, и способен ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров.

Возражение было удовлетворено Роспатентом, правовая охрана оспариваемого товарного знака в отношении части товаров 7, 8, 9 и 12 классов МКТУ признана недействительной ввиду его несоответствия положениям пункта 6 статьи 1483 ГК РФ. Доводы возражения о несоответствии оспариваемого знака требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ отклонены Роспатентом ввиду недоказанности того, что у российского потребителя до даты приоритета оспариваемого товарного знака сложилась устойчивая ассоциативная связь словесного элемента «TANAKI» с конкретным хозяйствующим субъектом – лицом, подавшим возражение.

Не согласившись с решением Роспатента, компания «Танаки Лимитед» - правообладатель оспариваемого товарного знака обратилась в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании его недействительным.

Требую признать решение Роспатента недействительным, заявитель оспаривал сходство до степени смешения принадлежащего ему комбинированного товарного знака по свидетельству № 455002 и изобразительного товарного знака по свидетельству № 301880, а также указывал на неправомерность противопоставления принадлежащему ему товарному знаку товарного знака по свидетельству № 301880, ссылаясь на досрочное прекращение его правовой охраны на основании решения Суда по интеллектуальным правам от 27 февраля 2015 года по делу № СИП-1002/2014.

Кроме того, заявитель посчитал, что при принятии оспариваемого решения Роспатентом был нарушен пункт 4.10 Правил ППС<sup>9</sup>, поскольку Роспатент, отказав в удовлетворении ходатайства об отложении заседания, не дал правообладателю возможности внести изменения в изобразительный элемент товарного знака.

Отказывая в удовлетворении заявленного требования, суд первой инстанции согласился с выводами Роспатента.

Судом отмечено, что сопоставление Роспатентом указанных товарных знаков показало, что противопоставленный товарный знак полностью включен в качестве изобразительного элемента в оспариваемый товарный знак, поскольку практически полностью повторяет этот изобразительный элемент, о чем свидетельствуют внешняя форма и одинаковое применение при начертании сравниваемых графических элементов. При этом выполнение в противопоставленном товарном знаке крайних вертикальных линий и верхней горизонтальной линии чуть более жирными, чем в оспариваемом товарном знаке, несущественно, поскольку оценка сходства основывается на сходстве внешней формы без учета незначительного расхождения.

Учитывая однородность части товаров, для которых зарегистрированы сравниваемые обозначения, проанализировав общее зрительное впечатление, производимое сравниваемыми обозначениями, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что их восприятие может вызвать одни и те же образы у потребителя, что обуславливает ассоциирование знаков друг с другом в целом и свидетельствует о наличии опасности их смешения в глазах потребителя.

Судом была отклонена ссылка заявителя на нарушение Роспатентом при принятии оспариваемого решения пункта 4.10 Правил ППС, так как вносимые в изобразительный элемент товарного знака изменения не

---

<sup>9</sup> Правила подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденные приказом Роспатента от 22 апреля 2003 года № 56, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 08 мая 2003 года № 4520 (далее – Правила ППС).

являлись существенными и не приводили к выводу об отсутствии сходства до степени смешения изобразительного элемента оспариваемого товарного знака и противопоставленного товарного знака. При этом суд подчеркнул, что отказывая в переносе даты заседания коллегии, Роспатент правомерно исходил из того, что предлагаемые заявителем изменения в силу пункта 1 статьи 1505 ГК РФ не должны влиять на существо товарного знака, в связи с чем в целом не смогли бы повлиять на выводы коллегии.

Ссылки заявителя на то, что правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству № 301880 досрочно прекращена на основании решения Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-1002/2014, в связи с чем, по мнению заявителя, такое противопоставление неправомерно, была отклонена судом как несостоятельная, поскольку указанное судебное решение от 27 февраля 2015 года было принято после принятия оспариваемого решения Роспатентом от 19 февраля 2015 года, в связи с чем у Роспатента не имелось оснований не учитывать данный товарный знак при проведении анализа на соответствие заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

Президиум Суда по интеллектуальным правам подтвердил законность и обоснованность решения суда первой инстанции и специально подчеркнул, что при досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования правовая охрана прекращается лишь на будущее время, соответственно, товарный знак по свидетельству № 301880 действовал на дату приоритета оспариваемого товарного знака и должен был быть противопоставлен оспариваемому товарному знаку.

### **2.2.5. Дело № СИП-32/2015.**

На имя компании «АстраЗенека АБ» Роспатентом был выдан патент № 2222332 на группу изобретений «Применение композиции, содержащей формотерол и будесонид, для лечения острого состояния астмы».



