

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

Управление организации предоставления государственных услуг

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

Отдел судебного представительства

**Аналитическая справка по спорам, связанным с правовой охраной  
результатов интеллектуальной деятельности и средств  
индивидуализации**

2012 год

## СОДЕРЖАНИЕ

Раздел I. Введение.

Раздел II. Анализ судебной практики.

2.1. Обзор судебной практики по делам, связанным с оспариванием решений Роспатента о предоставлении правовой охраны наименованиям места происхождения товара.

2.2. Обзор судебной практики по делам об оспаривании ненормативных правовых актов Роспатента по товарным знакам «КАРНИТОН», «VACHERON CONSTANTIN» и по товарному знаку со словесным элементом «КиНовский».

2.3. Обзор судебной практики по делам, связанным с оспариванием решений Роспатента о признании патентов недействительными.

2.4. Обзор судебной практики по делам, связанным с распоряжением исключительным правом.

2.5. Обзор судебной практики по делам об оспаривании нормативных правовых актов, касающихся деятельности Роспатента.

2.6. Обзор судебной практики по делам, связанным с оспариванием решений Роспатента об отказе в регистрации в качестве товарного знака обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Раздел III. Статистические данные.

## Введение

Подготовка аналитической справки по результатам анализа судебной практики по вопросам, связанным с правовой охраной результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации за 2012 год (далее – Аналитическая справка) осуществлена во исполнение пункта 1.4 Плана деятельности Федеральной службы по интеллектуальной собственности на 2012 год, утвержденного приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 11.03.2012 № 29.

Как известно, защита прав на объекты интеллектуальной собственности осуществляется путем использования предусмотренных законодательством способов защиты, включающих возможность обращения в административные и судебные органы государственной власти. В свою очередь, административные и судебные органы власти осуществляют действия по применению права в целях признания и восстановления прав, пресечению правонарушений, применению к нарушителям мер ответственности.

Целью исследования является разносторонний анализ правоприменительной практики на основе обобщения данных, накопленных по этому вопросу Федеральной службой по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) за истекший 2012 год.

Поскольку деятельность по анализу судебной практики осуществлялась в течение всего прошедшего года, проанализированы наиболее актуальные, дискуссионные дела с участием сотрудников Отдела судебного представительства Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный институт промышленной собственности Федеральной службы по интеллектуальной собственности».

Объектом анализа явились правоотношения в области интеллектуальной собственности. Предметом – судебные акты, как разновидность юридических

актов по конкретным делам, связанным с применением законодательства в области интеллектуальной собственности.

При проведении анализа были рассмотрены следующие вопросы:

1. оспаривание решений Роспатента о предоставлении правовой охраны наименованиям места происхождения товара;
2. практики Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации по товарным знакам «КАРНИТОН»; «VACHERON CONSTANTIN» и по товарному знаку со словесным элементом «КиНовский»;
3. оспаривание решений Роспатента о признании патентов недействительными;
4. распоряжение исключительным правом;
5. оспаривание нормативных правовых актов, касающихся деятельности Роспатента;
6. оспаривание решений Роспатента об отказе в регистрации в качестве товарного знака обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

На критерии отбора дел, рассмотренных в Аналитической справке, повлияли следующие обстоятельства.

Во-первых, рассмотрены дела, предметом которых являются оспаривание решений Роспатента о предоставлении правовой охраны наименованиям места происхождения товара (далее – НМПТ). Известно, что количество зарегистрированных НМПТ, а также выданных свидетельств на право пользования НМПТ невелико, и по сравнению с другими объектами показатели совсем небольшие. В связи с этим дела об оспаривании решений Роспатента о предоставлении правовой охраны НМПТ встречаются крайне редко. За 2012 год рассмотрено 4 дела, где суды первой и апелляционной инстанции поддержали позицию Роспатента.

Во-вторых, рассмотрены правовые позиции Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации (далее – ВАС РФ), касающиеся товарных знаков «КАРНИТОН», «VACHERON CONSTANTIN» и товарного знака со словесным элементом «КиНовский». Правовые позиции суда по данным делам могут быть учтены при совершенствовании правоприменительной практики.

В своем постановлении Президиум ВАС РФ пришел к выводу о запрете использования международных непатентованных наименований фармакологических веществ (далее – МНН) и производных от них наименований в качестве товарных знаков, а также отметил, что оценку того, является ли товарный знак производным от МНН, возможно осуществлять при использовании тех же признаков, что и при оценке сходства обозначений до степени смешения.

В постановлении Президиума ВАС РФ, касающемся товарного знака «VACHERON CONSTANTIN», суд признал действия правообладателя данного товарного знака актом недобросовестной конкуренции и обязал Роспатент аннулировать регистрацию товарного знака, правовая охрана которому предоставлена в отношении товаров «одежда, обувь, головные уборы», исходя из того, что он сходен до степени смешения с известным товарным знаком, зарегистрированным в отношении товара «часы» и принадлежащего швейцарскому производителю.

В постановлении Президиума ВАС РФ по товарному знаку со словесным элементом «КиНовский», в частности, суд рассматривал вопрос о том, является ли лицо, подавшее возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку, заинтересованным. Данный вопрос является неоднозначным, так как пункт 2 статьи 1513 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) не конкретизирует понятие «заинтересованное лицо». В связи с этим суд установил, что заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, обосновавшее наличие фактического интереса в признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку.

В-третьих, рассмотрены дела, связанные с оспариванием решений Роспатента о признании патентов недействительными. Значительное количество дел данной категории рассмотрено судами всех инстанций в 2012 году. При проведении

анализа приоритет отдавался делам, рассмотрение которых осуществлено судами наибольшего количества инстанций. В большинстве случаев суды поддержали позиции Роспатента, подтверждая правильность его подходов при признании патентов недействительными. Обзор судебной практики в данной области необходим для унификации правовых позиций Роспатента по данному вопросу.

В-четвертых, судебные споры, связанные с распоряжением исключительным правом, в основном касаются вопросов, прямо не относящихся к деятельности Роспатента. В связи с этим в Аналитической справке рассмотрены те споры, предметом которых является оспаривание действий Роспатента об отказе в государственной регистрации договоров о распоряжении исключительным правом. Споры, связанные с признанием договоров о распоряжении исключительным правом на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации недействительными, не анализировались.

В-пятых, рассмотрены дела, предметом которых являются оспариваемые нормативные правовые акты, касающиеся деятельности Роспатента.

Нормативный правовой акт – это официальный документ, установленной формы, принятый в пределах компетенции уполномоченного государственного органа, содержащий общеобязательные правила поведения, рассчитанные на неопределенный круг лиц и неоднократное применение. В связи с тем, что нормативные правовые акты, регулирующие деятельность Роспатента рассчитаны на неопределенный круг лиц и содержат нормы права, гарантированные иными актами, имеющими большую юридическую силу, позиция судов по вопросам их оспаривания должна быть отражена в Аналитической справке.

В данной Аналитической справке также рассмотрены дела, связанные с оспариванием решений Роспатента об отказе в регистрации в качестве товарного знака обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Сложность и дискуссионность вопросов по правовым подходам отнесения заявленных обозначений к категории противоречащих общественным интересам, принципам гуманности и морали, особенно в случае, если обозначение воспроизводит имена, псевдонимы и производные от них лиц, известных в

области политики, экономики и политических партий и т.п., не подлежит сомнению. Вместе с тем анализ вынесенных арбитражными судами решений по указанным делам показал, что в 2011-2012 годах только по одному из представленных случаев правовая позиция Роспатента не была поддержана судами арбитражной системы Российской Федерации, признавшими незаконным решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака № 461393 «ВОЛОДЯ И МЕДВЕДИ» по заявке № 2009733163. В связи с этим в Аналитической справке уделено особое внимание этим делам.

Настоящий обзор судебной практики касается наиболее актуальных дел. Их анализ позволяет скорректировать и выработать единую правоприменительную позицию Роспатента.

## **2.1. Обзор судебной практики по делам, связанным с оспариванием решений Роспатента о предоставлении правовой охраны наименованиям места происхождения товара**

В данном разделе анализируются судебные дела, связанные с оспариванием решений Роспатента о предоставлении правовой охраны наименованиям места происхождения товара.

### **Фабула дела № А40-79104/2011-5-491**

По результатам экспертизы заявки на наименование места происхождения товара № 2009731284 от 04.12.2009 Роспатентом на имя ООО «Дербентский вино-коньячный комбинат» 29.04.2010 было выдано свидетельство № 105/2, удостоверяющее исключительное право использования наименования места происхождения товара «Дербент» в отношении товара - алкогольный напиток из выдержанного виноградного спирта, полученного перегонкой; бренди. В качестве места производства товара указан Дербентский район Республики Дагестан.

По результатам экспертизы заявки на наименование места происхождения товара № 2009731282 от 04.12.2009 Роспатентом на имя ООО «Дербентский вино-коньячный комбинат» 25.05.2010 было выдано свидетельство № 106/2, удостоверяющее исключительное право использования наименования места происхождения товара «Дагестан» в отношении товара - алкогольный напиток из выдержанного виноградного спирта, полученного перегонкой; бренди. В качестве места производства товара указана Республика Дагестан.

В последующем ОАО «Дербентский вино-коньячный комбинат» обратилось 21.12.2010 в Роспатент с возражением против выдачи свидетельств №№ 105/2 и 106/2.

