

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ, ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ
(РОСПАТЕНТ)**

Федеральное государственное учреждение
«Федеральный институт промышленной собственности
Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам
и товарным знакам»
(ФГУ ФИПС)

Отдел судебного представительства

Аналитическая справка по результатам анализа судебной практики
по вопросам, связанным с правовой охраной объектов
интеллектуальной собственности.

2009 г.

Содержание

1. Введение.....	стр. 6
2. Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации по рассмотрению дел о признании недействующими нормативно-правовых актов Роспатента.....	стр. 8
2.1. Обзор судебной практики по делам, связанным с оспариванием пункта 3.1 Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденных приказом Роспатента от 22 апреля 2003 года № 56 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 8 мая 2003 года, рег. №4520) (далее – Правила ППС). Дело №2-1031/05.....	стр. 8
2.2. Обзор судебной практики по делам, связанным с оспариванием пункта 1.4 Правил ППС. Дело №ГКПИИ06-482.....	стр. 11
2.3. Обзор судебной практики по делам, связанным с оспариванием абзаца 3 пункта 3.1 и абзаца 1 пункта 4.3 Правил ППС. Дело №ГКПИИ09-431.....	стр. 12
2.4. Обзор судебной практики по делам, связанным с оспариванием пункта 3.1 и пункта 4.3 Правил ППС. Дело №ГКПИИ09-704.....	стр. 13
3. Обзор судебной практики по делам, связанным с предоставлением и оспариванием предоставления правовой охраны изобретениям, полезным моделям и промышленным образцам.....	стр. 14
3.1. По вопросу оспаривания предоставления правовой охраны изобретению. Дело №А40-121181/07-5-130.....	стр. 14
3.2. По вопросу оспаривания предоставления правовой охраны полезной модели. Дело по заявлению Гудович И.Э.....	стр. 19
3.3. По вопросу о непатентоспособности промышленного образца в связи с его противоречием общественным интересам. Дело №А40-21630/09-51-256.....	стр. 22

3.4. По вопросу о признании изобретения несоответствующим условию патентоспособности «изобретательский уровень». Дело по заявлению Подольского В.А.....стр. 26

3.5. По вопросу о признании изобретения несоответствующим условиям патентоспособности. Дело №А40-89466/08-110-813.....стр. 27

3.6. По вопросу оспаривания предоставления правовой охраны изобретению, в связи с его несоответствием условию патентоспособности «новизна». Дело №А40-28861/07-51-155.....стр. 29

4. Обзор судебной практики по делам, связанным с предоставлением и оспариванием предоставления правовой охраны товарным знакам.....стр. 31

4.1. Обзор судебной практики по делам, связанным с вопросом оценки судом обстоятельств, возникших после принятия решения Роспатента при его оспаривании.....стр. 31

4.1.1. Оценка судом обстоятельств, связанных с отчуждением заявителю исключительного права на противопоставленные товарные знаки.....стр. 31

4.1.1.1. Дело №А40-24765/07-110-224.....стр. 32

4.1.1.2. Дело №А40-55251/07-51-353.....стр. 33

4.1.2. Оценка судом обстоятельств, связанных с предоставлением заявителем письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака. Дело №А40-41993/06-15-309.....стр. 34

4.1.3. Оценка судом обстоятельств, связанных с досрочным прекращением противопоставленных товарных знаков.

Дело №А40-68122/06-27-253.....стр. 35

4.2. Обзор судебной практики по делам, связанным с вопросом учета фактических обстоятельств, сложившихся на дату подачи возражения в палату по патентным спорам при признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку.

Дело №А40-16061/08-27-123.....стр. 37

4.3. Обзор судебной практики по делам, касающимся отнесения товара «биологически активные добавки к пище, не для медицинских целей» к товарам 5 класса МКТУ. Дело №А40-40852/08-26-299..... стр. 39

4.4. Обзор судебной практики по делам, связанным с досрочным прекращением правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием. Дело №А40-62868/08-27-602.....стр. 42

4.5. Обзор судебной практики по делам, связанным с вопросом об оценке заинтересованности лица, подавшего заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием, до 2008 года.....стр. 44

4.5.1. Дело №А40-33592/08-110-242.....стр. 44

4.5.2. Дело №А40-33585/08-51-339.....стр. 47

4.5.3. Дело №А40-34943/08-133-236.....стр. 47

4.6. Обзор судебной практики по делам об оспаривании решений Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны заявленному на государственную регистрацию в качестве товарного знака обозначению по абсолютным основаниям.....стр. 49

4.6.1. По вопросу отказа в предоставлении правовой охраны заявленному на государственную регистрацию в качестве товарного знака обозначению по основаниям, предусмотренным пунктом 2 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 года №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее - Закон о товарных знаках). Дело №А40-65481/08-5-595.....стр. 49

4.6.2. По вопросу отказа в предоставлении правовой охраны заявленному на государственную регистрацию в качестве товарного знака обозначению по основаниям, предусмотренным пунктом 3 статьи 6 Закона о товарных знаках. Дело №А40-21787/08-51-170.....стр. 51

4.6.3. По вопросу отказа в предоставлении правовой охраны заявленному на государственную регистрацию в качестве товарного знака обозначению

по основаниям, предусмотренным пунктом 1 статьи 6 Закона о товарных знаках. Дело №А40-34521/08-110-257.....стр. 54

5. Процессуальные последствия оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку непосредственно в суд, а также вопросы о компетенции палаты по патентным спорам по рассмотрению возражений.....стр. 56

5.1.1. Дело №А40-47554/09-27-414.....стр. 56

5.1.2. Дело №А40-78168/09-5-531.....стр. 58

5.1.3. Дело №А40-52401/08-26-424.....стр. 60

1. Введение

Подготовка аналитической справки по результатам анализа судебной практики по вопросам, связанным с правовой охраной объектов интеллектуальной собственности (далее – Справка) осуществлена в порядке исполнения мероприятия по пункту 1.7 Плана деятельности Роспатента, утвержденного Министерством образования и науки Российской Федерации А.А. Фурсенко 15 января 2009 года (приложение № 1 к приказу Роспатента от 28 января 2009 года № 10), и по пункту 1.3.2.3 Мероприятий комплексного плана развития системы Роспатента на 2009 год, утвержденных приказом Роспатента от 13 февраля 2009 года № 22.

Поддержка и защита творчества, охрана результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации непосредственно связаны с защитой свободы личности, прав человека и представляют собой один из важнейших показателей любого правового государства. Согласно Конституции Российской Федерации права и свободы человека и гражданина являются высшей ценностью и определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, органов местного самоуправления и обеспечиваются правосудием, которое осуществляет суд. Защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации осуществляется в административном либо судебном порядке в зависимости от характера спора.

Судебный порядок рассмотрения споров – наиболее демократичная и совершенная форма защиты субъективного права, поскольку только судебная процедура в полной мере обеспечивает равенство сторон и независимость органа, рассматривающего дело. Судебная защита является высшей формой защиты прав граждан, в том числе на объекты интеллектуальной собственности.

Выполнение конституционного принципа равенства всех перед законом и судом достигается через единство правоприменения. Отсутствие единообразия в судебной практике нарушает единство государственного правопорядка, ослабляет силу закона и подрывает принцип равенства всех перед законом. Именно через единство правоприменения достигается выполнение конституционных принципов равенства всех перед законом и судом, равное право каждого на судебную защиту. Только таким путем создается правовая определенность. Господство права и эффективность защиты прав всех участников экономических отношений не будут гарантированы в условиях различного понимания и применения правовых норм.

Настоящая Справка подготовлена по итогам анализа судебных актов, принятых на момент ее составления в 2009 году, по спорам, связанным с объектами интеллектуальной собственности.

Проведенный анализ судебной практики, имея своей целью способствование соблюдению законности при осуществлении административных процедур Роспатентом, призван выполнять задачу определения единообразного подхода к применению нормативно-правовых актов в сфере интеллектуальной собственности. В этой связи при проведении анализа приоритет отдавался делам, рассмотрение которых осуществлено судами наибольшего количества инстанций, а также делам, возможность обжалования судебных актов по которым исчерпана.

В рамках проведенного анализа вступивших в законную силу судебных актов, отобранных по указанному критерию, определены наиболее актуальные вопросы, обобщены однотипные дела, из которых выделены и рассмотрены дела, наиболее полно отражающие суть того или иного проблемного вопроса.

2. Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации по рассмотрению дел о признании недействующими нормативно-правовых актов Роспатента

2.1. Обзор судебной практики по делам, связанным с оспариванием пункта 3.1 Правил ППС. Дело № 2-1031/05.

В порядке, предусмотренном главой 24 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее – ГПК РФ), нормативные правовые акты Министерства образования и науки Российской Федерации, Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (Роспатент), также как и иных органов государственной власти, органов местного самоуправления или должностных лиц могут быть обжалованы в суде гражданами или организациями в случае, если они полагают, что указанные нормативные правовые акты нарушают их права и свободы, гарантированные Конституцией Российской Федерации, законами и другими нормативными правовыми актами.

Следует отметить, что общее количество дел, связанных с оспариванием нормативных правовых актов Роспатента, значительно меньше, чем количество дел, связанных с оспариванием ненормативных актов. Однако каждое решение Верховного Суда Российской Федерации по данной категории дел является значимым, поскольку, по сути, определяет судьбу нормативно-правового акта. Вне зависимости от того, удовлетворены требования заявителя или нет, в силу статьи 6 Федерального конституционного закона «О судебной системе Российской Федерации», статей 13 и 253 ГПК РФ вступившее в законную силу решение Верховного Суда Российской Федерации также как и установленное им толкование правовой нормы являются обязательными для всех без исключения органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений, должностных лиц, других физических и юридических лиц, и

подлежат неукоснительному исполнению на всей территории Российской Федерации.

Признание судом недействующим нормативно-правового акта влечет за собой утрату силы этого акта или его части, а также других нормативных правовых актов, основанных на признанном недействующим нормативном правовом акте или воспроизводящих его содержание. Такое решение суда или сообщение о решении после вступления его в законную силу публикуется в печатном издании, в котором был официально опубликован нормативный правовой акт.

Необходимо отметить также то, что при рассмотрении и разрешении дел, возникающих из публичных правоотношений, суд не связан основаниями и доводами заявленных требований (часть 3 статьи 246 ГПК РФ). Поэтому в порядке нормоконтроля суд проверяет законность оспариваемых норм в полном объеме. В этой связи, в случае отказа в удовлетворении заявленных требований, повторное обращение с теми же требованиями иных лиц даже по иным основаниям не подлежит рассмотрению в суде.

В настоящее время в Верховном Суде Российской Федерации рассматриваются дела, связанные с оспариванием такого нормативного правового документа как Правила ППС. Связано это, по-видимому, с тем, что лица, обращающиеся с соответствующим требованием в Верховный Суд Российской Федерации, рассчитывают в случае удовлетворения требований использовать это обстоятельство как основание для пересмотра или отмены вынесенного в отношении них решения Роспатента.

Тем не менее, до настоящего момента только один раз одна из норм Правил ППС была признана недействующей. Данное дело касалось оспаривания абзаца 2 пункта 3.1 Правил ППС, в соответствии с которым экземпляр возражения, предусмотренного пунктами 1.3, 1.4, 1.8 и 1.14, или экземпляр заявления, предусмотренного пунктами 1.11 и 1.13 Правил ППС, вместе с уведомлением о принятии его к рассмотрению направляется обладателю исключительного права на изобретение, полезную модель,

промышленный образец, товарный знак или обладателю свидетельства на право пользования наименованием места происхождения товара с предложением до даты проведения заседания коллегии палаты по патентным спорам представить отзыв в Палату по патентным спорам и лицу, подавшему возражение или заявление.