В Роспатент поступило возражение против выдачи вышеназванного патента, мотивированное несоответствием изобретения по независимому пункту 1 формулы условиям патентоспособности «промышленная применимость», «новизна» и «изобретательский уровень». Решением Роспатента оно было удовлетворено, патент № 2222332 признан недействительным полностью.

Решение Роспатента было мотивировано тем, что в публикации заявки от 24 июня 1993 года WO093/11773, приложенной к возражению Лисовенко В.Б., раскрыто применение композиции, содержащей в смеси: (а) активный ингредиент, который представляет собой формотерол, его фармацевтически приемлемую соль или сольват или сольват такой соли; (б) активный ингредиент, который представляет собой будесонид. При этом данная композиция используется в качестве лекарства для лечения острого состояния астмы. Установив указанные обстоятельства, Роспатент признал оспариваемый патент несоответствующим условию патентоспособности «новизна».

В соответствии с пунктом 4.9 Правил ППС коллегия палаты по патентным спорам вправе предложить патентообладателю внести изменения в формулу изобретения в случае, если без внесения указанных изменений оспариваемый патент должен быть признан недействительным полностью, а при внесении - может быть признан недействительным частично.

С учетом изложенного в соответствии с пунктом 4.9 Правил ППС коллегия палаты по патентным спорам предложила заявителю внести изменения в формулу изобретения по патенту № 2221552.

Однако представленная заявителем на заседании коллегии палаты по патентным спорам уточненная формула изобретения включала признаки из описания к патенту № 2222332, которые не содержались в формуле по патенту № 2222332, т.е. относилась к иному объекту правовой охраны,

характеризующемуся другой совокупностью признаков, с которой патент № 2222332 не действовал.

Таким образом, внесенные заявителем в формулу изобретения уточнения не устранили причины, послужившие основанием для вывода Роспатента о несоответствии изобретения по независимому пункту 1 формулы патента № 2222332 условию патентоспособности «новизна».

Компания «АстраЗенека АБ» не согласилась с названным решением Роспатента и подала в Суд по интеллектуальным правам заявление о признании его недействительным.

В обоснование своих требований заявитель указывал на то, что, по его мнению, решение Роспатента принято с нарушением положений пункта 1 статьи 4 Патентного закона, пунктов 19.5.2, 19.5.4 Правил ИЗ<sup>10</sup>, Правил ППС.

По мнению заявителя, вывод Роспатента об отсутствии новизны изобретения по патенту № 2222332 не обоснован, поскольку в качестве источника информации об известном из уровня техники средстве в оспариваемом решении приводится публикация, в которой описано применение формотерола и будесонида для поддерживающего (основного) лечения бронхиальной астмы, в то время как патент на изобретение № 2222332 выдан в отношении применения смеси формотерола и будесонида для лечения острого состояния астмы.

Заявитель также выразил несогласие с отказом Роспатента принять измененную формулу изобретения, мотивированным недопустимостью добавления в формулу изобретения признаков, которые ранее не содержались в независимом пункте формулы изобретения.

Суд по интеллектуальным правам в удовлетворении требований заявителя отказал, признав обоснованным вывод Роспатента о том, что из

---

<sup>10</sup> Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные Роспатентом 17 апреля 1998 года № 82, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 22 сентября 1998 года № 1612 (далее – Правила ИЗ).

международной публикации WO093/11773 известно применение композиции, содержащей в смеси формотерол, его фармацевтически приемлемую соль или сольват или сольват такой соли и будесонид, с указанной в формуле предназначенностью – для лечения острого состояния астмы.

Суд по интеллектуальным правам также не согласился с доводом заявителя о том, что отказ Роспатента принять измененную формулу изобретения, мотивированный недопустимостью добавления в формулу изобретения признаков, которые ранее не содержались в независимом пункте формулы изобретения, противоречит действующему законодательству.

Суд установил, что на основании пункта 4.9 Правил ППС коллегия палаты по патентным спорам предложила патентообладателю уточнить формулу, характеризующую группу изобретений по оспариваемому патенту для признания его недействительным частично.

Патентообладатель представил уточненный вариант формулы, характеризующий группу изобретений по оспариваемому патенту, включив в ее независимый пункт 1 признаки из описания к оспариваемому патенту и касающиеся изменения назначения композиции: «в качестве...облегчения или предотвращения появления симптомов астмы при ее обострении так часто, как это необходимо дополнительно к поддерживающему лечению на регулярной основе комбинацией будесонида и формотерола».