По результатам рассмотрения возражений Роспатентом было принято решение от 05.05.2011 (решение Роспатента от 05.05.2011), которым возражения ОАО «Дербентский вино-коньячный комбинат» были удовлетворены, предоставление исключительного права на указанные наименования места происхождения товара признано недействительным.



При вынесении данного решения Роспатент руководствовался пунктом 1 статьи 1516 и пунктом 2 статьи 1518 ГК РФ, согласно которым исключительное право использования наименования места происхождения товара в отношении того же наименования может быть предоставлено любому лицу, которое в границах того же географического объекта производит товар, обладающий теми же особыми свойствами.

Согласно сведениям Государственного реестра наименований мест происхождения товаров Российской Федерации (далее – Госреестр НМПТ), правовая охрана наименования места происхождения товара № 105 «Дербент» предоставлена в отношении товара «алкогольный напиток из выдержанного виноградного спирта, полученного перегонкой; бренди», выдержка которого составляет 6-7 лет. Согласно сведениям Госреестра НМПТ, правовая охрана наименования места происхождения товара № 106 «Дагестан» предоставлена в отношении товара «алкогольный напиток из выдержанного виноградного спирта, полученного перегонкой; бренди», выдержка которого составляет 15 лет. Особые свойства производимого товара, в отношении которого предоставлена правовая охрана наименования места происхождения товара, обусловлены не только природными условиями, но и людскими факторами, заключающимися в особом традиционном способе изготовления товара, в том числе на начальной стадии производства коньячных спиртов (например, в части требований к перегонке виноматериалов на виноградный спирт). Указанные традиционные способы изготовления оказывают влияние на крепость, цвет, вкус и тональность.

Согласно сведениям из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), ООО «Дербентский вино-коньячный комбинат» было создано не ранее 2006 года, а лицензия на производство, хранение и поставку спиртных напитков была выдана указанной организации только в 2009 году. Таким образом, ООО «Дербентский вино-коньячный комбинат» не мог самостоятельно производить товары (алкогольные напитки из выдержанного виноградного спирта, полученного перегонкой; бренди), обладающие особыми свойствами, указанными в Госреестре НМПТ, в отношении наименования места происхождения товара

№ 105 «Дербент» и № 106 «Дагестан», а также в заявках указанного лица № 2009731284 и № 2009731282. В частности, при производстве указанных товаров не могли быть соблюдены условия по сроку выдержки виноградного спирта, составляющему 6-7 лет в отношении наименования места происхождения товара «Дербент» и 15 лет в отношении наименования места происхождения товара «Дагестан», а также не могли соблюдаться указанные в Госреестре НМПТ традиционные способы изготовления товара на стадии производства коньячных спиртов.

ООО «Дербентский вино-коньячный комбинат» обратился в Арбитражный суд города Москвы с заявлением о признании недействительным решения Роспатента от 05.05.2011 об удовлетворении возражений ОАО «Дербентский вино-коньячный комбинат» от 21.12.2010 и признании недействительным предоставления исключительного права на зарегистрированные ранее наименования места происхождения товара «Дербент» по свидетельству №105/2 и «Дагестан» по свидетельству № 106/2.

В обоснование заявленных требований ООО «Дербентский вино-коньячный комбинат» указывает, что Роспатент принял решение, основываясь лишь на формальном выводе о том, что с учетом даты регистрации заявителя и получения соответствующих лицензий на производство, хранение и поставку спиртных напитков, он не имел возможности производить коньяк выдержки 6-7 лет и 15 лет, а, следовательно, выдержанные с таким сроком коньяки производятся заявителем из выдержанных коньячных спиртов (6-7 лет и 15 лет), произведенных на территории Республики Дагестан и г. Дербент третьими лицами (производителями коньячных спиртов) или из нефасованного коньяка, произведенного на территории Республики Дагестан и г. Дербент третьими лицами (производителями коньяков); а также что свойства коньяков заявителя соответствуют наименованию места происхождения товара «Дагестан» и «Дербент», что подтверждается действующим заключением компетентного органа Министерства сельского хозяйства Российской Федерации (далее – Минсельхоз России).

Данные доводы были отклонены судом, как противоречащие пункту 2 статьи

1518 ГК РФ и материалам дела.

Производство коньячных спиртов является неотъемлемой частью процесса производства вышеуказанных товаров, очевидным образом влияющей на его особые свойства. В связи с этим, коньячные спирты и нефасованные коньяки, используемые при производстве бренди под наименованиями места происхождения товара «Дагестан» и «Дербент» также должны производиться лицом, которому предоставлено исключительное право использования данных наименований места происхождения товара.

Довод заявителя о том, что свойства коньяков заявителя соответствуют наименованию места происхождения товара «Дагестан» и «Дербент», что подтверждается действующим заключением компетентного органа Минсельхоза России, противоречит материалам дела - письму Минсельхоза России от 27.01.2011 № 21-21/20 о том, что заключение Дагестанского научно-исследовательского института виноградоводства и продуктов переработки винограда от 13.11.2010 № 21 и заключение государственного научного учреждения «Северо-Кавказский зональный научно-исследовательский институт садоводства и виноградоводства» Российской академии сельскохозяйственных наук от 18.11.2010 № 552, которые использовались Минсельхозом России при подготовке заключений от 11.02.2010, были выданы преждевременно в связи с предоставлением заявителем недостоверных сведений о производимой продукции. На этом основании Арбитражный суд города Москвы пришел к выводу о том, что решение Роспатента от 05.05.2011 вынесено правомерно и отказал ООО «Дербентский вино-коньячный комбинат» в удовлетворении заявленных требований.

В своей резолютивной части решения от 28.12.2011 Арбитражный суд города Москвы отказал в удовлетворении заявленных требований ООО «Дербентский вино-коньячный комбинат».

Девятый арбитражный апелляционный суд не нашел оснований для отмены решения и удовлетворения апелляционной жалобы ООО «Дербентский вино-коньячный комбинат» и в своем постановлении от 21.03.2012 оставил решение Арбитражного суда города Москвы без изменений, а апелляционную жалобу

ООО «Дербентский винно-коньячный комбинат» без удовлетворения.

Девятый арбитражный апелляционный суд признал, что выводы Арбитражного суда города Москвы являются обоснованными, а решение Роспатента от 05.05.2011 - правомерным.

#### **Фабула дела № А40-910/2012-12-18**

По результатам экспертизы заявки на наименование места происхождения товара № 2003704117 от 03.03.2003 Роспатентом на имя ОАО «Дербентский коньячный комбинат» 14.03.2008 было выдано свидетельство № 105/1, удостоверяющее исключительное право использования наименования места происхождения товара «Дербент» в отношении товара - алкогольный напиток из выдержанного виноградного спирта, полученного перегонкой; бренди. В качестве места производства товара указан Дербентский район Республики Дагестан (г. Дербент).

Кроме того, в тот же день по результатам экспертизы заявки на наименование места происхождения товара № 2007705663 от 02.03.2007 Роспатентом на имя ОАО «Дербентский коньячный комбинат» было выдано свидетельство № 106/1, удостоверяющее исключительное право использования наименования места происхождения товара «Дагестан» в отношении товара - алкогольный напиток из выдержанного виноградного спирта, полученного перегонкой; бренди. В качестве места производства товара указана Республика Дагестан.

ООО «Дербентский винно-коньячный комбинат» 28.12.2010 обратилось в Роспатент с возражением о признании недействительным предоставления правовой охраны данным наименованиям места происхождения товара и предоставлении исключительного права использования наименования места происхождения товара.

По результатам рассмотрения названных возражений Роспатентом было принято решение от 10.09.2011 (решение Роспатента от 10.09.2011), которым в удовлетворении возражений ООО «Дербентский винно-коньячный комбинат» было отказано.

ООО «Дербентский винно-коньячный комбинат» обратился в Арбитражный суд города Москвы с заявлением об оспаривании решения Роспатента от

10.09.2011, мотивируя свое обращение тем, что оспариваемое решение не соответствует нормам федерального законодательства и нарушает права и законные интересы заявителя, поскольку товары, в отношении которых предоставлена правовая охрана наименованию места происхождения товара № 105 «Дербент» и № 106 «Дагестан», не обладают, особыми свойствами, которые определяются характерными для соответствующего географического объекта природными условиями и (или) людскими факторами, что является нарушением пункт 1 статьи 30 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях места происхождения товаров».

При рассмотрении данного дела Арбитражный суд города Москвы признал решение Роспатента от 10.09.2011 обоснованным, а отказ в удовлетворении возражений ООО «Дербентский винно-коньячный комбинат» - мотивированным.

В своем решении Арбитражный суд города Москвы руководствовался положениями части четвертой ГК РФ, поскольку возражения ООО «Дербентский винно-коньячный комбинат» поступили в Роспатент 28.12.2010, то есть после введения в действие части четвертой ГК РФ.

В силу положений статьи 1522 ГК РФ, если географический объект, наименование которого заявляется в качестве наименования места происхождения товара, находится на территории РФ, к заявке прилагается заключение уполномоченного Правительством Российской Федерации органа о том, что в границах данного географического объекта заявитель производит товар, особые свойства которого исключительно или главным образом определяются характерными для данного географического объекта природными условиями и (или) людскими факторами.