По рассматриваемому делу № 2-1031/05 в Верховный Суд Российской Федерации обратился гражданин Матвеев В.Н. Своё заявление он обосновывал тем, что норма пункта 3.1 Правил ППС предусматривает направление только одного экземпляра возражения и уведомления даже в случае, когда у оспариваемого патента несколько патентообладателей. Не извещение каждого из патентообладателей о дате и времени заседания коллегии палаты по патентным спорам, а также мотивах поданного возражения ущемляет право патентообладателей непосредственно знакомиться с документами и материалами, затрагивающими их права, право каждого из них осуществлять защиту своего патента. Заявитель просил признать данную норму Правил ППС недействительной частично.

Суд удовлетворил требования Матвеева В.Н. частично, пункт 3.1 Правил ППС был признан недействующим в части не предусматривающей обязанность направлять всем обладателям исключительного права на результат интеллектуальной деятельности экземпляр возражения или экземпляр заявления вместе с уведомлением о принятии его к рассмотрению палатой по патентным спорам.

Следует отметить, что в данном деле суд, признавая недействующим частично пункт 3.1 Правил ППС исходил из того, что не конституционным является не сам текст нормы, а то, что в ней отсутствует определённое условие (обязанность уведомлять всех патентообладателей). Однако данная норма не содержала и прямого запрета по уведомлению всех патентообладателей. Фактически данным решением Верховный Суд Российской Федерации дополнил правовое содержание указанной нормы и тем самым устранил возможность иного её толкования.

2.2. Обзор судебной практики по делам, связанным с оспариванием пункта 1.4 Правил ППС. Дело № ГКПИ06-482.

Приведенное ниже решение Верховного Суда Российской Федерации является актом, принятым по делу о праве палаты по патентным спорам рассматривать возражения против действия на территории Российской Федерации евразийского патента. В поданном в Верховный Суд Российской Федерации заявлении содержалось требование признать недействующим пункт 1.4 Правил ППС, на основании которого в палату по патентным спорам могут быть поданы в соответствии с Патентным законом Российской Федерации от 23 сентября 1992 года № 3517-1 (далее – Патентный закон) возражения против действия на территории Российской Федерации евразийского патента на изобретение, выданного в соответствии с Евразийской патентной конвенцией (Москва, 9 сентября 1994 года).

Верховный Суд Российской Федерации признал данные доводы не обоснованными. При рассмотрении данного дела суд обратился к нормам международного права, в частности к пункту 1 статьи 13 Евразийской патентной конвенции и пункту 1 статьи 54 Патентной инструкции к Евразийской патентной конвенции. В своем решении суд отметил следующее: «Из вышеприведённых норм совершенно определённо следует, что евразийский патент может быть признан недействительным на территории Договаривающегося государства по решению компетентного (несудебного) органа этого государства в связи с его несоответствием условиям патентоспособности изобретения. Следовательно, возражение против действия на территории Российской Федерации евразийского патента на изобретение, выданного в соответствии с Конвенцией, может быть подано в Палату по патентным спорам» (решение Верховного Суда Российской Федерации от 20 ноября 2006 года по делу № ГКПИ06-482, которое было оставлено в силе определением Кассационной коллегии Верховного Суда Российской Федерации от 20 марта 2007 года № КАС07-55).

Следует также обратить внимание на решение Верховного Суда Российской Федерации от 2 марта 2009 года № ГКПИ09-47, которым суд признал, что внесение изменений в формулу патента при его оспаривании в палате по патентным спорам допустимо только с согласия всех патентообладателей (когда их несколько).

2.3. Обзор судебной практики по делам, связанным с оспариванием абзаца 3 пункта 3.1 и абзаца 1 пункта 4.3 Правил ППС. Дело № ГКПИ09-431.

По данному делу Верховный Суд Российской Федерации рассмотрел вопрос о том, затрагивает ли признание Роспатентом патента недействительным неимущественные права автора или нет.

Заявленные требования сводились к признанию недействующими абзаца 3 пункта 3.1 и абзаца 1 пункта 4.3 Правил ППС в части, предусматривающей направление уведомления о дате заседании коллегии палаты по патентным спорам и предоставление права на участие в заседании только правообладателю. По мнению заявителей, авторы изобретения, выдача патента на которое оспаривается, также должны иметь право участвовать на заседании коллегии палаты по патентным спорам даже в том случае, если исключительное право ими передано другому лицу.

Верховный Суд Российской Федерации своим решением от 22 апреля 2009 года № ГКПИ09-431 в удовлетворении требований отказал. При этом суд установил, что неимущественные права автора напрямую не зависят от выдачи патента и возникают в силу самого создания результата интеллектуальной деятельности. Таким образом, споры о правомерности выдачи патента, рассматриваемые в палате по патентным спорам, не нарушают их прав и законных интересов, в связи с чем нет необходимости привлекать авторов на заседания коллегии палаты по патентным спорам.

2.4. Обзор судебной практики по делам, связанным с оспариванием пункта 3.1 и пункта 4.3 Правил ППС. Дело №ГКПИ09-704.

Настоящее дело, рассмотренное Верховным Судом Российской Федерации, связано с оспариванием пункта 3.1 и пункта 4.3 Правил ППС в части, не предусматривающей участия исключительного лицензиата оспариваемого патента или свидетельства в заседании коллегии палаты по патентным спорам.

Верховный Суд Российской Федерации решением от 8 июля 2009 года № ГКПИ09-704 в удовлетворении данного требования отказал и дал толкование статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), указав, что исключительный лицензиат имеет право только на защиту при нарушении третьими лицами исключительного права на результат интеллектуальной деятельности. Учитывая то, что споры о нарушении исключительных прав не рассматриваются в административном порядке, суд признал необоснованными заявленные требования.

Подводя итог вышесказанному, следует отметить важность практики, формируемой Верховным Судом Российской Федерации, поскольку каждое его решение помогает не только уяснить правильное применение норм, но и устранить существующие пробелы.

3. Обзор судебной практики по делам, связанным с предоставлением и оспариванием предоставления правовой охраны изобретениям, полезным моделям и промышленным образцам

3.1. По вопросу оспаривания предоставления правовой охраны изобретению. Дело №А40-121181/07-5-130.

С момента вступления в силу части четвёртой ГК РФ, которая кодифицировала правовые нормы, регулирующие правовую охрану объектов патентных прав, прошло два года. Несмотря на целый ряд новелл, введенных частью четвёртой ГК РФ, некоторые нормы повторяют формулировки положений ранее действовавшего законодательства. Поэтому многие правовые проблемы, существовавшие ранее, имеют место и в настоящее время.

В этой связи следует остановиться на проблеме, связанной с оспариванием правомерности выдачи патента на изобретение.

Патентом на изобретение может быть предоставлена правовая охрана группе изобретений в объеме формулы, содержащей несколько независимых пунктов. Однако возражение против выдачи такого патента может содержать доводы, касающиеся несоответствия какому-либо условию патентоспособности лишь одного изобретения группы. Рассмотрение таких возражений и принятие по результатам их рассмотрения решений Роспатента урегулировано как нормами части четвёртой ГК РФ, так и ранее действовавшими Патентным законом и Правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденными приказом Роспатента от 6 июня 2003 года № 82, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 30 июня 2003 года, рег. № 852 (далее – Правила ИЗ).

Так, например, согласно подпункту (3) пункта 19.5.4 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на

изобретение, утвержденное приказом Роспатента от 17 апреля 1998 года № 82, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 22 сентября 1998 года № 1612 (далее – Правила ИЗ от 1998 года) и 19.5.3 Правил ИЗ, которые действовали на дату приоритета изобретений по оспариваемым патентам, патентоспособность группы может быть констатирована только тогда, когда патентоспособны все изобретения группы. Очевидно, что если при рассмотрении возражения против выдачи патента на группу изобретений установлено, что одно из них не соответствует условиям патентоспособности, патент признается недействительным полностью.

Несмотря на определенность данных норм, практика их применения в суде формировалась не просто.

В качестве примера, иллюстрирующего сложности, возникающие в процессе формирования судебной практики, проанализируем ситуацию, связанную с рассмотрением возражения против выдачи патента Российской Федерации № 2261465 на группу изобретений «Способ рентгеновского контроля тела (варианты) и установка для его реализации». Патент был выдан с формулой, содержащей четыре независимых пункта, каждый из которых характеризует одно из изобретений группы.

В палату по патентным спорам поступило возражение против выдачи патента мотивированное несоответствием условию патентоспособности «новизна» изобретения по независимому пункту 1 формулы. Коллегия палаты по патентным спорам нашла обоснованным названный довод возражения. Таким образом, в соответствии с подпунктом (3) пункта 19.5.4 Правил ИЗ от 1998 года (действовали на дату приоритета изобретения), палатой по патентным спорам было установлено, что патент был выдан неправомерно.

Заявителю было предложено в соответствии с пунктом 4.9 Правил ППС внести изменения в формулу изобретения, т.к. без внесения таких изменений патент должен быть признан недействительным полностью, а при их внесении – может быть признан недействительным частично. Заявитель не представил

скорректированную формулу, а также отказался от предложения палаты по патентным спорам исключить непатентоспособный пункт из формулы изобретения, и решением Роспатента указанный патент был признан недействительным полностью.

Патентообладатель обратился в Арбитражный суд г. Москвы с заявлением о признании решения Роспатента недействительным. Суд первой инстанции в рамках дела № А40-121181/07-5-130 удовлетворил заявленные требования, поскольку посчитал, что непатентоспособность одного из охарактеризованной в формуле по указанному патенту группы изобретений, является основанием для признания его недействительным частично и выдачи патента с новой формулой, содержащей патентоспособные изобретения группы. При этом суд исходил из того, что убедительных доказательств, обосновывающих необходимость признания патента недействительным полностью, ответчиком не представлено. Суд апелляционной инстанции решение суда первой инстанции оставил без изменения, указав на то, что решение Роспатента не соответствует статье 1398 части четвёртой ГК РФ, в которой практически воспроизведена формулировка пункта 3 статьи 29 Патентного закона, поскольку патент, по его мнению, должен быть признан недействительным частично.

Роспатент обратился в суд кассационной инстанции с жалобой, в которой указал следующее.

Суды первой и апелляционной инстанций согласились с выводами палаты по патентным спорам о несоответствии условию патентоспособности «новизна» изобретения, охарактеризованного в независимом пункте формулы изобретения по патенту.

Это обстоятельство в соответствии со статьей 1398 ГК РФ является основанием для признания патента недействительным полностью или частично. При этом из названной нормы не следует, в каких случаях патент признается недействительным полностью, а в каких частично. Положения пункта 4 статьи 1398 ГК РФ указывают лишь на последствие, которое

заключается в аннулировании патента. Таким образом, вывод судов первой и апелляционной инстанций о том, что решение Роспатента принято в нарушение статьи 1398 ГК РФ, представляется неправомерным.

Более того, в случае признания патента недействительным частично выдается новый патент с новым номером и новой формулой изобретения.