Суд согласился с выводом Роспатента о том, что поскольку признаки из описания оспариваемого патента, касающиеся изменения назначения композиции, не содержались в независимом пункте 1 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, их наличие в уточненной формуле приводит к появлению новой совокупности признаков, в отношении которой при рассмотрении заявки на патент не проводилась экспертиза по существу и патент с такой формулой не действовал.

При этом Суд по интеллектуальным правам подчеркнул, что поскольку законодательство не предусматривает возможности внесения дополнительных признаков в формулу изобретения после принятия решения о выдаче патента, изменения в формулу изобретения после выдачи патента могут быть внесены лишь в порядке, предусмотренном пунктом 4.9 Правил рассмотрения возражений, то есть путем исключения каких-либо признаков. Иное толкование приводило бы к возникновению нового объекта правовой охраны.

Президиум Суда по интеллектуальным правам не нашел оснований для удовлетворения кассационной жалобы и отмены либо изменения обжалуемого судебного акта, отметив, что допустимыми будут являться те изменения формулы изобретения, которые не направлены на расширение объема охраны, например путем изменения назначения изобретения, а основаны на использовании признаков, ранее включенных в эту формулу, что приводит к сужению объема охраны.

#### **2.2.6. Дело № А40-67869/2015.**

Патент № 102014 на полезную модель «Универсальное гибкое защитное бетонное покрытие» был выдан Роспатентом на имя ООО «Спецпром 1».

ООО «Спецпром 1» была уплачена государственная пошлина за поддержание указанного патента в силе за первый-четвертый годы действия, что подтверждалось соответствующими платежными поручениями.

По результатам рассмотрения возражения против выдачи патента № 102014 решением Роспатента от 17 октября 2012 года упомянутый патент был признан недействительным полностью.

ООО «Спецпром 1» обратилось в Роспатент с ходатайствами о возврате излишне уплаченных пошлин по соответствующим платежным поручениям

за поддержание патента на полезную модель № 102014 в силе за первый-четвертый годы действия.

В письме от 30 января 2015 года № 36-55/160 Роспатент в удовлетворении ходатайств заявителя отказал.

ООО «Спецпром 1» обратилось в Арбитражный суд города Москвы с требованиями признать недействительным решение Роспатента об отказе в возврате патентных пошлин и обязать Роспатент возвратить излишне уплаченные пошлины по соответствующим платежным поручениям.

С указанным решением Роспатента заявитель не согласился по следующим основаниям.

В силу пунктов 4 и 5 статьи 1398 ГК РФ патент на полезную модель, признанный недействительным полностью или частично, аннулируется со дня подачи заявки на патент.

Таким образом, по мнению заявителя, пошлина подлежала возврату на основании пункта 6 Положения о патентных пошлинах<sup>11</sup> (отсутствие основания для совершения юридически значимого действия, за совершение которого уплачена пошлина).

Решением Арбитражного суда города Москвы, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда, в удовлетворении требований заявителю было отказано.

Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суд установил, что доводы заявителя основаны на неправильном толковании пункта 6 Положения о патентных пошлинах, которым определен исчерпывающий перечень оснований, при которых уплаченная пошлина подлежит возврату.

---

<sup>11</sup> Положение о патентных и иных пошлинах за совершение юридически значимых действий, связанных с патентом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, с государственной регистрацией товарного знака и знака обслуживания, с государственной регистрацией и предоставлением исключительного права на наименование места происхождения товара, а также с государственной регистрацией перехода исключительных прав к другим лицам и договоров о распоряжении этими правами, утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 декабря 2008 года № 941 (с изменениями) (далее – Положение о патентных пошлинах).

В соответствии с пунктом 6 Положения о патентных пошлинах уплаченная пошлина подлежит возврату полностью или частично в случае: уплаты пошлины в размере, превышающем размер, предусмотренный приложением к настоящему Положению; отказа лица, уплатившего пошлину, от совершения юридически значимого действия до обращения за его совершением; отсутствия основания для совершения юридически значимого действия, за совершение которого уплачена пошлина.

В названных случаях по ходатайству лица, уплатившего пошлину, средства, поступившие в уплату пошлины, или излишне уплаченная сумма пошлины возвращаются либо засчитываются в счет других предусмотренных настоящим Положением патентных и иных пошлин, уплата которых допустима на дату подачи ходатайства.