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 17.09.2004 № 481 «О перечне федеральных органов исполнительной власти, компетентных давать заключение, прилагаемое к заявке на государственную регистрацию наименования места происхождения товара и на предоставление исключительного права на такое наименование, а также к заявке на предоставление исключительного права на ранее зарегистрированное

наименование места происхождения товара» компетентным органом в отношении алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции в период рассмотрения заявок на регистрацию наименования места происхождения товара «Дербент» и «Дагестан» являлось Минсельхоз России.

При подаче заявки на регистрацию и предоставление права использования наименования места происхождения товара «Дербент» и «Дагестан» ОАО «Дербентский коньячный комбинат» были представлены соответственно заключение Минсельхоза России от 29.05.2007 № 21-3/359 и заключение Минсельхоза России от 29.05.2007 № 21-3/360 о том, что ОАО «Дербентский коньячный комбинат» в границах Дербентского района Республики Дагестан производит товары - коньяк (бренди) «Дербент» и коньяк (бренди) «Дагестан». При этом в заключении раскрывается зависимость особых свойств коньяка (бренди) «Дербент» и коньяка (бренди) «Дагестан» от характерных для данной местности природных условий и людских факторов.

Статья 1536 ГК РФ устанавливает основания прекращения правовой охраны наименования места происхождения товара и действия свидетельства об исключительном праве на такое наименование. Среди них выделяется такое основание, как утрата товаром особых свойств, указанных в Госреестре НМПП.

В связи с этим Арбитражный суд города Москвы поддержал замечание Роспатента о том, что не могут быть признаны обоснованными доводы ООО «Дербентский винно-коньячный комбинат» о том, что особые свойства товара коньяк (бренди) «Дербент» и коньяк (бренди) «Дагестан» представляют собой лишь требования к коньяку и коньячным спиртам, предусмотренные ГОСТ Р 51145-98 «Спирты коньячные» и ГОСТ Р 51618-2000 «Коньяки российские», поскольку ГОСТ Р 51145-98 «Спирты коньячные» относится не к коньякам (бренди), а товарам другого вида. По мнению суда ГОСТ Р 51 145-98 «Спирты коньячные» и ГОСТ Р 51618-2000 «Коньяки российские» не содержат описаний свойств коньячных спиртов и коньяков конкретного вида, а содержат лишь указание на широкий диапазон ароматов и вкусов, которому должны соответствовать коньяки всех производителей для того, чтобы считаться товаром данного вида.

Арбитражный суд города Москвы признал, что у Роспатента имелись правовые основания для отказа в удовлетворении возражений ООО «Дербентский винно-коньячный комбинат», поскольку регистрация наименований места происхождения товара «Дербент» и «Дагестан» не противоречит положениям ГК РФ. Суд посчитал, что Роспатентом при рассмотрении возражений ООО «Дербентский винно-коньячный комбинат» были правильно установлены обстоятельства, имеющие значение для дела, полно, всесторонне и объективно исследованы представленные доказательства в их совокупности и взаимной связи и сделаны правильные выводы, соответствующие фактическим обстоятельствам и представленным доказательствам.

В своей резолютивной части решения от 29.02.2012 Арбитражный суд города Москвы отказал в удовлетворении требования ООО «Дербентский винно-коньячный комбинат» о признании незаконным и отмене решение Роспатента от 10.09.2011.

В своем постановлении от 22.05.2012 Девятый арбитражный апелляционный суд оставил решение Арбитражного суда города Москвы без изменений, а апелляционную жалобу ООО «Дербентский винно-коньячный комбинат» без удовлетворения, признав тем самым обоснованность выводов Арбитражного суда города Москвы.

Девятый арбитражный апелляционный суд особо отметил, что коньяки (бренди) «Дербент» и «Дагестан» характеризуются уникальным набором свойств в их совокупности, определяемым характерными для данного географического объекта природными условиями и (или) людскими факторами. При этом каких-либо доказательств того, что свойства коньяков (бренди) «Дербент» и «Дагестан» в их совокупности присущи всем коньякам, изготовленным из коньячных спиртов с выдержкой 6-7 и 15 лет, ООО «Дербентский винно-коньячный комбинат» не представлено.

#### **Выводы и предложения:**

Рассматривая заявления об оспаривании решений Роспатента, касающихся регистрации свидетельств об исключительном праве на наименования места

происхождения товара № 105/1, 105/2 и 106/1, 106/2, Арбитражный суд города Москвы, а вслед за ним Девятый арбитражный апелляционный суд не только поддержали позицию Роспатента, но и сделали выводы, которые имеют важное значение для правовой охраны наименования места происхождения товара.

При рассмотрении дела № А40-79104/2011-5-491 суды первой и апелляционной инстанций поддержали позицию Роспатента, признавшего недействительным регистрацию свидетельств № 105/2 и 106/2 на том основании, что ООО «Дербентский вино-коньячный комбинат» не могло самостоятельно производить товары (алкогольные напитки из выдержанного виноградного спирта, полученного перегонкой; бренди), обладающие особыми свойствами, указанными в Госреестре НМПТ в отношении наименования места происхождения товара «Дербент» № 105 и «Дагестан» № 106. При этом было особо отмечено, что лицо, которому предоставлено исключительное право использования наименования места происхождения товара, должно производить не только товар, в отношении которого зарегистрировано наименование места происхождения товара, но и те вещества, производство которых является неотъемлемой частью процесса производства вышеуказанного товара, если это очевидным образом влияет на его особые свойства.

При рассмотрении дела № А40-910/2012-12-18 суды первой и апелляционной инстанций поддержали позицию Роспатента, который отказал в удовлетворении возражений против регистрации свидетельств об исключительном праве на наименование места происхождения товара № 105/1 и № 106/1 на том основании, что товар, в отношении которого зарегистрированы наименования места происхождения товара, обладает уникальными свойствами. И эти свойства не встречаются у других товаров данного рода. Кроме того, было отмечено, что при предоставлении правовой охраны наименованиям места происхождения товаров необходимо анализировать уникальный, определяемый характерными для конкретного географического объекта природными условиями и(или) людскими факторами, набор свойств в их совокупности.



## **2.2. Обзор судебной практики по делам об оспаривании ненормативных правовых актов Роспатента по товарным знакам «КАРНИТОН», «VACHERON CONSTANTIN» и по товарному знаку со словесным элементом «КиНовский»**

Данный обзор содержит наиболее заметные и актуальные судебные дела с участием Роспатента, рассмотренные в 2012 году. Следует отметить, что данные судебные дела были предметом рассмотрения ВАС РФ, что с учетом важности позиций ВАС РФ в правоприменительной практике свидетельствует об их значимости.

### **Фабула дела № А40-66999/2010-26-563**

В образованную при Роспатенте палату по патентным спорам поступило возражение ООО «Консорциум-ПИК» и ООО «ПИК-ФАРМА» против предоставления правовой охраны словесному товарному знаку «КАРНИТОН» по свидетельству № 345444 в отношении части товаров 5 класса МКТУ «фармацевтические и ветеринарные препараты, диетические вещества для медицинских целей», в связи с несоответствием данной регистрации в отношении названных товаров требованиям, установленным пунктами 1 и 3 статьи 6 Закона<sup>1</sup>.

Свой довод заявители мотивировали тем, что оспариваемый товарный знак воспроизводит общепринятый термин (Международное непатентуемое наименование (МНН) «карнитин», а для товаров, не имеющих отношения к МНН «карнитин», способен ввести потребителей в заблуждение.

По результатам рассмотрения названного возражения Роспатентом было принято решение об отказе в его удовлетворении.

Роспатентом было установлено, что регистрация товарного знака «КАРНИТОН» не нарушает требования пункта 1 статьи 6 Закона (товарный знак «КАРНИТОН» не воспроизводит МНН «карнитин», в связи, с чем обладает различительной способностью) и пункта 3 статьи 6 Закона (товарный знак

---

<sup>1</sup> Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23 сентября 1992 года № 3520-1, с изменениями и дополнениями от 11 декабря 2002 года.

«КАРНИТОН» не способен вводить в заблуждение потребителя в отношении товара или его изготовителя).

Решением Арбитражного суда города Москвы, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда и Федерального арбитражного суда Московского округа, в удовлетворении требований заявителей было отказано.

Однако Постановлением Президиума ВАС РФ судебные акты судов трех инстанций отменены, решение Роспатента об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку «КАРНИТОН» по свидетельству № 345444 в отношении товаров 5 класса МКТУ признано недействительным.

При этом ВАС РФ указал следующее.

МНН – это уникальные названия фармакологического вещества, которые присваиваются Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), имеют всемирное признание, служат универсальным идентификатором активных веществ в составе лекарственного средства. На заседании 46-й Всемирной ассамблеи ВОЗ в мае 1993 года была принята резолюция WHA 46.19 по МНН, в которой на государства, являющиеся участниками ВОЗ были возложены обязательства по препятствию использования МНН либо производных от них названий. Необходимость соблюдения государствами-участниками ВОЗ указанной резолюции была подтверждена резолюцией 115-й сессии Исполнительного комитета ВОЗ EB115.R4 от 19 января 2005 года, в которой указывается на необходимость предотвращать приобретение исключительных прав на МНН и запрещать регистрацию данных наименований в качестве товарных знаков или торговых названий. Во исполнение данных резолюций Роспатентом был издан приказ № 45<sup>2</sup>, в котором также указывается на недопустимость регистрации таких товарных знаков.