Очевидным является то, что невозможно признать патент недействительным частично до тех пор, пока в его формулу не будут внесены изменения, устраняющие непатентоспособность изобретения. Патентообладатель же в ответ на предложение палаты по патентным спорам не представил новую формулу.

Коллегия палаты по патентным спорам на основании пункта 4.9 Правил ППС ограничена лишь правом предложить патентообладателю внести изменения в формулу изобретения, т.е. не вправе сама вносить их в формулу.

При таких обстоятельствах вывод судов первой и апелляционной инстанций о необоснованности признания решением Роспатента патента недействительным полностью, а не частично, неправомерен.

Суд кассационной инстанции удовлетворил жалобу Роспатента, отменил судебные акты судов первой и апелляционной инстанций, оставил решение Роспатента в силе.

Суд кассационной инстанции указал также на то, что в связи с тем, что при признании патента недействительным частично выдается новый патент, суд обязан был применить Правила ИЗ, действовавшие на момент рассмотрения возражения. Подпункт (4) пункта 19.8 Правил ИЗ устанавливает, что в случае если одно из заявленных изобретений, охарактеризованных в формуле изобретения, признано не соответствующим условиям патентоспособности и заявитель отказывается скорректировать или исключить из формулы характеристику этого изобретения, принимается решение об отказе в выдаче патента. Суд кассационной инстанции указал, что патент не мог быть признан недействительным частично, решение Роспатента о признании его недействительным полностью правомерно.

Правообладатель обратился в Высший Арбитражный Суд Российской Федерации с заявлением, в котором просил пересмотреть в порядке надзора постановление Федерального арбитражного суда Московского округа, которым вынесенные судебные акты были отменены, в удовлетворении его заявления отказано.

Определением Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в передаче дела № А40-12181/07-5-130 в Президиум для пересмотра в порядке надзора было отказано, суд не нашел оснований для пересмотра постановления, вынесенного в полном соответствии с действующим законодательством.

В заключение следует добавить, что в Верховном Суде Российской Федерации оспаривалась норма пункта 5.1 Правил ППС, в соответствии с которой установлено, что внесение изменений в формулу изобретения может быть произведено только с согласия всех обладателей патента. Верховный Суд Российской Федерации прямо указал, что норма названного пункта не противоречит ни Конституции Российской Федерации, ни ГК РФ. В решении суда отмечено, что в случае, когда обладателями исключительного права на изобретение являются несколько лиц, правомерно требуется получение согласия каждого из них на внесение изменений в формулу изобретения. Волеизъявление всех правообладателей в равной степени защищают их права, поскольку осуществление прав одних лиц не должно нарушать права других.

Таким образом, суд признал правомерными решения Роспатента, согласно которым признаны недействительными полностью патенты на группу изобретений в случае непатентоспособности одного из них. Это происходит в случае невозможности или нежелания правообладателя представить скорректированную формулу изобретения, устраняющие непатентоспособность изобретения.

3.2. По вопросу оспаривания предоставления правовой охраны полезной модели. Дело по заявлению Гудович И.Э.

Одним из видов возражений, подлежащих рассмотрению в палате по патентным спорам Роспатента, является возражение против выдачи патента на полезную модель. Решения Роспатента, принятые по результатам рассмотрения таких возражений, оспариваются в суде. Сложность рассмотрения таких споров заключается в том, что суд сталкивается с необходимостью определить, какие из признаков формулы полезной модели являются существенными, а какие нет. Связано это с тем, что экспертиза заявленной полезной модели на соответствие условиям патентоспособности не проводится, и вопрос о существенности признаков формулы полезной модели возникает в палате по патентным спорам, а затем в суде.

В качестве примера, иллюстрирующего сложности, возникающие в процессе формирования судебной практики, проанализирована ситуация, связанная с рассмотрением возражения против выдачи патента Российской Федерации № 36363 на полезную модель «Гибкая упаковка для набора гигроскопических изделий (варианты)».

Патент Российской Федерации на полезную модель был выдан на имя Гудович Ирины Эдуардовны с формулой полезной модели, независимый пункт которой был изложен в следующей редакции: «Гибкая упаковка для приема, по меньшей мере, набора из двух текстильных гигроскопических изделий, отличающаяся тем, что изделия, свернутые в форме вытянутых прямых четырехугольных призм или цилиндров, размещены в ряд параллельно друг другу в упаковке типа пакет, который может быть выполнен прозрачным или непрозрачным, со стороны приема изделий может быть запаян или снабжен клапаном, образующим щель для изъятия изделий, с нанесенным на край липким клеевым слоем, позволяющим многократно открывать и закрывать пакет».

В палату по патентным спорам поступило возражение против выдачи указанного патента на полезную модель, мотивированное несоответствием запатентованной группы полезных моделей условию патентоспособности «новизна».

По результатам рассмотрения названного возражения, было принято решение об его удовлетворении и признании названного патента недействительным полностью. При этом коллегией палаты по патентным спорам было установлено, что в патенте США с более ранним приоритетом описано средство, представляющее собой упаковку, предназначенную, в частности, для приема, по меньшей мере, набора из двух текстильных изделий, которым присуще свойство гигроскопичности. При этом указанной упаковке присуще свойство гибкости, она может быть выполнена прозрачной или непрозрачной. Также известная упаковка снабжена клапаном, закрывающим предназначенную для изъятия изделия щель, на край клапана нанесен липкий клеевой слой, позволяющий многократно открывать и закрывать пакет. Кроме того, из патента США известно выполнение пакета запаянным со стороны приема изделий. Также из названного источника известно размещение изделий в упаковке слоями.

В отношении признака независимого пункта формулы полезной модели «изделия, свернутые в форме вытянутых прямых четырехугольных призм или цилиндров, размещены в ряд параллельно друг другу» палатой по патентным спорам было установлено, что они являются несущественными, поскольку не являются конструктивным элементом упаковки, не находятся с ней во взаимосвязи, не влияют на функционирование упаковки и реализацию ее назначения.

Патентообладатель обратился в Дорогомиловский суд г. Москвы с заявлением о признании решения Роспатента недействительным. По мнению патентообладателя, все признаки, изложенные в формуле полезной модели, являются существенными.

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении заявленных требований, оставив в силе оспариваемое решение Роспатента. В решении суда указано, что помещенные в упаковку изделия не являются конструктивным элементом упаковки, не находятся с ней во взаимосвязи, не влияют на функционирование упаковки и реализацию ее назначения.

Решение суда первой инстанции оставлено в силе определением Московского городского суда.

Описанный пример является одним из немногих судебных процессов, в котором вопрос о существенности признаков формулы полезной модели был разрешен без назначения судом технической экспертизы. Суд посчитал, что для разрешения данного спора не требуется специальных технических познаний.

Однако, нередко, в подобных судебных процессах возникают вопросы, требующие знаний не только действующего законодательства в данной сфере, но и специальных познаний, а также практики патентной экспертизы, которыми действующие гражданские и арбитражные суды владеют слабо.

Назначение судом при разрешении данной категории дел технической и патентно-технической экспертиз в порядке, регламентированном ГПК РФ и Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации (далее – АПК РФ), не выглядит оправданным, поскольку в Российской Федерации отсутствуют специализированные организации, компетентные проводить такие исследования.

Более того, подобная практика не способствует объективному и всестороннему рассмотрению судами дел, связанных с правами на результаты интеллектуальной деятельности, поскольку экспертное заключение становится преобладающим фактором при принятии решения. Вместе с тем суду затруднительно оценить правомерность выводов, содержащихся в экспертном заключении самостоятельно.

Отмена судами решений Роспатента на основании «экспертных» заключений организаций, некомпетентных в области патентного права, представляется необоснованной.

Подводя итог вышеизложенному, следует отметить, что в настоящее время проблемы, связанные с охраной результатов интеллектуальной деятельности, связаны не с принятием новых законов, а с правоприменением. В этой связи создание в Российской Федерации Патентного Суда послужит важным шагом, обуславливающим развитие правоприменительной системы, способствующим процессу интеграции России в мировую экономику, в которой результаты интеллектуальной деятельности играют всё большее значение.

3.3. По вопросу о непатентоспособности промышленного образца в связи с его противоречием общественным интересам. Дело № А40-21630/09-51-256.

В Роспатент 29 октября 2007 года поступило возражение ОАО «Кировский маргариновый завод» против выдачи патента Российской Федерации № 60570 на промышленный образец, по результатам рассмотрения которого Роспатентом было принято решение от 21 ноября 2008 года, которым возражение ОАО «Кировский маргариновый завод» удовлетворено, указанный патент на промышленный образец признан недействительным полностью.

Решение Роспатента обусловлено следующим.

Согласно пункту 2 статьи 6 Патентного закона не признаются патентоспособными промышленными образцами решения изделий, в частности, противоречащие общественным интересам.

В соответствии с подпунктом (1) пункта 19.5 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на промышленный образец, утвержденных

приказом Роспатента от 6 июня 2003 года № 84, зарегистрированным в Минюсте России 20 июня 2003 года, рег. № 4813 (далее – Правила ПО) к решениям, противоречащим общественным интересам, принципам гуманности и морали, не признаваемым патентоспособными в смысле пункта 2 статьи 6 Патентного закона, относятся изделия, содержащие изображения и (или) слова и (или) словесные обозначения, сходные до степени смешения или воспроизводящие охраняемые товарные знаки, право на которые в отношении однородных изделий товаров не принадлежит заявителю, или известные на территории Российской Федерации фирменные наименования (или их часть), принадлежащие другим лицам, получившие право на эти наименования ранее даты поступления заявки на промышленный образец в отношении однородных изделий товаров.

Промышленный образец по оспариваемому патенту № 60570 относится к плоскостным художественно-конструкторским решениям и представляет собой этикетку, предназначенную для упаковки майонеза.

Существенные признаки промышленного образца, выдача патента на который оспаривалась, касались, в том числе выполнения этикетки с расположением центральной шрифтовой графики, выполненной крупной гарнитурой шрифта, с размещением над центральной шрифтовой графикой товарного знака, представляющего собой словесный элемент «Сдобри» в фигурной рамке.

Однако, словесный элемент «Сдобри» является предметом самостоятельной правовой охраны в качестве товарного знака по следующим свидетельствам, выданным ОАО «Пермский маргариновый завод «Сдобри»: свидетельство № 154102 для товаров 29, 30 (в частности – «майонез») и услуг 42 классов МКТУ, свидетельство № 157985 для товаров 29, 30 (в т.ч. «майонез») и услуг 42 классов МКТУ и свидетельство №198409 для товаров 29, 30 (в частности «соусы в т.ч. заправки для салатов») и услуг 35, 42 классов МКТУ.

Из вышесказанного следует, что этикетка по оспариваемому патенту содержит в своём составе словесное обозначение фонетически и семантически тождественное, а графически сходное до степени смешения (использованы буквы одного и того же алфавита – кириллицы, слова расположены в один ряд) с охраняемыми товарными знаками, право на которое в отношении однородных заявленному решению изделия товаров принадлежит иному юридическому лицу.

Таким образом, по мнению Роспатента, оспариваемый промышленный образец по патенту № 60570 прямо подпадает под указанное в Правилах ПО определение решения, которое не признаётся патентоспособным в силу пункта 2 статьи 6 Патентного закона. Не согласившись с мнением Роспатента ОАО «Нижегородский масложировой комбинат» подало заявление в суд с требованием признать незаконным решение Роспатента.