Таким образом, пошлина подлежит возврату в случае, когда ее уплата была произведена в размере, превышающем установленный Положением о патентных пошлинах, или когда действие, за которое она была уплачена, не совершалось.

Суд указал, что по заявке на выдачу патента на изобретение № 2009132230/21 (патент № 102014), поданной 26 августа 2009 года, были осуществлены следующие юридически значимые действия, за которые в соответствии с Положением о патентных пошлинах учтены уплаченные патентные пошлины: подача заявки на выдачу патента на изобретение; проведение экспертизы заявки по существу; внесение изменений по инициативе заявителя в материалы заявки; преобразование заявки на изобретение в заявку на полезную модель; регистрация полезной модели и выдача патента на полезную модель; поддержание в силе патента на полезную модель за 1-4 годы; внесение исправлений, касающихся адреса местонахождения патентообладателя, в Государственный реестр полезных моделей Российской Федерации.

В этой связи документы, подтверждающие уплату соответствующих патентных пошлин, были поданы заявителем и учтены в установленном порядке в период действия патента № 102014. Поскольку юридически значимые действия были совершены, в письме от 30 января 2015 года № 36-55/160 Роспатентом правомерно указано на отсутствие возможности осуществления возврата уплаченных сумм пошлин за эти действия.

В связи с вышеизложенным суд пришел к выводу, что то обстоятельство, что впоследствии патент был признан недействительным, не является основанием для возврата пошлин за юридические действия, которые уже были осуществлены.

#### **2.2.7. Дело № СИП-670/2014.**

Роспатентом был зарегистрирован товарный знак по свидетельству № 281426 на имя ОАО «Агронефтепродукт».

Указанный товарный знак является комбинированным и представляет собой композицию из изобразительных элементов, под которыми расположены словесные элементы «ДЕЛЬТА-НЕФТЬ». Словесный элемент «НЕФТЬ» не имеет самостоятельной правовой охраны.

ООО «Дельта» подало в Роспатент возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 281426 по основанию, предусмотренному пунктом 3 статьи 7 Закона о ТЗ, в связи с тем, что оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с фирменным наименованием заявителя, а также способен ввести потребителя товаров и услуг в заблуждение относительно производителя товаров и услуг.

Решением Роспатента от 16 апреля 2014 года в удовлетворении данного возражения было отказано, правовая охрана товарного знака по свидетельству № 281426 была оставлена в силе.

Не согласившись с решением Роспатента ООО «Дельта» обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании его

недействительным, как не соответствующим пункту 3 статьи 7 Закона о ТЗ и пункту 14.4.2 Правил ТЗ<sup>12</sup>.

Рассматривая дело в качестве суда первой инстанции, Суд по интеллектуальным правам согласился с доводами заявителя, признал недействительным решение Роспатента.

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам решение суда первой инстанции было отменено, в удовлетворении требований ООО «Дельта» было отказано.

При этом Президиум Суда по интеллектуальным правам установил, что признание недействительным предоставления правовой охраны товарного знака по основаниям пункта 3 статьи 7 Закона о ТЗ допустимо только при тождестве конкурирующих средств индивидуализации, а не сходстве их до степени смешения, как посчитал суд первой инстанции. В силу пункта 14.4.2 Правил ТЗ обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах. Сравнимые обозначения в силу наличия в нем неохраемого словесного элемента «НЕФТЬ» тождественными не являются.

Верховный Суд Российской Федерации отменил постановление президиума Суда по интеллектуальным правам, решение суда первой инстанции оставил в силе.

В определении Верховный Суд Российской Федерации указал, что при сравнении тождественности комбинированного товарного знака с фирменным наименованием не может учитываться изобразительная часть комбинированного товарного знака, поскольку фирменное наименование всегда является только словесным.

Исходя из содержания пункта 1 статьи 6 Закона о ТЗ неохраемый элемент не должен занимать доминирующего положения и, как в данном

---

<sup>12</sup> Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05 марта 2003 года № 32, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 25 марта 2003 года № 4322 (далее – Правила ТЗ).



случае, неохраняемый элемент «НЕФТЬ» указывает на вид товара.

Пунктом 4.2.4.2 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений<sup>13</sup> определено, что если словесное обозначение состоит из охраноспособных и неохраноспособных элементов, то при экспертизе учитывается тождество и сходство именно охраноспособных элементов.