---

<sup>2</sup> Приказ Роспатента «Об использовании базы данных международных непатентованных наименований (МНН)» от 04 апреля 2008 года № 45.

По мнению ВАС РФ, данные документы ВОЗ не содержат юридически обязательных норм, но имеют большое значение, поскольку могут получать последующее воплощение в практике государств-участников.

Далее суд сделал вывод о том, что товарный знак «КАРНИТОН» является производным от МНН «карнитин», поскольку сходен с ним до степени смешения.

**Выводы и предложения:** Таким образом, с учетом данной позиции ВАС РФ, при оценке того, является ли товарный знак производным от МНН, возможно использование тех же признаков (фонетика, семантика, графика), что и при оценке сходства обозначений до степени смешения.

Существенным также является то, что ВАС РФ посчитал данную регистрацию противоречащей общественным интересам. Так, ВАС РФ указал, что судам следует учесть, что регистрация товарного знака «КАРНИТОН» может создать препятствия для производства и доступа на российский рынок лекарственных средств одной фармакологической группы с «карнитином», так как правообладатель имеет исключительное право запрещать использование любых сходных до степени смешения с его товарным знаком обозначений в отношении однородных товаров. Любые действия, создающие угрозу для свободного использования МНН на территории Российской Федерации, противоречат публичному порядку и праву каждого на охрану здоровья и медицинскую помощь, гарантированную статьей 41 Конституции Российской Федерации.

#### **Фабула дела № А40-73286/2010-143-625**

Компании «Ричмонт Интернешнл С.А.» и «Вашерон энд Константин С.А.» обратились в Арбитражный суд города Москвы с заявлением о признании недействительным решения Роспатента об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны словесному товарному знаку «VACHERON CONSTANTIN» по свидетельству № 278829 в отношении товаров 25 класса МКТУ «одежда, обувь, головные уборы».

Свое требование заявители мотивировали тем, что товарный знак по свидетельству № 278829 не соответствует пункту 3 статьи 6, пунктам 1 и 3 статьи 7 Закона. Кроме того, по мнению заявителя, регистрация оспариваемого

товарного знака явилась актом недобросовестной конкуренции и противоречит статье 10-bis Парижской конвенции<sup>3</sup>.

Решением Арбитражного суда города Москвы в удовлетворении заявленного требования было отказано. Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда данное решение оставлено без изменения. Федеральный арбитражный суд Московского округа постановлением оставил в силе судебные акты первой и апелляционной инстанций.

Суды первой, апелляционной и кассационной инстанций согласились с правовой позицией Роспатента, указав, что регистрация товарного знака по свидетельству № 278829 не противоречит требованиям пункта 3 статьи 6, пунктам 1 и 3 статьи 7 Закона.

Суды пришли к выводу, что не нашли своего подтверждения доводы заявителей о том, что использование товарного знака по свидетельству № 278829 его правообладателем применительно к товарам 25 класса МКТУ «одежда, обувь, головные уборы» будет ассоциироваться с конкретными производителями часов – компаниями «Ричмонт Интернешнл С.А.» и «Вашерон & Константин С.А.» и вводить таким образом потребителя в заблуждение относительно производителя.

В частности, судами было установлено, что одежда, маркированная товарным знаком «VACHERON CONSTANTIN», произведенная компаниями «Ричмонт Интернешнл С.А.» и «Вашерон & Константин С.А.», на территорию Российской Федерации никогда не поставлялась.

Также суды посчитали недоказанным довод заявителей о широкой известности компаний «Ричмонт Интернешнл С.А.» и «Вашерон & Константин С.А.» на территории Российской Федерации в отношении товара «часы». Наоборот, судами было установлено, что часы «VACHERON CONSTANTIN» вследствие их высокой стоимости доступны узкому кругу потребителей и мало известны в России.

Кроме того, при оценке способности спорного товарного знака ввести потребителей в заблуждение судами учитывалось, что часы и одежда относятся к

---

<sup>3</sup> Парижская конвенция по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 года, в редакции 1967 года.

товарам разного рода, имеют разное назначение, продаются в магазинах разной специализации и не являются сопутствующими.

В то же время, Постановлением ВАС РФ решение Арбитражного суда города Москвы, постановление Девятого арбитражного апелляционного суда и постановление Федерального арбитражного суда Московского округа были отменены, решение Роспатента об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 278829 признано недействительным.

Отменяя указанные судебные акты, ВАС РФ установил, что публикации в средствах массовой информации подтверждают, что компания «Вашерон энд Константин С.А.» пользуется широкой известностью во всем мире с XIX века как символ часовой промышленности Швейцарии.

С 1993 года компания «Вашерон энд Константин С.А.» осуществляет на территории Российской Федерации деятельность, в том числе по рекламе и предложению к продаже часов класса люкс, маркированных спорным обозначением.

Учитывая деловую репутацию швейцарского производителя часов и его известность среди потребителей, имеющих высокий уровень дохода, правообладатель оспариваемого товарного знака, реализуя товары для указанной группы потребителей, по мнению ВАС РФ, не мог не знать о существовании зарегистрированного ранее товарного знака со словесным элементом «VACHERON CONSTANTIN» и фирменного наименования компании «Вашерон энд Константин С.А.» – «VACHERON & CONSTANTIN S.A.».

По мнению суда, действия по регистрации правообладателем спорного товарного знака не соответствуют принципам надлежащей осмотрительности и недопущения недобросовестного использования экономических преимуществ, полученных в результате продолжительного использования компаниями «Ричмонт Интернешнл С.А.» и «Вашерон энд Константин С.А.» товарного знака с международной регистрацией № 436637.

Кроме того, ВАС РФ также указал, что с учетом имеющихся в деле доказательств, в том числе, социологических опросов различных слоев

потребителей, подтверждающих реализацию как часов, так и одежды под спорным обозначением для определенного круга потребителей с высоким уровнем доходов, у потребителей может сложиться представление о возможном отнесении этих товаров к одному и тому же месту происхождения и изготовителю.

В данном случае регистрация спорного товарного знака, идентичного широко известному товарному знаку в отношении товаров другого класса МКТУ, может быть направлена на получение необоснованного преимущества за счет использования сложившейся деловой репутации известного мирового бренда и создает угрозу возникновения заблуждения потребителя относительно товара или его изготовителя.

Существенно, что в своем Постановлении ВАС РФ помимо статьи 10-bis Парижской конвенции, руководствовался, положением статьи 10 ГК РФ, согласно которой не допускаются действия граждан и юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление правом в иных формах.

С учетом изложенных обстоятельств, ВАС РФ, руководствуясь статьей 10-bis Парижской конвенции, статьей 10 ГК РФ, признал регистрацию товарного знака «VACHERON CONSTANTIN» актом недобросовестной конкуренции.

**Выводы и предложения:** ВАС РФ, руководствуясь институтом недобросовестной конкуренции, обязал Роспатент аннулировать регистрацию товарного знака, правовая охрана которому предоставлена в отношении товара «одежда, обувь, головные уборы», исходя из того, что он сходен до степени смешения с известным товарным знаком, зарегистрированным в отношении товара «часы» и принадлежащего швейцарскому производителю. При этом ВАС РФ в своем Постановлении не указал, что данные товары являются однородными.

Следует отметить, что ГК РФ предусматривает такую возможность только для общеизвестных товарных знаков, которые признаются таковыми на основании решения Роспатента. Однако противопоставленный товарный знак «VACHERON CONSTANTIN», принадлежащий швейцарскому производителю не был признан общеизвестным. В этой связи представляется, что решение ВАС РФ

надлежит рассматривать исключительно в качестве решения по конкретному делу, в рамках которого судом были проанализированы все обстоятельства, касающиеся именно товарного знака «VACHERON CONSTANTIN» и действий правообладателя товарного знака по свидетельству № 278829.

#### **Фабула дела № А40-4717/2011-67-39**

Комбинированный товарный знак со словесным элементом «КиНовский» по свидетельству № 338603 был зарегистрирован Роспатентом на имя ООО «Рекона» в отношении товаров 33 класса МКТУ.

В образованную при Роспатенте палату по патентным спорам поступило возражение ОАО «Объединенная компания» против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 338603, мотивированное тем, что указанный товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно производителя маркированных им товаров.

Решением Роспатента возражение было удовлетворено, предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 338603 признано недействительным.

При этом Роспатентом было установлено, что обратившееся с соответствующим возражением ОАО «Объединенная компания» является лицом заинтересованным в признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 338603. Также Роспатент посчитал, что указанный товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно производителя маркированных им товаров в силу широкой известности иного лица (ОАО «МВКЗ «КиН») до даты приоритета товарного знака в качестве производителя товаров 33 класса МКТУ.

Не согласившись с решением Роспатента ООО «Рекона» обратилось в Арбитражный суд города Москвы с соответствующим заявлением.

Решением Арбитражного суда города Москвы, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда, требования заявителя были удовлетворены, оспариваемое решение Роспатента признано недействительным.

Признавая недействительным решение Роспатента, суды двух инстанций

посчитали, что указанный товарный знак не способен ввести потребителя в заблуждение относительно производителя маркированных им товаров, а кроме того, ОАО «Объединенная компания», обратившееся с соответствующим возражением, не является лицом, заинтересованным в признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 338603. Постановлением Федерального арбитражного суда Московского округа решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции отменены, в удовлетворении требований ООО «Рекона» о признании недействительным решения Роспатента отказано.