Доводы заявителя заключались в том, что изделие «этикетка» не является однородным по отношению к товарам, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, что правообладатель противопоставленных товарных знаков входит в группу компаний заявителя, и что у заявителя имеется лицензионный договор с правообладателем противопоставленных товарных знаков на использование словесного обозначения «Сдобри».

Арбитражный суд г. Москвы отказал в удовлетворении заявления по следующим причинам.

Как следует из названия и описания, этикетка по оспариваемому решению предназначена для оформления упаковки майонеза. В этой связи использование в составе этикетки для майонеза элемента «Сдобри» будет нарушать исключительное право владельца товарного знака, содержащего такой словесный элемент и зарегистрированного в отношении товара «майонез». При этом ссылки заявителя на существенные и несущественные признаки промышленного образца не были приняты судом, т.к. во всех четырёх вариантах изображения промышленного образца имеется

обозначение «Сдобри», которое является согласно перечню, отличительными признаками этого промышленного образца.

Ссылки заявителя на то, что правообладатель противопоставленных товарных знаков входит в группу компаний заявителя, несостоятельны, поскольку это два обособленных юридических лица, и наличие на сегодняшний день какой-либо их совместной деятельности не может быть основанием для получения одним лицом правовой охраны промышленного образца, содержащего в себе товарный знак, право на который принадлежит другому лицу. Наличие лицензионного договора на использование словесного обозначения «Сдобри» по свидетельству на товарный знак № 198409 не опровергает правильность выводов Роспатента, изложенных в решении, т.к. получая на своё имя патент на оспариваемый промышленный образец, заявитель получает исключительные права на словесный элемент «Сдобри», тождественный товарному знаку по свидетельству № 198409, передача которых не являлась и не могла являться условием лицензионного договора о передаче неисключительных прав на товарный знак.

Решение Арбитражного суда г. Москвы вступило в законную силу, поскольку не было обжаловано заявителем в вышестоящие судебные инстанции в установленном законом порядке.

Таким образом, судом была подтверждена позиция Роспатента о применении положений пункта 2 статьи 6 Патентного закона и подпункта (1) пункта 19.5 Правил ПО о несоответствии условиям патентоспособности промышленного образца в случае его противоречия общественным интересам, в частности, если изделие по промышленному образцу содержит изображения и (или) слова и (или) словесные обозначения, сходные до степени смешения или воспроизводящие охраняемые товарные знаки, исключительное право на которые в отношении однородных изделий товаров не принадлежит заявителю и возникло до даты приоритета промышленного образца.

3.4. По вопросу о признании изобретения несоответствующим условию патентоспособности «изобретательский уровень». Дело по заявлению Подольского В.А.

В Дорогомиловский суд г. Москвы обратился Подольский В.А. с заявлением о признании недействительным решения Палаты по патентным спорам от 17 октября 2007 года, которому было отказано в удовлетворении возражения против выдачи патента Российской Федерации № 2265989 на изобретение «Способ регулирования производства агропродукции».

В частности, в заявлении указывалось на нарушение пункта 3.2.4.2 Правил ИЗ (прототип образован не одним, а одновременно двумя техническими решениями), которое повлекло невозможность соблюдения экспертизой требований подпункта (2) пункта 19.5.3 Правил ИЗ при вынесении решения о выдаче патента. Из изложенного заявитель делал вывод о несоответствии запатентованного изобретения условию патентоспособности «изобретательский уровень».

Палатой по патентным спорам было установлено, что нарушение требований пункта 3.2.4.2 Правил ИЗ в части указания прототипа не предусмотрено законодательством в качестве основания для вывода о несоответствии изобретения какому-либо из условий патентоспособности, установленных пунктом 1 статьи 4 Патентного закона. Следовательно, даже в случае, если такое нарушение имеет место, это не является основанием для признания патента на изобретение недействительным.

Решением Дорогомиловского суда г. Москвы, оставленным без изменения определением Московского городского суда, в удовлетворении заявления Подольского В.А. о признании недействительным названного решения палаты по патентным спорам было отказано.

Таким образом, судами первой и кассационной инстанций подтверждена правомерность применения палатой по патентным спорам положений пункта 3.2.4.2 Правил ИЗ, в части указания прототипа.

3.5. По вопросу о признании изобретения несоответствующим условиям патентоспособности. Дело № А40-89466/08-110-813.

В Палату по патентным спорам 5 декабря 2007 года поступило возражение ЗАО НПП «Нефтетрубосервис», мотивированное несоответствием изобретения по патенту Российской Федерации № 2254220 «Способ упрочнения резьбовых элементов труб» условиям патентоспособности «промышленная применимость» и «изобретательский уровень», предусмотренным статьей 4 Патентного закона.

По результатам рассмотрения данного возражения Роспатентом 9 сентября 2008 года было принято решение об отказе в удовлетворении возражения, а патент Российской Федерации № 2254220 на изобретение был оставлен в силе.

Не согласившись с решением Роспатента в части патентоспособности вышеназванного изобретения, ЗАО НПП «Нефтетрубосервис» обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с требованием признать недействительным данное решение Роспатента.

Рассмотрев материалы дела, суд не нашел оснований для удовлетворения заявления ЗАО НПП «Нефтетрубосервис», в виду следующего.

В отношении мотивов возражения о несоответствии изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость» суд установил, что в источниках, ставших общедоступными до даты приоритета изобретения – в частности, представленном в возражении патенте Российской Федерации № 2092291 приведены сведения о средствах и методах, с помощью которых осуществляют упрочнение резьбовых элементов труб. Наличие в описании изобретения примера осуществления также подтверждает возможность достижения назначения изобретения. Следовательно, оспариваемое изобретение соответствует условию патентоспособности «промышленная применимость», предусмотренному в

пункте 1 статьи 4 Патентного закона и в подпункте (2) пункта 19.5.1 Правил ИЗ.

Суд также счел неправомерными доводы заявителя о несоответствии оспариваемого патента условию патентоспособности «изобретательский уровень», предусмотренному в пункте 1 статьи 4 Патентного закона.

Так, раскрытое в противопоставленном источнике (авторском свидетельстве SU № 587164) воздействие на металл ультразвуком не тождественно воздействию на него ударными колебаниями ультразвуковой частоты в изобретении по оспариваемому патенту. Из другого источника (авторского свидетельства SU № 1646815) также не следует известность влияния отличительного признака оспариваемого изобретения на технический результат.

Довод заявителя о том, что единственным признаком, которым оспариваемое изобретение отличается от наиболее близкого аналога (изобретения по патенту Российской Федерации № 2092291), является признак «с амплитудой не менее 15 мкм», суд также признал не соответствующим действительности, поскольку указанным отличительным признаком является признак «воздействие на упрочняемые элементы ударными колебаниями ультразвуковой частоты с амплитудой не менее 15 мкм». Утверждение заявителя о том, что изобретение по оспариваемому патенту не соответствует условию патентоспособности «изобретательский уровень» в силу положений подпункта (3) пункта 19.5.3 Правил ИЗ, поскольку основано на изменении количественного признака – амплитуды колебаний, и известно влияние увеличения амплитуды на интенсивность ультразвука и, как следствие, на производительность, суд также признал необоснованным, поскольку согласно описанию оспариваемого патента, решающее значение на степень и глубину наклепа оказывает именно выбор амплитуды ударных колебаний, а величина амплитуды не менее 15 мкм обеспечивает проведение наклепа за один проход трубы «туда и обратно», что и обеспечивает высокую производительность обработки резьбовых

элементов, т.е. повышение производительности процесса согласно изобретению по оспариваемому патенту неправомерно сводить только к наличию элементарной связи интенсивности ультразвукового воздействия с величиной амплитуды колебаний.

Таким образом, признав решение Роспатента от 9 сентября 2008 года соответствующим нормам действующего законодательства, Арбитражный суд г. Москвы решением от 30 апреля 2009 года отказал заявителю в удовлетворении его требований.

ЗАО НПП «Нефтетрубосервис» 28 июля 2009 года обратилось в Федеральный арбитражный суд Московского округа с кассационной жалобой на указанное решение арбитражного суда, основывая свою жалобу на том, что в нарушение части 1 статьи 168 АПК РФ суд не дал оценку доказательствам и доводам, приведенным заявителем в обоснование своих требований, а выводы суда не соответствуют имеющимся в деле доказательствам. Однако, суд кассационной инстанции, при проверке материалов дела, не нашел подтверждения данным доводам заявителя и постановлением от 26 августа 2009 года оставил вышеназванное решение арбитражного суда без изменения, кассационную жалобу ЗАО НПП «Нефтетрубосервис» – без удовлетворения.

Таким образом, данный пример показывает, что у арбитражных судов сложился единый подход к решению вопроса о применении статьи 4 Патентного закона, касающейся условий патентоспособности изобретения.

3.6. По вопросу оспаривания правовой охраны изобретения в связи с его несоответствием условию охраноспособности «новизна». Дело №А40-28861/07-51-155.

Компании Смитклайн Бичам п.л.с. был выдан евразийский патент № ЕА 003144 на изобретение «Способ лечения диабета тиазолидиндионом и метформином» с приоритетом от 18 июня 1997 года.

В палату по патентным спорам Компанией Рихтер Гедеон Ведьесети Дьяр Рт 5 мая 2006 года было подано возражение против выдачи евразийского патента № ЕА 003144.

Решением палаты по патентным спорам, утвержденным руководителем Роспатента 7 марта 2007 года, патент № ЕА 003144 был признан на территории Российской Федерации недействительным полностью в связи с несоответствием независимых пунктов 1,4, 13, 18 и 19 формулы запатентованного изобретения условию патентоспособности «новизна».

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 28 марта 2008 года по делу № А40-28861/07-51-155, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 16 июня 2008 года, требования компании были удовлетворены – решение Палаты по патентным спорам было признано недействительным.

В связи с принятым решением арбитражного суда уведомлением палаты по патентным спорам было назначено повторное рассмотрение возражения, поступившего 5 мая 2006 года, против выдачи патента № ЕА 003144.

Данный факт послужил поводом для обращения компании в Арбитражный суд г. Москвы с заявлением о запрещении палате по патентным спорам повторного рассмотрения возражения Рихтер Гедеон Ведьесети Дьяр РТ от 5 мая 2006 года против действия на территории Российской Федерации евразийского патента № ЕА 003144.

Суд первой инстанции, прекращая производство по делу, указал, что уведомление палаты по патентным спорам не является ненормативным актом, решением или действием (бездействием) государственного органа, в связи с чем в силу части 1 статьи 27 АПК РФ данный спор не подлежит рассмотрению в арбитражном суде.

Суды вышестоящих инстанций согласились с данным выводом суда первой инстанции.

Таким образом, суды подтвердили то, что текст самого уведомления лишь информирует заявителя о дате и месте заседания коллегии палаты по патентным спорам. В этой связи уведомление не является нормативным или ненормативным актом государственного органа и не может нарушать прав и законных интересов какого-либо лица, в связи с чем не подлежит обжалованию в суде.

4. Обзор судебной практики по делам, связанным с предоставлением и оспариванием предоставления правовой охраны товарным знакам

4.1. Обзор судебной практики по делам, связанным с вопросом оценки судом обстоятельств, возникших после принятия решения Роспатента, при его оспаривании.

Роспатент в пределах своей компетенции принимает значительное количество решений. Заявители, правообладатели и иные заинтересованные лица вправе обратиться в суд с заявлением о признании решения Роспатента недействительным. В процессе рассмотрения таких заявлений в суде возникают обстоятельства, не существовавшие на момент принятия Роспатентом оспариваемых решений. Существование подобных обстоятельств на стадии рассмотрения соответствующих возражений и заявлений в палате по патентным спорам могло явиться причиной для принятия Роспатентом противоположных решений.