Верховный Суд Российской Федерации пришел в выводу о том, что суд первой инстанции верно установил, что охраняемый словесный элемент «ДЕЛЬТА» оспариваемого товарного знака тождественен части фирменного наименования общества «Дельта» в силу фонетического вхождения названного словесного элемента в отличительную часть фирменного наименования. В оспариваемом комбинированном товарном знаке доминирующее положение также занимает словесный элемент «ДЕЛЬТА». Указанные элементы семантически и фонетически тождественны.

При этом неохраняемый элемент «НЕФТЬ» не обладает признаком охраноспособности, указывает на вид товаров и услуг, в связи с чем, его использование другими лицами в силу закона в любом случае не может признаваться нарушением исключительных прав. Графические элементы товарного знака также подлежат исключению из сравнения, поскольку фирменное наименование всегда состоит только из словесных элементов.

### **2.2.8. Дело № А40-107111/2014.**

АО «Аэрок Интернешнл» обратилось в Роспатент с заявлением о государственной регистрации договора об отчуждении исключительного права на товарные знаки по свидетельствам №№ 400322, 306892.

Решением Роспатента АО «Аэрок Интернешнл» в государственной регистрации названного договора было отказано, поскольку по результатам рассмотрения названного заявления Роспатентом было установлено, что

---

<sup>13</sup> Методические рекомендации по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденные Приказом Роспатента от 31 декабря 2009 года № 197 (далее - Методические рекомендации по проверке заявленных обозначений).

представленный договор не соответствует положениям пункта 2 статьи 1488 ГК РФ, поскольку отчуждение исключительного права осуществляется в отношении товарных знаков «ЯМЕРЯ/JAMERA», воспроизводящих часть фирменного наименования, право на которое принадлежит лицу, передающему исключительное право на товарные знаки, но сохраняющему за собой право на фирменное наименование «Ямеря кивиталот Ой».

Кроме того, с учетом того, что заявление о государственной регистрации договора подано иностранным юридическим лицом, а сторонами договора также являются иностранные лица, Роспатентом было установлено, что взаимодействие с Роспатентом по регистрации упомянутого договора осуществлено лицом, которое не является патентным поверенным, что не соответствует положениям статьи 1247 ГК РФ и пункта 8.2 Административного регламента по регистрации договоров<sup>14</sup>.

АО «Аэрок Интернешнл» не согласилось с решением Роспатента и обратилось в Арбитражный суд города Москвы с заявлением о признании его недействительным.

В частности, в подтверждение довода о том, что иностранные лица вправе вести дела с Роспатентом по государственной регистрации договоров без участия патентного поверенного, заявитель ссылаясь на пункт 1 статьи 98 Соглашения Россия – ЕС<sup>15</sup>.

Решением Арбитражного суда города Москвы, оставленным без изменения судами апелляционной и кассационной инстанций, в удовлетворении требований заявителя было отказано.

---

<sup>14</sup> Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по регистрации договоров о предоставлении права на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, знаки обслуживания, охраняемые программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральных микросхем, а также договоров коммерческой концессии на использование объектов интеллектуальной собственности, охраняемых в соответствии с патентным законодательством Российской Федерации, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2008 года № 321, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 05 марта 2009 года № 13482 (далее – Административный регламент по регистрации договоров).

<sup>15</sup> Соглашение о партнерстве и сотрудничестве, учреждающее партнерство между Российской Федерацией, с одной стороны, и европейскими сообществами и их государствами-членами, с другой стороны ратифицировано Федеральным законом от 25 ноября 1996 года № 135-ФЗ (далее - Соглашение Россия - ЕС).

При этом отклоняя доводы заявителя о том, что иностранные лица имеют право вести дела с Роспатентом по государственной регистрации договоров без участия патентного поверенного на основании пункта 1 статьи 98 Соглашения Россия - ЕС, суды руководствовались следующим.

Согласно пункту 2 статьи 1247 ГК РФ иностранные юридические лица ведут дела с федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности через патентных поверенных, зарегистрированных в указанном федеральном органе, если международным договором Российской Федерации не предусмотрено иное.

Таким образом, взаимодействие иностранных лиц с Роспатентом по государственной регистрации договора осуществляется через патентного поверенного.

Как следует из материалов дела, заявление о государственной регистрации договора об отчуждении исключительного права на товарные знаки по свидетельствам №№ 400322, 306892 и дополнительно представленные материалы поданы иностранным юридическим лицом.

С учетом названного обстоятельства Роспатент пришел к выводу о том, что указанные документы не соответствуют пункту 2 статьи 1247 ГК РФ.