При этом суд кассационной инстанции согласился с правовой позицией Роспатента.

ВАС РФ передал дело в Президиум ВАС РФ для пересмотра в порядке надзора постановления суда кассационной инстанции, указав на отсутствие у ОАО «Объединенная компания» заинтересованности в признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 338603.

Однако Президиум ВАС РФ не нашел оснований для отмены постановления Федерального арбитражного суда Московского округа.

Судами кассационной и надзорной инстанций было установлено, что в палату по патентным спорам Роспатента с возражением обратилось не ОАО «МВКЗ «КиН», как производитель однородных товаров, а его акционер (ОАО «Объединенная компания»), который был не согласен с тем, что руководство ОАО «МВКЗ «КиН» отказывается оспаривать предоставление правовой охраны товарному знаку со словесным элементом «КиНовский», зарегистрированному на другую компанию, несмотря на то, что это наносит ему значительные убытки.

Суды поддержали позицию Роспатента о том, что пункт 3 статьи 6 Закона направлен в первую очередь на защиту интересов неограниченного круга потребителей товаров, маркируемых спорным обозначением. Данный вывод также следует из названия самой статьи 6 Закона «Абсолютные основания для отказа в регистрации».



Учитывая, что ОАО «Объединенная компания» также является участником гражданского оборота и потребителем товаров и услуг, оно заинтересовано в отсутствии использования в гражданском обороте товарных знаков, способных ввести потребителя в заблуждение. Пункт 2 статьи 1513 ГК РФ предусматривает, что возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку может быть подано в палату по патентным спорам заинтересованным лицом.

Суды указали, что названная статья ГК РФ не конкретизирует понятие «заинтересованное лицо» и не содержит ограничений по видам заинтересованности, в этой связи заинтересованным лицом может быть любое лицо, обосновавшее наличие фактического интереса в прекращении правовой охраны зарегистрированного обозначения.

ВАС РФ установил, что подобные действия со стороны ОАО «МВКЗ «КиН» (отказ оспаривать предоставление правовой охраны товарному знаку со словесным элементом «КиНовский», зарегистрированному на другую компанию) затрагивают интересы акционера (ОАО «Объединенная компания»), поскольку уменьшают акционерный капитал завода, что в свою очередь сказывается на размере получаемых им дивидендов. Суд также установил, что в настоящем деле законодательство об акционерных обществах не защищает надлежащим образом акционера. При таких обстоятельствах ВАС РФ счел акционера заинтересованным лицом в признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 338603.

#### **Выводы и предложения:**

ГК РФ в пункте 2 статьи 1513 предусматривает, что возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку может быть подано в палату по патентным спорам Роспатента заинтересованным лицом.

Данная норма ГК РФ не конкретизирует понятие «заинтересованное лицо» и не содержит ограничений по видам заинтересованности. Из правовой позиции ВАС РФ следует, что заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, обосновавшее наличие фактического интереса в признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку.

### **2.3. Обзор судебной практики по делам, связанным с оспариванием решений Роспатента о признании патента недействительным**

В данном разделе анализируются судебные дела, касающиеся вопросов связанных с оспариванием решений Роспатента о признании патента на полезные модели недействительными.

Тема выбрана в связи с ее актуальностью, что подтверждается значительным объемом рассмотренных дел в 2012 году. Рассмотрение именно этих дел судами связано в первую очередь с тем, что закрепленная в ГК РФ система экспертизы в отношении полезной модели является одной из модификаций так называемой явочной системы выдачи патентов, которая характеризуется упрощенной процедурой квалификации технических решений. Таким образом, полезная модель может быть признана или не признана соответствующей условиям патентоспособности в результате рассмотрения возражения против выдачи патента на полезную модель в палате по патентным спорам или оспаривания решений Роспатента, принятых по результатам рассмотрения возражений в палате по патентным спорам, в судебном порядке. Рассмотрение этих дел осуществлено судами нескольких инстанций. Изучение судебной практики в данной области необходимо для учета в работе Роспатента.

#### **Фабула дела № А40-24423/2012-19-221**

ООО «Фирма «Мартин» обратилось в Арбитражный суд города Москвы к Роспатенту с заявлением об оспаривании решения Роспатента от 16.12.2011 о признании недействительным патента Российской Федерации № 98440 на полезную модель и восстановлении его действия.

Патент Российской Федерации № 98440 выдан по заявке № 2010126326/03 с приоритетом от 29.06.2010 (правообладатель ООО «Фирма «Мартин») на полезную модель «Набор для стыковки плинтуса в углах помещений», охарактеризованную совокупностью существенных признаков, приведенных в формуле полезной модели, включая характеристику назначения.

Как следует из материалов дела и установлено судом, патент Российской Федерации № 98440 на полезную модель «Набор для стыковки плинтуса в углах помещений» выдан по заявке № 2010126326/03 с приоритетом от 29.06.2010 на имя ООО «Фирма «Мартин» и действует со следующей формулой полезной модели:

«1. Набор для стыковки плинтуса в углах помещения, содержащий, по крайней мере, одну пару плоских отрезков плинтуса с косыми срезами противоположащих стыкуемых сторон, выполненных на одном отрезке в одну сторону, а на другом - в другую сторону.

2. Набор по п.1, отличающийся тем, что срезы образованы косыми спилами в двух плоскостях, одна из которых перпендикулярна лицевой или тыловой поверхности отрезка, а другая наклонена к ним.

3. Набор по п.2, отличающийся тем, что спилы выполнены под углом 45 градусов.

4. Набор по любому из пп.1- 3, отличающийся тем, что снабжен клеем для склеивания».

Против выдачи данного патента в палату по патентным спорам в соответствии с положениями пункта 2 статьи 1398 ГК РФ было подано возражение от Арзуманяна Н.Г., мотивированное тем, что полезная модель по оспариваемому патенту не соответствует условию патентоспособности «новизна», указав при этом на известность устройства из уровня техники (патент Российской Федерации № 46281 на полезную модель, дата приоритета 27.05.2005, патент Российской Федерации № 54991 на полезную модель, дата приоритета 27.07.2006).

Согласно пункту 1 и пункту 2 статьи 1351 ГК РФ в качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству.

Полезной модели предоставляется правовая охрана, если она является новой и промышленно применимой.

Полезная модель является новой, если совокупность ее существенных признаков не известна из уровня техники.

Уровень техники включает опубликованные в мире сведения о средствах того же назначения, что и заявленная полезная модель, и сведения об их применении в Российской Федерации, если такие сведения стали общедоступными до даты приоритета полезной модели. В уровень техники также включаются при условии их более раннего приоритета все поданные в Российской Федерации другими лицами заявки на выдачу патентов на изобретения и полезные модели, с документами которых вправе ознакомиться любое лицо в соответствии с пунктом 2 статьи 1385 или пунктом 2 статьи 1394 ГК РФ и запатентованные в Российской Федерации изобретения и полезные модели.

Решение Роспатента от 16.12.2011 обусловлено тем, что из описания к патенту № 46281 на полезную модель известно средство, которому присущи все признаки, приведенные в независимом пункте 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту № 98440, включая характеристику назначения. Данные обстоятельства, исходя из положений пункта 2 статьи 1351 ГК РФ, подпункта 2.2 пункта 9.4. Регламента ПМ<sup>4</sup>, послужили основанием для вывода о несоответствии полезной модели по патенту № 98440 условию патентоспособности «новизна».

Существенность признаков, в том числе признака, характеризующего назначение полезной модели, при оценке новизны определяется с учетом положений пункта 9.7.4.3 (1.1) Регламента ПМ.

Анализ соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

Из описания к патенту № 46281 известен угловой элемент потолочного бордюра, предназначенный для стыковки плинтуса в углах помещений, имеющий то же назначение, что и полезная модель по оспариваемому патенту.

Угловой элемент, известный из описания и чертежей к патенту № 46281 выполнен составным из двух половинок, при этом плоскость каждой половинки углового элемента ограничена плоскостью 10 соединения между собой отдельных

---

<sup>4</sup> Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на полезную модель и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на полезную модель

частей углового элемента, которая выполнена под углом  $45^\circ$  по отношению к установочным плоскостям.

Указание угла  $45^\circ$  для каждой части с учетом назначения (угловой элемент потолочного бордюра) свидетельствует о наличии косых срезов на противоположащих стыкуемых сторонах и получении при этом срезов на одной части в одну сторону, а на другой части в другую сторону, поскольку при наличии косых срезов в одну и ту же сторону и состыковки таких частей по срезам не получится угол, соответствующий углу помещения, при этом невозможно будет разместить в углу помещения такой набор (выполнение срезов у составных частей в одну сторону приведет при их стыковке к образованию угла  $180^\circ$  и, следовательно, к возможности размещения данных стыковых элементов только вдоль стены).

Что касается признаков зависимых пунктов 2-4 формулы полезной модели по оспариваемому патенту, то они также известны из описания и чертежей к патенту № 46281.

По результатам рассмотрения возражения было принято решение Роспатента о признании оспариваемого патента на полезную модель недействительным полностью.

В соответствии с положениями статьи 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) для разъяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных знаний, арбитражный суд назначает экспертизу по ходатайству лица, участвующего в деле, или с согласия лиц, участвующих в деле.