Рассмотрим некоторые из таких обстоятельств, а также их оценку судами.

4.1.1. Оценка судом обстоятельств, связанных с отчуждением заявителю исключительного права на противопоставленные товарные знаки.

4.1.1.1. Дело № А40-24765/07-110-224.

Решением палаты по патентным спорам правовая охрана комбинированного товарного знака со словесным элементом «МОЯ СЕМЬЯ», (правообладатель – ООО «Совместное предприятие НИДАН-ЭКОФРУКТ») признана недействительной полностью. Основанием для принятия указанного решения послужило то обстоятельство, что оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения со словесными товарными знаками «МОЯ СЕМЬЯ» и с комбинированным товарным знаком со словесным элементом «МОЯ СЕМЬЯ», имеющими более ранний приоритет и зарегистрированными на имя другого лица в отношении однородных товаров.

Не согласившись с решением палаты по патентным спорам, заявитель обратился в Арбитражный суд г. Москвы с соответствующим заявлением. В ходе рассмотрения дела ООО «Совместное предприятие НИДАН-ЭКОФРУКТ» были представлены в суд документы, свидетельствующие, что после принятия решения палаты по патентным спорам противопоставленные товарные знаки были уступлены на его имя. Указанное обстоятельство в числе прочих, по мнению заявителя, является основанием для признания решения палаты по патентным спорам недействительным.

Решением Арбитражного суда г. Москвы, оставленным без изменения постановлениями Девятого арбитражного апелляционного суда и Федерального арбитражного суда Московского округа, заявителю было отказано в удовлетворении его требований. При этом суд кассационной инстанции указал, что ссылка ООО «Совместное предприятие НИДАН-ЭКОФРУКТ» на то, что на момент рассмотрения дела в суде отсутствовали фактические основания для признания недействительным предоставления правовой охраны комбинированному товарному знаку со словесным элементом «МОЯ СЕМЬЯ», поскольку на основании договора уступки, зарегистрированного в Роспатенте, заявитель приобрел права на противопоставленные товарные знаки, не принимается во внимание. Устранение нарушения требований статьи 7 Закона о товарных знаках на

момент рассмотрения дела в суде не свидетельствует о незаконности принятого палатой по патентным спорам решения.

4.1.1.2. Дело № А40-55251/07-51-353.

Схожая позиция суда нашла свое отражение в судебных актах по заявлению Компании «Зе Жиллетт Компани» к Роспатенту и палате по патентным спорам о признании недействительным решения последней. Суть дела сводилась к тому, что решением палаты по патентным спорам было оставлено в силе решение экспертизы ФГУ ФИПС об отказе в регистрации в качестве товарного знака словесного обозначения «FUSION». Оба решения (и ФГУ ФИПС, и палаты по патентным спорам) были мотивированы тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с комбинированными товарными знаками со словесным элементом «FUSION», ранее зарегистрированными в отношении однородных товаров на имя иного лица.

На дату вынесения решения судом первой инстанции противопоставленные товарные знаки на основании договора об отчуждении, зарегистрированного в Роспатенте, были приобретены Компанией «Зе Жиллетт Компани» (далее – Компания), что, по ее мнению, свидетельствует об отсутствии нарушения прав третьих лиц (правообладателя противопоставленных товарных знаков), и, как следствие, о незаконности решения палаты по патентным спорам.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда, оставленным без изменения постановлением Федерального арбитражного суда Московского округа, Компании отказано в удовлетворении ее требований. Доводы о том, что на дату вынесения решения судом первой инстанции противопоставленные товарные знаки принадлежали Компании, в связи с чем решение палаты по патентным спорам является недействительным, были отклонены судом кассационной инстанции, как не основанные на нормах закона. Федеральный арбитражный суд Московского округа в своем постановлении указал, что на момент принятия палатой по

патентным спорам оспоренного решения Компания не являлась правообладателем противопоставленных товарных знаков, доказательств обратного суду не представлено, а поэтому нельзя сделать вывод о незаконности этого решения на момент его принятия.

4.1.2. Оценка судом обстоятельств, связанных с предоставлением заявителем письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака. Дело №А40-41993/06-15-309.

Решением экспертизы ФГУ ФИПС, оставленным без изменения решением палаты по патентным спорам, ООО «ФОРТ-Н XXI» было отказано в регистрации в качестве товарного знака комбинированного обозначения со словесным элементом «Золотое зернышко» ввиду его сходства до степени смешения в отношении однородных товаров, в том числе с ранее зарегистрированным на имя ООО «Ильинское-95» словесным товарным знаком «Золотые зерна».

В заседание суда лицом, участвующим в деле, было представлено письмо-согласие (не представлявшееся в палату по патентным спорам на момент принятия оспариваемого решения), в соответствии с которым ООО «Ильинское-95» не возражало против регистрации на имя ООО «ФОРТ-Н XXI» в качестве товарного знака заявленного обозначения «Золотое зернышко».

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда, оставленным без изменения постановлением Федерального арбитражного суда Московского округа, ООО «ФОРТ-Н XXI» отказано в удовлетворении его требований. Что касается письма-согласия, то суд кассационной инстанции указал, что доводы о том, что правообладатель словесного товарного знака «Золотые зерна» – ООО «Ильинское-95» не возражает против регистрации в качестве товарного знака заявленного комбинированного обозначения со словесным элементом «Золотое зернышко», не могут быть

приняты во внимание, поскольку такого согласия на момент рассмотрения заявки ни в ФГУ ФИПС, ни в палату по патентным спорам не поступало.

4.1.3. Оценка судом обстоятельств, связанных с досрочным прекращением противопоставленных товарных знаков. Дело №А40-68122/06-27-253.

ОАО «Птицефабрика «Сибирская» обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с заявлением о признании недействительным решения палаты по патентным спорам. Указанным решением палаты по патентным спорам заявителю было отказано в регистрации в качестве товарного знака комбинированного обозначения со словесным элементом «Сибирская» в отношении части товаров ввиду его несоответствия требованиям, предусмотренным пунктом 1 статьи 7 Закона о товарных знаках. Свой вывод палата по патентным спорам обосновала тем, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя иного лица в отношении однородных товаров словесным товарным знаком «Сибирская».

При рассмотрении дела в суде заявитель в числе прочих доводов указал на то обстоятельство, что после принятия палатой по патентным спорам оспариваемого решения действие правовой охраны противопоставленного товарного знака было досрочно прекращено. Арбитражный суд г. Москвы, исследовав данный довод, посчитал, что он не может повлиять на законность решения палаты по патентным спорам, отметив при этом, что на момент проведения заседания коллегии палаты по патентным спорам противопоставленный товарный знак являлся действующим и препятствовал регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, в связи с чем его противопоставление палатой по патентным спорам было правомерным и обоснованным.

Подобная позиция была изложена в судебных актах по делу №А40-32454/08-15-198 по заявлению Компании «Колгейт-Палмолив» к Роспатенту и палате по патентным спорам, касающемуся обозначения «АЛЬПИЙСКИЙ». По мнению судов первой и апелляционной инстанций, поскольку как на дату принятия палатой по патентным спорам заявления к рассмотрению, так и на дату принятия оспариваемого решения правовая охрана противопоставленного товарного знака действовала, нет оснований для удовлетворения заявления компании.

Таким образом, проанализировав все приведенные выше судебные акты можно сделать однозначный вывод о том, что суды, проверяя законность решений Роспатента и палаты по патентным спорам, оценивают обстоятельства, существовавшие на момент принятия оспариваемых решений. В этой связи появление новых обстоятельств, даже существенно изменяющих ситуацию по сути дела не могут, по мнению судов, повлиять на законность принятых решений.

Как известно, дела об оспаривании решений Роспатента рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным Главой 24 АПК РФ («Рассмотрение дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц»). Согласно пункту 4 статьи 200 АПК РФ при рассмотрении указанной категории дел арбитражный суд осуществляет проверку оспариваемых решений и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту.

Иными словами, рассматривая дело о признании недействительным решения Роспатента, суд устанавливает, соответствует ли это решение, принятое с учетом обстоятельств, имеющих место на момент его принятия, закону.

4.2. Обзор судебной практики по делам, связанным с вопросом учета фактических обстоятельств, сложившихся на дату подачи возражения в палату по патентным спорам, при признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку. Дело №А40-16061/08-27-123.

В палату по патентным спорам 12 апреля 2007 года поступило возражение ООО «Александр Электрик Дон» против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 250572.

Данное возражение было обосновано тем, что регистрация № 250572 произведена в нарушение требований, установленных пунктом 2 статьи 6 и пунктами 1, 2 статьи 7 Закона о товарных знаках.

Решением палаты по патентным спорам от 25 декабря 2007 года в удовлетворении вышеназванного возражения было отказано.

Решение палаты по патентным спорам обосновано следующим.

Предоставление правовой охраны товарному знаку оспаривалось заявителем в виду наличия ранее зарегистрированного на имя иного лица в отношении однородных товаров товарного знака по свидетельству № 143731.

Вместе с тем, у палаты по патентным спорам не было оснований для признания товарного знака по свидетельству № 250572 несоответствующим требованиям пункта 1 статьи 7 Закона о товарных знаках по следующим причинам.

На основании договора об уступке права на оспариваемый и противопоставленный товарные знаки на дату поступления возражения в палату по патентным спорам принадлежали одному лицу, в связи с чем у палаты по патентным спорам отсутствовали основания для вывода о несоответствии оспариваемой регистрации требованиям пункта 1 статьи 7 Закона о товарных знаках.

Не согласившись с названным решением, заявитель обратился в Арбитражный суд г. Москвы с заявлением о признании незаконным решения палаты по патентным спорам от 25 декабря 2007 года.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 30 сентября 2009 года по делу № А40-16061/08-27-123 в удовлетворении заявленных требований отказано. Суд согласился с выводом об отсутствии на дату поступления возражения в палату по патентным спорам оснований для вывода о несоответствии оспариваемой регистрации требованиям пункта 1 статьи 7 Закона о товарных знаках.

Девятый арбитражный апелляционный суд постановлением от 12 декабря 2008 года № 09АП-15142/2008-АК указанное решение Арбитражного суда г. Москвы изменил, решение палаты по патентным спорам от 25 декабря 2007 года признал недействительным.

При этом суд апелляционной инстанции пришел к выводу, что палата по патентным спорам при принятии решения должна производить оценку обстоятельств, существовавших на момент подачи заявки на регистрацию товарного знака.

Не согласившись с выводами суда апелляционной инстанции, Роспатент обжаловал постановление апелляционного суда.

Федеральный арбитражный суд Московского округа постановлением от 25 марта 2009 года отменил названное постановление апелляционного суда и оставил в силе решение Арбитражного суда г. Москвы от 30 сентября 2008 года.

При этом кассационная инстанция Федерального арбитражного суда Московского округа установила, что палата по патентным спорам, согласно положению статьи 6 *quinquies* Конвенции по охране промышленной собственности (Париж, 20 марта 1883 года) (далее – Парижская конвенция) обоснованно учла фактические обстоятельства, сложившиеся на дату подачи возражения в палату. В силу этого у суда апелляционной инстанции не имелось правовых оснований применять положения пункта 1 статьи 7 Закона

о товарных знаках без учета фактических обстоятельств дела и положений статьи 6 bis Парижской конвенции.