В отношении ссылки заявителя на положения пункта 1 статьи 98 Соглашения Россия - ЕС, суды указали, что согласно названной норме права каждая Сторона обязуется обеспечить свободный от дискриминации по сравнению с собственными лицами доступ физических и юридических лиц другой Стороны в компетентные суды и административные органы Сторон для защиты их индивидуальных прав и прав собственности, включая те из них, которые касаются интеллектуальной собственности.

Отчуждение исключительного права на товарные знаки относится к вопросу распоряжения правообладателем исключительным правом на средство индивидуализации, предусмотренным статьей 1233 ГК РФ.

В силу изложенного, суды пришли к выводу о том, что подача

заявителем в Роспатент на государственную регистрацию договора об отчуждении исключительного права на товарные знаки не является способом защиты исключительных прав, а названная выше норма права не применима к вышеуказанным правоотношениям по распоряжению исключительным правом на товарные знаки.

В передаче кассационной жалобы АО «Аэрок Интернешнл» для рассмотрения Судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации было отказано.

### **РАЗДЕЛ III. ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ.**

1. Пункт 12.4 Административного регламента по продлению и восстановлению патентов, согласно которому заявление о продлении срока действия исключительного права на полезную модель должно быть подписано всеми патентообладателями, соответствует требованиям пункта 3 статьи 1229 ГК РФ.

2. Нормы Положения об открытиях, регулирующие правовую охрану рационализаторских предложений, в части не противоречащей порядку рассмотрения заявлений на рационализаторские предложения, их внедрения и выплаты авторского вознаграждения, предусмотренному Постановлением РСФСР, действуют в настоящий момент и не противоречат вышестоящим нормативным правовым актам.

3. Действия Роспатента по внесению изменений/отказу во внесении изменений по заявлению лица, подавшего заявку на регистрацию товарного знака в обозначение на стадии проведения экспертизы заявленного обозначения, не могут быть оспорены в судебном порядке.

Указанные действия являются «промежуточным» этапом, предшествующим принятию Роспатентом решения о государственной регистрации товарного знака/отказе в его регистрации, в связи с чем могут быть предметом проверки при оспаривании решения о государственной регистрации товарного знака/отказе в его регистрации в административном порядке.

4. В случае подачи в Роспатент возражения по мотиву несоответствия товарного знака подпункту 2 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ, пункту 3 статьи 7 Закона о ТЗ (тождество товарного знака с фамилией, именем, псевдонимом известного лица) должна быть установлена заинтересованность лица, подавшего возражение.

При этом необходимо установить не наличие родственных связей заявителя с известным лицом, а обладание заявителем статуса наследника известного лица в том понимании, как оно дано в гражданском законодательстве Российской Федерации. Доказательством наличия у заявителя статуса наследника известного лица может служить свидетельство о праве на наследство, решение суда и т.д.

5. При признании недействительным решения Роспатента об отказе в удовлетворении возражения против отказа в государственной регистрации товарного знака в случае представления в суд письма-согласия, не представлявшегося в Роспатент при рассмотрении соответствующего возражения, судебные расходы по делу применительно к части 1 статьи 111 АПК РФ относятся на лицо, получившее письмо-согласие после принятия оспариваемого решения Роспатента.

6. При досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования правовая охрана товарного знака прекращается на будущее время. В связи с этим досрочное прекращение правовой охраны товарного знака уже после принятия решения Роспатента, в рамках которого он был противопоставлен другому товарному знаку, оспариваемому по основанию пункта 6 статьи 1483 ГК РФ, не является основанием для отмены решения Роспатента.

7. При внесении изменений в формулу изобретения на стадии рассмотрения возражения против выдачи патента в порядке, установленном пунктом 4.9 Правил ППС, необходимо учитывать, что не предусматривается возможность внесения в нее дополнительных признаков из описания.

8. Признание патента недействительным не является основанием для возврата пошлин за юридически значимые действия, которые были совершены в период действия патента.

9. В рамках рассмотрения возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку по основанию пункта 3 статьи 7 Закона о

ТЗ, при сравнении товарного знака (словесного, комбинированного) с фирменным наименованием на предмет установления их тождества должны учитываться только охраняемые словесные элементы товарного знака.

10. При регистрации отчуждения исключительного права, предоставления права использования исключительного права на объекты интеллектуальной собственности необходимо учитывать, что в случае подачи в Роспатент соответствующих заявлений иностранным лицом, ведение дел с Роспатентом должно осуществляться через патентного поверенного, в том числе в случае, если местом нахождения иностранного лица, подавшего заявление, является государство-член Соглашения Россия – ЕС.