Из заключения эксперта следует, что отвечая на поставленные вопросы, эксперт пришел к выводу, что средству, описанному в патенте № 46281 (в описаниях и на чертежах), присущи все существенные признаки, приведенные в независимом пункте формулы полезной модели по патенту № 98440, включая характеристику назначения.

Таким образом, при известности из описания и чертежей к патенту № 46281 набора для стыковки плинтуса в углах помещений, содержащего все существенные признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту

№ 98440, полезная модель по указанному патенту не может быть признана удовлетворяющей условию патентоспособности «новизна».

Довод заявителя, касающийся выполнения на противоположащих гранях одного отрезка плитуса косых срезов, направленных в одну сторону, а на противоположащих гранях другого отрезка плитуса косых срезов, направленных в другую сторону, что позволяет потребителю из одного набора изготовить любой тип углового элемента, признается несостоятельным, поскольку в независимом пункте формулы полезной модели по патенту № 98440 таких признаков не содержится. В этой связи, исходя из положений подпункта 2.2 пункта 9.4 Регламента ПМ, они не учитываются при проверке новизны полезной модели по патенту № 98440.

Арбитражный суд города Москвы не нашел каких-либо правовых оснований для удовлетворения заявленного требования и поддержал позицию Роспатента.

Не согласившись с решением суда первой инстанции, заявитель обратился с апелляционной жалобой. Изучив материалы дела, суд апелляционной инстанции не нашел оснований для отмены или изменения обжалуемого судебного акта.

### **Фабула дела № А40-14117/2012-19-126**

ЗАО «Формс технолоджи» обратилось в суд о признании недействительным решения Роспатента от 11.11.2011 по заявке № 2008140849/22 (79833) об удовлетворении возражений ЗАО «Аккорд пост» и признании недействительным патента Российской Федерации № 79833 на полезную модель.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 24.04.2012 в удовлетворении заявленных требований отказано.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 23.07.2012 решение суда первой инстанции оставлено без изменения.

Федеральный арбитражный суд Московского округа постановлением от 04.10.2012 оставил без изменения указанные судебные акты.

ЗАО «Формс технолоджи» обратилось в ВАС РФ с заявлением о пересмотре названных судебных актов в порядке надзора, просит их отменить, ссылаясь на неправильное применение норм материального и процессуального права и

несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела. По мнению заявителя, лицо, обратившееся в Роспатент с возражениями и требованием о признании несущественными часть признаков независимого пункта формулы полезной модели ЗАО «Формс технолоджи», не является заинтересованным, поскольку оспариваемый патент не нарушает его права и законные интересы, связанные с введением в гражданский оборот продукта, не содержащего все признаки независимого пункта формулы полезной модели. Заявитель полагает, что существенность всех признаков полезной модели была подтверждена ранее в решении Роспатента, принятом по другому возражению того же лица против выдачи данного патента.

Рассмотрев заявление, изучив оспариваемые судебные акты, суд не нашел оснований для удовлетворения заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора.

Судом установлено, что ЗАО «Формс Технолоджи» является обладателем исключительных прав на полезную модель «Конверт-счет» в соответствии с выданным патентом Российской Федерации № 79833 на полезную модель с приоритетом от 15.10.2008. Формула полезной модели состоит из независимого пункта 1 и зависимых пунктов 2-4.

ЗАО «Аккорд пост» 12.05.2011 обратилось в палату по патентным спорам Роспатента с возражением против выдачи названного патента, указав на известность технического решения из уровня техники (патент США № 6409592, опубликованный 25.06.2002).

Судами установлено, что из противопоставленного патента США известна конструкция конверта, одновременно выполняющего функцию бланка платежного документа, то есть известно средство того же назначения, обладающее теми же существенными признаками.

Суд признал, что отличительные признаки полезной модели, изложенные в независимом пункте формулы, не могут быть признаны существенными, поскольку характеризуют только смысловое и изобразительное содержание информации, размещаемой на конверте, не являются его конструктивными признаками, влияющими на функционирование устройства.

Исходя из указанных обстоятельств, у суда не имелось оснований для признания решения Роспатента недействительным.

### **Выводы и предложения:**

Рассматривая заявления об оспаривании решений Роспатента о признании недействительным патента Российской Федерации на полезную модель, суды поддержали позицию Роспатента, что обуславливает обоснованность практики палаты по патентным спорам по оценке соответствия полезной модели условию патентоспособности «новизна».

Из приведенных примеров дел следует сделать вывод о том, что при проведении оценки соответствия полезной модели условию патентоспособности «новизна» палата по патентным спорам должна исходить из следующих положений.

Согласно пункту 1 части 1 статьи 1398 ГК РФ патент на полезную модель признается недействительным в случае несоответствия полезной модели условиям патентоспособности. В соответствии с пунктом 1 статьи 1351 ГК РФ полезной модели предоставляется правовая охрана, если она является новой и промышленно применимой.

Соответствие полезной модели условию патентоспособности «новизна» определяется в соответствии с положениями пункта 9.4 Регламента ПМ, при этом в уровне техники оценивается средство того же назначения, что и полезная модель, которой присущи все приведенные в независимом пункте формулы полезной модели существенные признаки, включая характеристику назначения.

Существенность признаков, в том числе признака, характеризующего назначение полезной модели, при оценке новизны определяется с учетом положений пункта 9.7.4.3 (1.1) Регламента ПМ.

В соответствии с подпунктом 1.1 пункта 9.7.4.3 Регламента ПМ сущность полезной модели как технического решения выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для достижения обеспечиваемого полезной моделью технического результата. Признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность получения технического



результата, т.е. находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом.

Содержащиеся в независимом пункте формулы полезной модели не существенные признаки не учитываются или обобщаются до степени, достаточной для признания обобщенного признака существенным.

Признаки, характеризующие иное предложение, которое не охраняется в качестве полезной модели, не принимаются во внимание при оценке новизны как не относящиеся к полезной модели.

## **2.4. Обзор судебной практики по делам, связанным с распоряжением исключительным правом**

В данном разделе анализируются судебные дела, касающиеся вопросов государственной регистрации договоров по распоряжению исключительным правом.

После принятия в 2008 году Административного регламента по договорам<sup>5</sup> значительно расширился перечень оснований для отказа в государственной регистрации договоров. В этой связи в судебной практике появились споры, предметом рассмотрения которых являются оспаривания отказов в государственной регистрации.

В данном разделе рассмотрены судебные дела, касающиеся:

1. обжалования отказа Роспатента в государственной регистрации договора в связи с истечением срока его действия;
2. обжалования отказа Роспатента в государственной регистрации договора или дополнительного соглашения, которым стороны устанавливают определенный порядок пролонгации договора;

Проведенный анализ позволяет выявить и обобщить позицию судов по вопросу государственной регистрации договоров по распоряжению исключительным правом, а также скорректировать правоприменительную практику Роспатента.

### **Фабула дела А40-31560/2012-27-283**

ОАО «Пермский завод смазок и СОЖ» является патентообладателем патента № 2126035 на изобретение «Концентрат вододисперсионной рабочей жидкости».

Роспатентом в отношении названного изобретения 25.09.2008 был зарегистрирован лицензионный договор (неисключительная лицензия)

---

<sup>5</sup> Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по регистрации договоров о предоставлении права на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, знаки обслуживания, охраняемые программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральных микросхем, а также договоров коммерческой концессии на использование объектов интеллектуальной собственности, охраняемых в соответствии с патентным законодательством Российской Федерации

№ РД0041308, заключенный между ОАО «Пермский завод смазок и СОЖ» (лицензиаром) и ООО «Норд Сервис» (лицензиатом) на срок до 31.12.2009.

В период действия лицензионного договора стороны подписали соглашение о продлении его действия до 31.12.2010.

Заявление о регистрации изменений в лицензионный договор, в том числе о продлении срока действия договора до 31.12.2012, поступило в Роспатент 18.10.2011.

Указанное заявление рассмотрено Роспатентом, по результатам рассмотрения заявителю было отказано в государственной регистрации изменений в лицензионный договор о предоставлении права использования изобретения.

В последующем ОАО «Пермский завод смазок и СОЖ» обратилось в суд с заявлением о признании незаконным действия Роспатента об отказе в государственной регистрации дополнительного соглашения от 01.12.2010 к лицензионному договору № 15280 от 29.08.2008 (зарегистрированному Роспатентом 25.09.2008 за № РД0041308) о предоставлении права использования изобретения.

Изучив материалы дела, суд сделал вывод, что заявление о регистрации изменений в лицензионный договор было подано на регистрацию после истечения срока действия лицензионного договора, и государственная регистрация изменений в лицензионный договор, срок действия которого был установлен сторонами до 31.12.2010, не могла быть осуществлена Роспатентом. Исходя из этого, Арбитражный суд города Москвы 27.06.2012 вынес решение об оставлении заявления ОАО «Пермский завод смазок и СОЖ» без удовлетворения.

Не согласившись с этим решением, ОАО «Пермский завод смазок и СОЖ» подало апелляционную жалобу.

Девятый арбитражный апелляционный суд, изучив материалы дела, заслушав представителя ответчика, поддержавшего в судебном заседании решение суда первой инстанции, не нашел оснований для отмены или изменения решений Арбитражного суда города Москвы. Суд апелляционной инстанции признал полностью обоснованным вывод Арбитражного суда города Москвы о том, что государственная регистрация изменений в лицензионный договор, срок действия

которого был установлен сторонами до 31.12.2010, не могла быть осуществлена.