Не согласившись с постановлением суда кассационной инстанции, заявитель обратился в Высший Арбитражный Суд Российской Федерации с заявлением о пересмотре судебных актов в порядке надзора.

Высший Арбитражный Суд Российской Федерации определением от 27 августа 2009 года отказал в передаче дела в Президиум с указанием на то, что суды первой и кассационной инстанций правомерно отказали в удовлетворении требований заявителя.

Таким образом, суды первой, кассационной и надзорной инстанций подтвердили обоснованность учета Роспатентом фактических обстоятельств, сложившихся на дату подачи возражения в палату по патентным спорам.

4.3. Обзор судебной практики по делам, касающимся отнесения товара «биологически активные добавки к пище, не для медицинских целей» к товарам 5 класса МКТУ. Дело №А40-40852/08-26-299.

Регистрация товарного знака «ЖЕНСКОЕ НАЧАЛО» по свидетельству № 326520 по заявке № 2005729478 с приоритетом от 17 ноября 2005 года произведена на имя ООО «Курортмедсервис» в отношении товаров 30 класса МКТУ «кофе», «чай», «какао», «сахар», «рис», «саго», «заменители кофе», «мука и зерновые продукты», «хлебобулочные изделия», «кондитерские изделия», «мороженное», «мед», «сироп из патоки», «дрожжи», «пекарные порошки», «соль», «горчица», «уксус», «приправы», «пряности», «пищевой лед», «добавки к пищевым продуктам».

В порядке, установленном статьей 17 Закона о товарных знаках, в Роспатент от заявителя поступило уведомление о сокращении перечня товаров, для которых зарегистрирован товарный знак «ЖЕНСКОЕ НАЧАЛО»

по свидетельству № 326520. Измененный перечень был изложен в следующей редакции: «кофе»; «чай»; «какао»; «сахар»; «мука и зерновые продукты»; «хлебобулочные изделия»; «кондитерские изделия»; «мороженое»; «мед»; «приправы»; «пряности»; «пищевой лед»; «добавки к пищевым продуктам, а именно биологически активные добавки к пище, не для медицинских целей».

По результатам рассмотрения названного уведомления Роспатентом заявителю было отказано во внесении изменений в отношении товара «биологически – активные добавки к пище, не для медицинских целей». Отказ Роспатента мотивирован тем, что товар «биологически – активные добавки к пище, не для медицинских целей» не относится к товарам 30 класса МКТУ, в связи с чем указанные изменения не могут быть внесены в товарный знак «ЖЕНСКОЕ НАЧАЛО» в соответствии со статьей 1505 части четвертой ГК РФ, поскольку расширяют перечень товаров, в отношении которых зарегистрирован товарный знак.

Вместе с тем, Роспатент, отказывая в сокращении перечня товаров в регистрации товарного знака, указал на целесообразность отнесения товара «биологически активные добавки к пище, не для медицинских целей» к товарам 5 класса МКТУ.

Правообладатель, не согласившись с отказом Роспатента, обжаловал его в Арбитражный суд г. Москвы.

Арбитражный суд г. Москвы решением от 1 октября 2008 года по делу № А40-40852/08-26-299 требования заявителя удовлетворил, признав недействительным отказ Роспатента о сокращении перечня товаров в товарный знак «ЖЕНСКОЕ НАЧАЛО».

Признавая оспариваемый отказ Роспатента незаконным, суд указал, что поскольку биологически активные добавки также как и пищевые добавки являются добавками к пищевым продуктам, то данное обстоятельство позволяет заявителю сократить перечень товаров, для которых зарегистрирован товарный знак «ЖЕНСКОЕ НАЧАЛО» по свидетельству № 326520, выделив из общего частное.

Также суд сделал вывод о том, что биологически активные добавки к пище не являются минеральными добавками к пище, которые относятся к товарам 5 класса МКТУ, в связи с чем, товар «биологически активные добавки к пище» не относится к товарам 5 класса МКТУ. Далее суд указал, что 5 класс МКТУ включает, в основном, фармацевтические препараты и прочие препараты для медицинских целей, в связи с чем отнесение товара «биологически активные добавки к пище» к данному классу не представляется возможным.

Роспатент, не согласившись с решением Арбитражного суда г. Москвы от 1 октября 2008 года, обжаловал его в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда апелляционная жалоба Роспатента была удовлетворена, решение Арбитражного суда г. Москвы отменено. Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступило в законную силу и не обжаловалось.

Таким образом, суд отказал в удовлетворении требований заявителя, признав правомерность позиции Роспатента об отнесения товара «биологически активные добавки к пище, не для медицинских целей» к товарам 5 класса МКТУ.

Для предотвращения подобных споров и наличия регистраций, в которых товар «биологически активные добавки» отнесен к товарам 29, 30 классов МКТУ, Роспатентом издано Информационное письмо «О классификации биологически активных добавок к пище в соответствии с Международной классификацией товаров и услуг и об установлении их однородности с другими товарами и услугами для целей регистрации товарных знаков» (далее – Информационное письмо о классификации БАД) от 5 ноября 2008 года № 10/37-646/23.

Также необходимо отметить, что правомерность подхода, изложенного в Информационном письме о классификации БАД, была подтверждена вступившим в законную силу решением суда по делу № А40-40890/08-5-411.

Руководствуясь изложенным, следует отметить, что суд апелляционной инстанции подтвердил правомерность позиции Роспатента об отнесения товара «биологически активные добавки к пище, не для медицинских целей» к товарам 5 класса МКТУ.

4.4. Обзор судебной практики по делам, связанным с досрочным прекращением правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием. Дело №А40-62868/08-27-602.

В палату по патентным спорам 17 августа 2007 года поступило заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «Конкискадор/Conquistador» по свидетельству № 238733 в отношении товаров 32 и 33 класса МКТУ (правообладатель - ООО «Рейбрук-Инвест») в связи с его неиспользованием.

По результатам рассмотрения заявления решением от 27 июня 2008 года Роспатент досрочно прекратил правовую охрану товарного знака по свидетельству № 238733 полностью.

Решение Роспатента обусловлено следующими обстоятельствами.

Из представленных правообладателем доказательств использования оспариваемого товарного знака следовало, что на основании лицензионного договора № 30656 от 1 марта 2003 года ООО «Рейбрук-Инвест» предоставило право на использование оспариваемого товарного знака «Конкискадор/Conquistador» ООО «АНАЛИТА ГРУПП».

Вино, маркированное обозначением «Конкискадор/Conquistador», производилось «Alianta-Vin S.R.L.» (Республика Молдова).

ООО «АЛИАНТА ГРУПП» (лицензиат по договору) на основании контракта № МО/58119013/00002 от 10 февраля 2005 года только поставляло вино в Российскую Федерацию, что в контексте статьи 22 Закона о товарных знаках не подтверждает факта использования оспариваемого товарного знака правообладателем.

Иными словами, ООО «АЛИАНТА ГРУПП» являлся лишь импортером, т.е. распространителем на территории Российской Федерации товара, на основании контракта № МО/58119013/00002 от 10 февраля 2005 года, заключенного с «Alianta-Vin S.R.L.» (Республика Молдова).

Из представленного контракта следовало, что фирма «Alianta-Vin S.R.L.» (Республика Молдова) изготавливает, поставляет и отгружает готовую алкогольную продукцию, маркированную товарным знаком «Конкискатор/Conquistador», а ООО «АЛИАНТА ГРУПП» принимает, оплачивает и распространяет на территории Российской Федерации готовую алкогольную продукцию.

Также необходимо отметить, что правообладателем не было представлено документов, подтверждающих согласие фирмы «Алианца Вин» (Республика Молдова) по заданию заказчика ООО «АЛИАНТА ГРУПП» осуществлять определенную деятельность - изготовить, поставить и отгрузить готовую алкогольную продукцию.

Правообладатель товарного знака обратился с заявлением о признании недействительным решения Роспатента от 27 июня 2008 года в Арбитражный суд г. Москвы.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 23 января 2009 года заявителю в удовлетворении заявления было отказано.

При вынесении данного решения суд пришел к выводу о том, что представленные документы не содержат сведений о том, что вино «Конкискатор» производилось компанией «Алианца Вин» (Республика Молдова) по заказу ООО «АЛИАНТА ГРУПП».

Девятый арбитражный апелляционный суд постановлением от 27 февраля 2009 года решение Арбитражного суда г. Москвы оставил без изменения.

Федеральный арбитражный суд Московского округа постановлением от 1 июля 2009 года решение Арбитражного суда г. Москвы и постановление Девятого арбитражного суда оставил без изменения.

Таким образом, указанными судебными актами подтверждена правильность правовой позиции палаты по патентным спорам и Роспатента о том, что распространение на территории Российской Федерации товара импортером не может быть признано надлежащим использованием товарного знака в смысле статьи 22 Закона о товарных знаках.

4.5. Обзор судебной практики по делам, связанным с вопросом об оценке заинтересованности лица, подавшего заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием, до 2008 года.

4.5.1. Дело №А40-33592/08-110-242.

Решением Роспатента была досрочно прекращена правовая охрана товарного знака «Iceberg Jeans» по международной регистрации, в том числе в связи с его неиспользованием.

Решение Роспатента от 7 марта 2008 года было принято по заявлению ООО «Элтаунт», поданному 18 мая 2007 года.

Правообладатель товарного знака, правовая охрана которого была досрочно прекращена, обратился в Арбитражный суд г. Москвы с заявлением о признании этого решения Роспатента недействительным.

Одним из оснований заявления в суд было то, что при рассмотрении заявления, поданного в Роспатент, не была проверена заинтересованность

лица, подавшего заявление, как того требует статья 1486 части четвёртой ГК РФ.

Решением Арбитражного суда г. Москвы требования заявителя были удовлетворены. Суд первой инстанции указал на необходимость проверки заинтересованности лица, подавшего заявление в Роспатент, в связи с тем, что рассмотрение заявления осуществлялось после вступления в силу статьи 1486 части четвёртой ГК РФ.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда, оставленным без изменения постановлением Федерального арбитражного суда Московского округа, решение Арбитражного суда г. Москвы отменено, в удовлетворении требований заявителя отказано, решение Роспатента оставлено в силе. Определением Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации было отказано в передаче дела в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации для пересмотра постановлений Девятого арбитражного апелляционного суда и Федерального арбитражного суда Московского округа в порядке надзора.

Отменяя решение Арбитражного суда г. Москвы, суды апелляционной и кассационной инстанций указали, что в соответствии со статьей 5 Федерального закона «О введении в действие части четвертой гражданского кодекса Российской Федерации» от 18 декабря 2006 года № 231-ФЗ (далее – Вводный закон) часть четвёртая ГК РФ применяется к правоотношениям, возникшим после введения ее в действие. Заявление третьего лица (ООО «Элтаунт») о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по международной регистрации № 668497 поступило в палату по патентным спорам 18 мая 2007 года, то есть в период действия Закона о товарных знаках. Период, в течение которого правообладателю необходимо было доказать использование товарного знака по международной регистрации № 668497 (с 18 мая 2002 года по 17 мая 2007 года) также полностью подпадает под период действия Закона о товарных знаках.

При рассмотрении соответствующих возражений и заявлений палата по патентным спорам руководствуется Правилами ППС.