Не согласившись с решением Девятого арбитражного апелляционного суда, ОАО «Пермский завод смазок и СОЖ» подало кассационную жалобу.

Федеральный арбитражный суд Московского округа пришел к выводу, что обжалуемое решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции подлежат оставлению без изменения, а кассационная жалоба - без удовлетворения.

#### **Фабула дела А40-120808/2011-26-947**

ООО «Управляющая компания Ермак» (лицензиар) и ЗАО «Олипс» (лицензиат) 03.08.06 подписали лицензионный договор о предоставлении права на использование товарного знака «МАГНИТ» по свидетельству № 197437 по 35 и 36 классам МКТУ. Договор был зарегистрирован Роспатентом за № РД0014971 06.12.2006.

Согласно пункту 7.1 договор заключен на срок до 28.04.2010 (даты истечения срока действия исключительного права на товарный знак). Стороны договора также определили, что при продлении лицензиаром действия регистрации товарного знака на новый срок, договор пролонгируется на срок действия регистрации товарного знака без оформления дополнительного соглашения и без выплаты дополнительного вознаграждения.

В последующем ООО «Управляющая компания Ермак», ЗАО «Олипс» и ЗАО «Олипс М» 22.04.2008 подписали дополнительное соглашение к договору, согласно которому права и обязанности лицензиата переходят к ЗАО «Олипс М». Вышеуказанное дополнительное соглашение было зарегистрировано Роспатентом 30.06.2008.

Срок действия исключительного права на товарный знак был продлен правообладателем ООО «Управляющая компания Ермак» до 28.04.2020, что подтверждается приложением к свидетельству на товарный знак и уведомлением о продлении срока его действия.

25.03.2011 ООО «Управляющая компания Ермак», ЗАО «Олипс М» и ЗАО «Олипс» подписали соглашение, согласно которому права и обязанности лицензиата ЗАО «Олипс М» передаются на ЗАО «Олипс». ЗАО «Олипс М»

обратился в Роспатент с заявлением о регистрации вышеуказанных изменений к договору. Однако по результатам рассмотрения названного заявления Роспатентом было направлено уведомление от 28.07.2011 № 2011Д08436/42 об отказе в государственной регистрации. Из заключения, являющегося приложением к уведомлению об отказе в государственной регистрации, следует, что по данным Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр ТЗ) срок действия договора на момент поступления представленного соглашения истек. Уведомление направлено в адрес ЗАО «Олимп М» не ранее 28.07.2011, что подтверждается штампом на сопроводительном письме Роспатента.

ЗАО «Олимп М» обратилось в Арбитражный суд города Москвы с заявлением о признании незаконным действия Роспатента об отказе в государственной регистрации изменений к лицензионному договору. В заявлении ЗАО «Олимп М» указано, что вышеуказанные действия Роспатента об отказе в государственной регистрации изменений к лицензионному договору являются необоснованными, поскольку совершены с нарушением норм действующего законодательства. Так, в силу пункта 7.1 договор автоматически пролонгируется при продлении Лицензиаром действия регистрации товарного знака на срок действия регистрации товарного знака без оформления дополнительного соглашения и без выплаты дополнительного вознаграждения. Такое продление срока действия товарного знака имело место, в связи с чем, договор должен быть продлен до 28.04.2020. Указанные в уведомлении Роспатента препятствия для осуществления государственной регистрации изменений в договор, отсутствовали.

Изучив связанные с заявленными требованиями обстоятельства и совокупность представленных доказательств, суд обратил внимание на следующие положения законодательства.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1232, пунктом 2 статьи 1235 и пунктом 1 статьи 1490 ГК РФ лицензионные договоры в отношении товарных знаков подлежат государственной регистрации.

Согласно положениям пункта 1 статьи 452 ГК РФ соглашение об изменении

или о расторжении договора должно быть совершено в той же форме, что и договор.

Как следует из положений пункта 4 статьи 1235 ГК РФ с учетом статьи 432 ГК РФ, срок действия является существенным условием лицензионного договора.

Исходя из перечисленных положений ГК РФ, суд сделал вывод о том, что пролонгация срока действия лицензионного договора (которая является соглашением об изменении существенного условия лицензионного договора) также подлежит государственной регистрации. Процедура внесения изменений в зарегистрированный лицензионный договор прямо предусмотрена пунктами 4.1, 7.10, 9.9.1, 9.9.2 Административного регламента по договорам.

По мнению суда, в случае истечения срока действия лицензионного договора заключенного на определенный срок, его действие на следующий период времени не может быть продлено (продолжено) автоматически. Так, внесение соответствующего изменения в лицензионный договор, которое, является существенным условием лицензионного договора, подлежит государственной регистрации. Если ЗАО «Олимп М» считает необходимым при продлении действия регистрации товарного знака на последующий срок продлевать лицензионный договор на срок действия регистрации товарного знака, то ему необходимо подать соответствующее заявление в порядке, предусмотренном Административным регламентом по договорам.

На основании этого суд заключил, что автоматическая пролонгация (т.е. без соблюдения установленной законом процедуры) лицензионного договора без оформления дополнительного соглашения противоречит вышеуказанным положениям законодательства.

По признанию суда, действие Роспатента об отказе в государственной регистрации изменений в лицензионный договор основано на нормах действующего законодательства, в связи с чем у суда отсутствуют основания для удовлетворения требований заявителя.

Арбитражный суд города Москвы 20.03.2012 вынес решение об отказе в удовлетворении заявленных ЗАО «Олимп М» требований.

Не согласившись с вынесенным решением, ЗАО «Олимп М» подало

апелляционную жалобу, в которой просит его отменить ввиду неправильного применения судом норм материального права и удовлетворить заявленные требования.

В своем постановлении от 21.06.2012 Девятый арбитражный апелляционный суд поддержал позицию Арбитражного суда города Москвы, оставив его решение без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения. Девятый арбитражный апелляционный суд согласился с доводами Арбитражного суда города Москвы, признав их полностью обоснованными.

Внесение изменения в лицензионный договор в отношении срока его действия, которое, является существенным условием лицензионного договора, подлежит государственной регистрации.

ЗАО «Олипс М» подало кассационную жалобу в Федеральный арбитражный суд Московского округа, который пришел к выводу, что обжалуемое решение и постановление подлежат оставлению без изменения, а кассационная жалоба - без удовлетворения. Такой вывод нашел отражение в постановлении Федерального арбитражного суда Московского округа от 03.09.2012. В нем суд кассационной инстанции согласился с действиями Роспатента и выводами судов первой и апелляционной инстанции.

#### **Фабула дела № А40-127398/2011-27-1124**

18.11.2009 ЗАО «Агротехмаш» и ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк» подписали договор о залоге исключительных прав на товарные знаки ТЕРРИОН/TERRION по свидетельствам №№ 366688, 366689, 377948, 378724, 378876 в обеспечение исполнения обязанностей ЗАО «Агротехмаш-Т» (заемщика) по двум договорам об открытии кредитной линии. Договор зарегистрирован Роспатентом 22 марта 2010 года за № РД0062211.

В период с 30.06.2010 по 31.05.2011 между сторонами договора подписано семь дополнительных соглашений об изменении условий обеспеченного залогом обязательства. Письмами от 16.05.2011 и 22.07.2011 ЗАО «Агротехмаш» направил в Роспатент пакет документов для государственной регистрации изменений к договору о залоге.

Уведомлениями № 2011Д07873/42, № 2011Д07586/42, № 2011Д07872/42,

№ 2011Д07874/42, № 2011Д07876/42, № 2011Д07875/42 от 18.07.2011, № 2011Д11814/42 от 26.09.2011 Роспатент отказал заявителю в регистрации изменений к договору о залоге, поскольку по сведениям Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания срок действия договора о залоге истек 24.02.2011.

ЗАО «Агротехмаш» обратилось в арбитражный суд города Москвы с заявлением о признании незаконными действия Роспатента об отказе в государственной регистрации изменений к договору о залоге исключительных прав на товарные знаки.

Исследовав договор о залоге исключительных прав на товарные знаки от 18.11.2009, суд пришел к выводу, что договор не содержит условия о сроке действия указанного договора. В соответствии с пунктом 7.4 договор прекращается «надлежащим исполнением обязательств заемщика по договору об открытии кредитной линии либо полной реализацией предмета залога - в зависимости от того, что наступит ранее».

В связи с данными обстоятельствами, суд посчитал, что оснований для внесения в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания сведений о сроке действия договора до 24.02.2011 у Роспатента не имелось.

Кроме того, из сведений Госреестра ТЗ не усматривается, что дата 24.02.2011 относится именно к сроку действия договора.

С учетом изложенного, суд пришел к выводу о том, что необоснованное внесение в Госреестр ТЗ записи о сроке действия договора не может служить основанием для отказа в регистрации изменений к договору о залоге.

Арбитражный суд города Москвы 24.02.2012 принял решение о признании незаконными действия Роспатента об отказе в государственной регистрации изменений к договору о залоге исключительных прав на товарные знаки от 18.11.2009, заключенному между ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк» и ЗАО «Агротехмаш», зарегистрированному Роспатентом 22.03.2010 за № РД006221, оформленных уведомлениями об отказе в регистрации: № 2011Д07873/42, № 2011Д07586/42, № 2011Д07872/42, № 2011Д07874/42, № 2011Д07876/42, № 2011Д07875/42 от 18.07.2011, № 2011Д11814/42 от



26.09.2011.