В соответствии с пунктом 3.1 Правил ППС в случае, если поступившее в палату по патентным спорам возражение или заявление отвечает условиям его подачи, лицу, подавшему возражение или заявление, не позднее одного месяца с даты его поступления в палату по патентным спорам направляется уведомление о принятии возражения или заявления к рассмотрению, в котором указывается дата проведения заседания коллегии палаты по патентным спорам по рассмотрению возражения или заявления.

В соответствии с пунктом 3.2 Правил ППС в случае, если поступившее в палату по патентным спорам возражение или заявление не удовлетворяет условиям его подачи, предусмотренным разделом II Правил ППС, лицу, подавшему возражение или заявление, в месячный срок с даты их поступления в палату по патентным спорам направляется уведомление о том, что возражение или заявление не принимаются к рассмотрению. В необходимых случаях палата по патентным спорам может в месячный срок с даты поступления возражения или заявления направить лицу, его подавшему, запрос с предложением в течение трех месяцев с даты его получения представить сведения, необходимые для рассмотрения возражения или заявления.

В случае своевременного представления запрошенных сведений возражение или заявление считается поступившим на дату фактического поступления, при этом в месячный срок с даты поступления в палату по патентным спорам указанных сведений лицу, подавшему возражение или заявление, направляется уведомление о принятии или об отказе в принятии возражения или заявления к рассмотрению.

Таким образом, исходя из положений Правил ППС, палата по патентным спорам проверяет правильность подачи заявления на дату его фактического поступления. На дату фактического поступления заявления ООО «Элтаунт» в палату по патентным спорам (18 мая 2007 года)

обязанность доказывания заинтересованности у лица, подавшего заявление, отсутствовала. В этой связи палата по патентным спорам и после введения в действие части четвертой ГК РФ не должна была проверять заинтересованность лица, подавшего заявление.

Таким образом, применение в отношении оспариваемого товарного знака положений статьи 22 Закона о товарных знаках, допускающих подачу заявления о неиспользовании товарного знака любым лицом, а не статьи 1486 части четвертой ГК РФ соответствует законодательству, вопреки выводам суда первой инстанции, об обратном.

4.5.2. Дело №А40-33585/08-51-339.

Аналогичное решение было принято судами всех инстанций в отношении товарного знака «Iceberg Universe», заявление о неиспользовании которого было подано в палату по патентным спорам 18 мая 2007 года, решение по которому было принято 7 марта 2008 года.

4.5.3. Дело №А40-34943/08-133-236.

Решением Роспатента была досрочно прекращена правовая охрана товарного знака «INTEL» в связи с его неиспользованием.

Решение Роспатента от 28 февраля 2008 года было принято по заявлению ЗАО «Деско», поданному 5 февраля 2007 года.

Правообладатель товарного знака, правовая охрана которого была досрочно прекращена, обратился в Арбитражный суд г. Москвы с заявлением о признании этого решения Роспатента недействительным.

Одним из оснований для подачи заявления в суд было то, что при рассмотрении заявления, поданного в Роспатент, не была проверена заинтересованность лица, подавшего заявление, как того требует статья 1486 части четвертой ГК РФ.

Решением Арбитражного суда г. Москвы заявителю было отказано в удовлетворении требований. Постановлением Девятого арбитражного

апелляционного суда решение Арбитражного суда г. Москвы оставлено без изменения.

Оставляя в силе решение Арбитражного суда г. Москвы, Девятый арбитражный апелляционный суд отметил следующее.

Оценивая доводы заявителя о необходимости исследования заинтересованности ЗАО «Деско» при обращении с заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, поскольку решение палаты было вынесено после введения в действие части четвёртой ГК РФ, суд первой инстанции правомерно обратил внимание на то, что в соответствии со статьей 5 Вводного закона, положения статьи 1486 части четвёртой ГК РФ применяются к правоотношениям, возникшим после введения ее в действие.

Поскольку заявление ЗАО «Деско» в палату по патентным спорам поступило 5 февраля 2007 года в период действия Закона о товарных знаках, т.е. до введения в действие части четвёртой ГК РФ, обязанность проверки палатой по патентным спорам и Роспатентом вопроса заинтересованности лица, подавшего заявление, отсутствовала.

Таким образом, судами была подтверждена позиция Роспатента о том, что при рассмотрении заявлений о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием, поданных до 2008 года, палатой по патентным спорам правомерно не исследуется вопрос о заинтересованности лица, подавшего такое заявление.

4.6. Обзор судебной практики по делам, об оспаривании решений Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны заявленному на государственную регистрацию в качестве товарного знака обозначению по абсолютным основаниям

4.6.1. По вопросу отказа в предоставлении правовой охраны заявленному на государственную регистрацию в качестве товарного знака обозначению по основаниям, предусмотренным пунктом 2 статьи 6 Закона о товарных знаках. Дело №А40-65481/08-5-595.

Компания ЗАО «Группа компаний «Русский Алкоголь» обратилась в Роспатент с заявкой на регистрацию в качестве товарного знака объемного обозначения со словесным элементом «ГЕРБОВАЯ» в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Решением от 30 января 2008 года заявителю было отказано в регистрации заявленного обозначения ввиду его несоответствия пункту 2 статьи 6 Закона о товарных знаках и пункту 2.4 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 5 марта 2003 года № 32, (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 марта 2003 года № 4322) (далее – Правила ТЗ), как содержащему изобразительные элементы, сходные до степени смешения с государственным гербом Российской Федерации.

Заявитель обратился в палату по патентным спорам с возражением от 29 апреля 2008 года на вышеуказанное решение.

Решением Роспатента от 17 июля 2008 года в удовлетворении вышеназванного возражения было отказано, решение от 30 января 2008 года оставлено в силе.

Решение Роспатента обусловлено следующим.

Заявленное обозначение являлось объемным обозначением и представляло собой укупоренную бутылку водки.

На лицевой стороне корпуса бутылки помещено рельефное стилизованное изображение двуглавого орла, которое в силу своих размеров и пространственного расположения являлся доминирующим изобразительным элементом в составе заявленного обозначения.

Доминирующий изобразительный элемент заявленного обозначения представляет собой стилизованное изображение двуглавого орла с поднятыми вверх крыльями, увенчанного двумя малыми и одной большой коронами, держащего в правой лапе скипетр, а в левой - державу.

Согласно статье 1 Федерального конституционного закона от 25 декабря 2000 года № 2-ФКЗ «О государственном гербе Российской Федерации» Государственный Герб Российской Федерации представляет собой изображенного на красном геральдическом щите двуглавого орла, поднявшего вверх крылья, увенчанного двумя малыми и одной большой коронами, держащего в правой лапе – скипетр, а в левой лапе – державу.

Таким образом, доминирующий изобразительный элемент заявленного обозначения очевидным образом является сходным до степени смешения с Государственным Гербом России.

Нормами пункта 2 статьи 6 Закона о товарных знаках и пункта 2.4 Правил ТЗ прямо установлено, что не допускается регистрация в качестве товарного знака обозначения, которое не только представляет собой государственный герб, но и является сходным с ним.

Следовательно, даже если бы изобразительный элемент заявленного обозначения не являлся сходным до степени смешения в целом с Государственным Гербом России, регистрация такого обозначения без соответствующего разрешения компетентного органа не допускается.

Согласно Положению о Геральдическом совете при Президенте Российской Федерации, утвержденному указом Президента Российской Федерации от 29 июня 1999 года № 856, рассмотрением вопросов,

касающихся использования официальных символов и отличительных знаков, занимается назначенный Совет.

Заявителем не было представлено заключение данного органа о возможности использования в составе заявленного обозначения изобразительного элемента, сходного с Государственным Гербом Российской Федерации.

Заявитель обратился с заявлением о признании недействительным решения Роспатента от 29 апреля 2008 года в Арбитражный суд г. Москвы.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 29 декабря 2008 года заявителю в удовлетворении заявления было отказано, по тем же основаниям.

Таким образом, указанное решение суда свидетельствует о правомерности отказа Роспатентом в регистрации в качестве товарного знака обозначения, не только представляющего собой государственный герб, но и являющегося сходным с ним, по основанию пункта 2 статьи 6 Закона о товарных знаках.

4.6.2. По вопросу отказа в предоставлении правовой охраны заявленному на государственную регистрацию в качестве товарного знака обозначению по основаниям, предусмотренным пунктом 3 статьи 6 Закона о товарных знаках. Дело №А40-21787/08-51-170.

По заявке на регистрацию товарного знака № 2005728447 с приоритетом от 07 ноября 2005 года было заявлено обозначение «LAO LI LAO LI» на имя ООО «Ли Вест Бейз» в отношении товаров 5 класса МКТУ.

Решением экспертизы от 30 мая 2007 года в регистрации заявленного обозначения было отказано в связи с его несоответствием требованиям пункта 3 статьи 6 Закона о товарных знаках.

В палату по патентным спорам 7 сентября 2007 года поступило возражение ООО «Ли Вест Бейз» на решение экспертизы ФГУ ФИПС об

отказе в регистрации заявленного обозначения «LAO LI LAO LI» в качестве товарного знака в отношении товаров 5 класса МКТУ.

Возражение было обосновано тем, что регистрация заявленного обозначения «LAO LI LAO LI» на имя заявителя не может вводить потребителя в заблуждение относительно производителя товаров, т.к. указанное юридическое лицо является заказчиком и эксклюзивным представителем Харбинской пищевой корпорации «Гринспринг» (КНР) на территории Российской Федерации.

В подтверждение своей позиции ООО «Ли Вест Бейз» указало на то, что в период проведения экспертизы заявителем представлено письмо-согласие от Харбинской пищевой корпорации «Гринспринг» от 30 марта 2007 года.

Решением палаты по патентным спорам от 11 февраля 2008 года в удовлетворении возражения заявителю было отказано, решение экспертизы ФГУ ФИПС оставлено в силе.

При принятии данного решения палата по патентным спорам не приняла во внимание представленное заявителем письмо-согласие от Харбинской пищевой корпорации «Гринспринг», т.к. требование пункта 3 статьи 6 Закона о ТЗ устанавливает абсолютные основания для отказа в регистрации для заявленных обозначений, которые позволяют оценить существо заявленного на регистрацию в качестве товарного знака обозначения, его способность выполнять функции товарного знака, и кроме того, направлены на защиту интересов потребителя. В данном случае, по мнению палаты по патентным спорам, потребитель может быть введен в заблуждение относительно изготовителя товара, а также места его происхождения.

Согласие каких-либо лиц при оценке охраноспособности заявленного обозначения по основанию пункта 3 статьи 6 Закона о товарных знаках (абсолютные основания для отказа в регистрации) не предусмотрено.

Указанное решение палаты по патентным спорам от 7 марта 2008 года было оспорено ООО «Ли Вест Бейз» в Арбитражном суде г. Москвы.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 28 июля 2008 года оспариваемое решение палаты по патентным спорам было признано законным и обоснованным.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда и постановлением Федерального арбитражного суда Московского округа решение Арбитражного суда г. Москвы от 28 июля 2008 года оставлено в силе.

Суды первой, апелляционной и кассационной инстанций указали, что статья 6 Закона о товарных знаках, устанавливающая абсолютные основания для отказа в регистрации товарных знаков направлена на защиту интересов потребителя и наличие согласия каких-либо лиц на регистрацию товарного знака не влияет на оценку охраноспособности заявленного обозначения.

Суды трех инстанций согласились с выводом палаты по патентным спорам о том, что регистрация заявленного обозначения «LAO LI LAO LI» на ООО «Ли Вест Бейз» будет вводить потребителя в заблуждение относительно производителя товара, в связи с чем его регистрация в качестве товарного знака противоречит пункту 3 статьи 6 Закона о товарных знаках.

Таким образом, указанными судебными актами подтверждена правильность правовой позиции палаты по патентным спорам Роспатента о том, что наличие согласия каких-либо лиц на регистрацию товарного знака не влияет на оценку охраноспособности заявленного обозначения на предмет его соответствия требованиям пункта 3 статьи 6 Закона о товарных знаках.

4.6.3. По вопросу отказа в предоставлении правовой охраны заявленному на государственную регистрацию в качестве товарного знака обозначению по основаниям, предусмотренным пунктом 1 статьи 6 Закона о товарных знаках. Дело №А40-34521/08-110-257.

По заявке на регистрацию в качестве товарного знака № 2004729319 с приоритетом от 17 декабря 2004 года было заявлено обозначение «ЭКСПОЦЕНТР» на имя ЗАО «Экспоцентр» в отношении товаров и услуг 16, 35, 36, 37, 41 и 42 классов МКТУ. Решением экспертизы от 9 октября 2006 года в регистрации заявленного обозначения было отказано в связи с его несоответствием требованиям пункта 1 статьи 6 Закона о товарных знаках.

В палату по патентным спорам Роспатента поступило возражение ЗАО «Экспоцентр» от 26 декабря 2006 года на решение экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения «ЭКСПОЦЕНТР» по заявке № 2004729319 в качестве товарного знака в отношении услуг 35 класса МКТУ «организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях» и услуг 41 класса МКТУ «организация культурно-просветительных мероприятий; организация выставок с культурно-просветительной целью».

Возражение было обосновано тем, что заявленное обозначение приобрело различительную способность в результате его интенсивного использования в отношении указанных услуг 35 и 41 классов МКТУ. Решением Роспатента от 7 марта 2008 года в удовлетворении вышеназванного возражения было отказано. Указанное решение Роспатента было оспорено ЗАО «Экспоцентр» в Арбитражном суде г. Москвы. Решением Арбитражного суда г. Москвы от 9 сентября 2008 года оспариваемое решение Роспатента было признано законным и обоснованным.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 14 ноября 2008 года решение Арбитражного суда г. Москвы было оставлено в силе.

Суды первой и апелляционной инстанций указали, что заявленное обозначение «ЭКСПОЦЕНТР» представляет собой общепринятое наименование организации, специализирующейся на проведении выставок и ярмарок, в связи с чем его регистрация в качестве товарного знака противоречит пункту 1 статьи 6 Закона о товарных знаках. При этом судами было установлено, что обозначение «ЭКСПОЦЕНТР», представляющее собой общепринятое наименование организации, использовалось и используется не только заявителем, но также рядом иных организаций, занимающихся выставочной деятельностью, как на территории Российской Федерации, так и за рубежом.

В связи с изложенным суды двух инстанций согласились с выводом Роспатента о том, что заявленное обозначение «ЭКСПОЦЕНТР» не могло приобрести различительную способность как средство индивидуализации одного конкретного лица, а именно заявителя, а сама регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака повлечет неблагоприятные последствия для иных лиц, добросовестно использующих указанное обозначение.

Суды первой и апелляционной инстанций признали обоснованным вывод Роспатента о том, что использование неохраноспособного обозначения «ЭКСПОЦЕНТР» в сочетании с иными элементами (например, «НА КРАСНОЙ ПРЕСНЕ»), которые как раз и позволяли соотнести обозначение «ЭКСПОЦЕНТР» с конкретным лицом, оказывающим услуги, также не дает оснований для вывода о том, что обозначение «ЭКСПОЦЕНТР», само по себе (без иных индивидуализирующих элементов и уточнений) приобрело различительную способность как обозначение, индивидуализирующее услуги одного конкретного лица.

5. Процессуальные последствия обжалования регистрации товарного знака непосредственно в суд, а также вопросы о компетенции палаты по патентным спорам по рассмотрению возражений

5.1.1. Дело №А40-47554/09-27-414.

ООО «Альянс» обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с иском заявлением к Роспатенту о признании недействительным предоставления правовой охраны комбинированному товарному знаку со словесным элементом «НИХОН Японский ресторан» по свидетельству № 352929, зарегистрированному на имя ООО «Полянка», в отношении услуг 43 класса МКТУ: «услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками».

Требование заявителя основано на том, что, по его мнению, товарный знак по свидетельству № 352929 тождественен принадлежащему ему коммерческому обозначению.

На основании пункта 8 статьи 1483 части четвёртой ГК РФ не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения), права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 части четвёртой ГК РФ предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пункта 8 статьи 1483 части четвёртой ГК РФ.

Вместе с тем, на основании пункта 1 статьи 1512 части четвёртой ГК РФ оспаривание предоставления правовой охраны товарному знаку означает

оспаривание решения о государственной регистрации товарного знака и основанного на ней признания исключительного права на товарный знак.

Кроме того, на основании пункта 1 статьи 1513 части четвёртой ГК РФ предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено по основаниям и в сроки, которые предусмотрены статьёй 1512 части четвертой ГК РФ, путем подачи возражения против такого предоставления в палату по патентным спорам или федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Одновременно, согласно пункту 2 статьи 1248 части четвёртой ГК РФ защита интеллектуальных прав в отношениях, связанных с оспариванием предоставления правовой охраны товарным знакам и знакам обслуживания осуществляется в административном порядке федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, которым является Роспатент. Решение Роспатента вступает в силу со дня принятия и может быть обжаловано в суде в установленном законом порядке.

Таким образом, ГК РФ четко предусматривает административный порядок рассмотрения споров, связанных с оспариванием предоставления правовой охраны товарных знаков.

Исходя из вышеизложенного, признание недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 352929, относится к компетенции Роспатента. Решение Роспатента может быть обжаловано в судебном порядке.

В соответствии со статьёй 150 АПК РФ арбитражный суд прекращает производство по делу в случае, если дело не подлежит рассмотрению в арбитражном суде.

В связи с изложенным, суд определением от 19 июня 2009 года производство по делу прекратил на основании пункта 1 статьи 150 АПК РФ, так как законодательство о товарных знаках предусматривает административный порядок рассмотрения таких споров, а именно решение, принятое по возражению, может быть оспорено в судебном порядке.

Не согласившись с указанным определением, заявитель подал апелляционную жалобу в Девятый арбитражный апелляционный суд.

По мнению заявителя, суд, отказав в рассмотрении спора по существу, нарушил статью 2 АПК РФ о задачах судопроизводства по защите нарушенных или оспариваемых прав арбитражным судом.

Суд апелляционной инстанции постановлением от 10 августа 2009 года № 09АП-13177/2009-ГК указанное определение Арбитражного суда г. Москвы от 19 июня 2009 года по делу № А40-47554/09-27-414 оставил без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.

При этом суд апелляционной инстанции при вынесении постановления помимо вышеназванных статьей ГК РФ руководствовался также пунктом 22 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 5, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 29 от 26 марта 2009 года, в соответствии с которым при обращении в суд с требованием, подлежащим рассмотрению в административном (внесудебном) порядке, соответствующее заявление подлежит возвращению.

Таким образом, суды первой и апелляционной инстанций подтвердили, что законодательство о товарных знаках четко предусматривает административный (внесудебный) порядок рассмотрения возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку.

5.1.2. Дело №А40-78168/09-5-531.

ООО «Эсполон» (далее – заявитель) обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с заявлением к Роспатенту о признании недействительным полностью предоставления правовой охраны комбинированному товарному знаку со словесными элементами «COMEDY CLUB» по свидетельству №341662, зарегистрированному на имя Камеди Клуб Продакшн Пте. Лтд. (Сингапур).

Также заявитель просил признать недействительным решение экспертизы ФГУ ФИПС от 27 декабря 2007 года о регистрации в качестве товарного знака комбинированного обозначения со словесными элементами «COMEDY CLUB» по свидетельству № 341662 в отношении всех заявленных товаров и услуг.

Свои требования заявитель основывает на том, что, по его мнению, регистрация указанного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех приведенных в перечне товаров и услуг противоречит подпункту 2 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, в соответствии с которым не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов являющихся общепринятыми символами и терминами.

Арбитражный суд г. Москвы определением от 8 сентября 2009 года производство по делу № А40-78168/09-5-531 по заявлению ООО «Эсполон» прекратил, руководствуясь пунктом 1 статьи 150 АПК РФ, согласно которой арбитражный суд прекращает производство по делу в случае, если дело не подлежит рассмотрению в арбитражном суде.

Прекращение производства по делу суд в своем определении мотивировал положениями статьи 11 ГК РФ, согласно которой защита гражданских прав может осуществляться в административном порядке в случаях, предусмотренных законом, а решение, принятое в таком порядке, может быть обжаловано в суд.

Кроме того, согласно положениям статьи 1248 ГК РФ защита интеллектуальных прав в отношениях, связанных, в частности, с оспариванием предоставления правовой охраны товарным знакам, или с ее прекращением, осуществляется в административном порядке уполномоченным органом исполнительной власти.

Не согласившись с названным определением Арбитражного суда г. Москвы, заявитель обратился в Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой.

Суд апелляционной инстанции постановлением от 16 ноября 2009 года № 09АП-21877/2009-ГК указанное определение Арбитражного суда г. Москвы от 8 сентября 2009 года по делу № А40-78168/09-5-531 оставил без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Соответственно суды первой и апелляционной инстанций подтвердили, что законодательство о товарных знаках четко предусматривает административный (внесудебный) порядок рассмотрения возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку.

5.1.3. Дело №А40-52401/08-26-424.

ООО «Плазариум» обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с заявлением о признании недействительным решения Роспатента от 19 августа 2008 года, которым заявителю было отказано в удовлетворении возражения против выдачи патента Российской Федерации № 2103129 на изобретение «Способ плазменно-дуговой сварки металлов».

В частности, в заявлении указывалось на нарушение процедуры рассмотрения возражений, установленной статьёй 1248 части четвёртой ГК РФ, которое заявитель усматривал в том, что оспариваемое решение принято по результатам рассмотрения его возражения не Роспатентом, а коллегий палаты по патентным спорам.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 13 апреля 2009 года, оставленным без изменений постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 23 июня 2009 года и постановлением Федерального арбитражного суда Московского округа от 13 октября 2009 года, в удовлетворении заявления ООО «Плазариум» было отказано.

При этом суды указали, что положения пункта 3 статьи части четвёртой 1248 ГК РФ содержат предписание о рассмотрении и разрешении споров палатой по патентным спорам, образуемой при федеральном органе

исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Названная норма не содержит указания на обязательное участие в заседании коллегии палаты по патентным спорам по рассмотрению возражений представителей Роспатента. Таким образом, подготовка по результатам рассмотрения спора в административном порядке заключения коллегией палаты по патентным спорам, а также принятие на основании заключения коллегии палаты по патентным спорам решения Роспатента, вопреки утверждению заявителя, нормам законодательства не противоречит.

Подводя итог вышеизложенному, необходимо отметить, что у арбитражных судов сложился единый подход к решению вопроса – несоблюдение административной процедуры подачи возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку и предоставления правовой охраны изобретению в палате по патентным спорам должно являться основанием для оставления заявления, поданного в суд, без рассмотрения или для прекращения производства по делу.