**Выводы и предложения:**

Рассматривая заявления об оспаривании действий Роспатента, касающихся отказов в регистрации изменений в лицензионные договоры, Арбитражный суд города Москвы, а вслед за ним суды апелляционной и кассационной инстанций сделали следующие выводы, имеющие важное значение для практики Роспатента в вопросе, касающемся государственной регистрации изменений лицензионных договоров.

Так, при рассмотрении дела **A40-31560/2012-27-283** и № A40-120808/2011-26-947 судами было отмечено:

1. дополнительное соглашение об изменении лицензионного договора может быть зарегистрировано Роспатентом только до истечения срока действия лицензионного договора;

2. государственная регистрация изменений в лицензионный договор, срок действия которого истек, не может быть осуществлена Роспатентом;

3. в случае истечения срока действия лицензионного договора, заключенного на определенный срок, его действие на следующий период времени не может быть продлено (продолжено) автоматически, продление срока должно быть оформлено дополнительным соглашением об изменении лицензионного договора, которое подлежит государственной регистрации в Роспатенте.

В тоже время, рассматривая дело № A40-127398/2011-27-1124, Арбитражный суд города Москвы не согласился с действиями Роспатента, отказавшего в государственной регистрации изменений лицензионного договора на основании подачи заявлений о внесении изменений уже после истечения срока действия договора. Арбитражный суд города Москвы обратил внимание, что пункт 7.4 лицензионного договора связывает его прекращение с «надлежащим исполнением обязательств заемщика по договору об открытии кредитной линии либо полной реализацией предмета залога - в зависимости от того, что наступит ранее», а не с конкретной датой, из чего исходил Роспатент при рассмотрении представленных документов. Такое определение срока действия договора залога Роспатентом суд признал не соответствующим требованиям закона.

Таким образом, если точной даты истечения срока в договоре о залоге исключительного права нет, то дата окончания срока его действия может определяться в соответствии с предусмотренным самим договором порядком.

В последующем Роспатентом в правоприменительной практике была учтена позиция суда по данному вопросу.

## **2.5. Обзор судебной практики по делам об оспаривании нормативных правовых актов, касающихся деятельности Роспатента**

Нормативные правовые акты, касающиеся деятельности Роспатента, являются составной частью системы законодательства Российской Федерации. Нормативные правовые акты являются одним из источников права. С их помощью устанавливаются, изменяются, отменяются нормы права. Как правовые акты, они обладают юридической силой и обязательны для всех лиц, которым они адресованы. Это акты правотворчества, результат деятельности компетентных государственных органов, а потому акты имеют властный характер. В своей деятельности Роспатент руководствуется нормативными правовыми актами.

При анализе рассмотренных дел в арбитражных судах Российской Федерации, связанных с оспариванием нормативных правовых актов, касающихся деятельности Роспатента, были выявлены следующие характерные моменты и практика их разрешения.

### **Фабула дела № ВАС-17278/2011**

Пермяков П.Н. обратился в ВАС РФ с заявлением о признании незаконным (недействующим) полностью приказа Роспатента от 7 апреля 2008 года № 49 «Об организации работ по рассмотрению заявлений о признании товарного знака или обозначения общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком».

Роспатентом было заявлено ходатайство о прекращении производства по делу на основании пункта 1 части 1 статьи 150 АПК РФ и пункта 6 Информационного письма ВАС РФ № 80<sup>6</sup>.

Ходатайство Роспатента было мотивировано отменой оспариваемого приказа Роспатента.

По результатам рассмотрения судом ходатайство Роспатента было удовлетворено, производство по делу прекращено по следующим основаниям.

---

<sup>6</sup> Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при рассмотрении арбитражными судами дел об оспаривании нормативных правовых актов» от 13 августа 2004 года № 80.

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 150 АПК РФ арбитражный суд прекращает производство по делу, если установит, что дело не подлежит рассмотрению в арбитражном суде.

Согласно пункту 6 Информационного письма ВАС РФ № 80, если до вынесения арбитражным судом решения по заявлению об оспаривании нормативного правового акта этот акт в установленном порядке отменен или действие его прекратилось, дело не подлежит рассмотрению в арбитражном суде, так как предмет спора в данном случае перестал существовать.

Роспатентом в материалы дела представлена копия приказа Роспатента от 12 октября 2010 года № 117 об отмене оспариваемого приказа до подачи Пермяковым П.Н. заявления в суд. Данное обстоятельство заявителем не оспаривалось.

Кроме того, Роспатентом в судебном заседании было пояснено, что оспариваемый приказ не применяется в связи с его отменой.

Доводы заявителя о том, что экспертная комиссия продолжает осуществлять свою деятельность и после отмены приказа Роспатента от 7 апреля 2008 года № 49, не были приняты судом во внимание, поскольку само существование экспертной комиссии Роспатента не означает применение или действие оспариваемого заявителем приказа.

Заявитель не представил в суд доказательств, подтверждающих применение данного приказа Роспатента после его отмены.

Учитывая, что оспариваемый приказ Роспатента отменен до подачи заявления в суд, не затрагивает права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности и неопределенного круга лиц, суд прекратил производство по делу.

#### **Выводы:**

В случае, если до вынесения арбитражным судом решения по заявлению об оспаривании нормативного правового акта этот акт в установленном порядке отменен или действие его прекратилось, с учетом позиции ВАС РФ, выраженной в пункте 6 Информационного письма ВАС РФ № 80, дело не подлежит

рассмотрению в арбитражном суде, так как предмет спора в данном случае перестал существовать.

### **Фабула дела № ВАС-17279/2011**

Пермяков П.Н. обратился в ВАС РФ с заявлением о признании незаконным (недействующим) полностью приказа Роспатента от 19 ноября 2010 года № 141 «Об организации работ по рассмотрению возражений и заявлений».

По результатам рассмотрения дела ВАС РФ было установлено, что оспариваемым приказом:

- образована экспертная комиссия по рассмотрению возражений и заявлений, подаваемых в Роспатент;
- утвержден список специалистов, привлекаемых для участия в заседаниях экспертной комиссии;
- предписано разработать положение об экспертной комиссии Роспатента по рассмотрению возражений и заявлений, подаваемых в Роспатент;
- на ФИПС возложено проведение подготовительных работ для осуществления Роспатентом юридических значимых действий, связанных с рассмотрением на заседаниях экспертной комиссии возражений и заявлений;
- определены лица, на которые возложены обязанности председателя и заместителей председателя экспертной комиссии;
- утверждены формы исходящей корреспонденции.

В силу пункта 1 части 2 статьи 34 АПК РФ ВАС РФ рассматривает в качестве суда первой инстанции дела об оспаривании нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, затрагивающих права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Предметом рассмотрения судом по правилам главы 23 АПК РФ являются принятые органом государственной власти, органом местного самоуправления, иным органом, должностным лицом акты, содержащие правовые нормы (правила поведения), рассчитанные на неоднократное применение и влекущие для неопределенного круга лиц юридические последствия.

Под нормативным правовым актом понимается письменный официальный документ, принятый (изданный) в определенной форме правотворческим органом в пределах его компетенции и направленный на установление, изменение или отмену правовых норм, под правовой нормой – общеобязательное государственное предписание постоянного или временного характера, рассчитанное на многократное применение (пункт 2 постановления Государственной Думы от 11 ноября 1996 года № 781-II ГД).

В соответствии с пунктами 1 и 2 Положения о Роспатенте <sup>7</sup>, Роспатент является федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Роспатент находился в ведении Министерства образования и науки Российской Федерации.

Согласно подпункту «б» пункта 4 Указа Президента РФ № 314 <sup>8</sup>, действующего на момент принятия оспариваемого приказа, Роспатенту было предоставлено право в пределах своей компетенции издавать индивидуальные правовые акты на основании и во исполнение Конституции, федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, нормативных правовых актов Министерства образования и науки Российской Федерации.

Оспариваемым приказом образована экспертная комиссия Роспатента по рассмотрению возражений и заявлений, подаваемых в Роспатент, в соответствии с абзацем 2 пунктом 3 статьи 1513 и пунктом 3 статьи 1536 ГК РФ.

ВАС РФ посчитал, что оспариваемый приказ Роспатента носит внутренний организационный характер, не создает новых правовых норм как государственного предписания, обязательного к применению, не устанавливает каких-либо обязанностей для неопределенного круга лиц, поэтому является индивидуальным правовым актом.

С учетом данного обстоятельства, дело не подлежало рассмотрению в ВАС РФ в качестве суда первой инстанции, в связи с чем ВАС РФ с учетом части 1

---

<sup>7</sup> Положение о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июня 2004 года № 299.

<sup>8</sup> Указ Президента Российской Федерации от 09 марта 2004 года № 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти».

статьи 34 АПК РФ передал дело № ВАС-17279/2011 на рассмотрение по подсудности в Арбитражный суд города Москвы.

Впоследствии решением Арбитражного суда города Москвы по делу № А40-53930/2012-21-519 отказано в удовлетворении требований к Роспатенту о признании незаконным приказа Роспатента от 19 ноября 2010 года № 141 «Об организации работ по рассмотрению возражений и заявлений».

Решение Арбитражного суда города Москвы по данному делу оспаривалось заявителем в Девятом арбитражном апелляционном суде, по результатам рассмотрения оставлено без изменения.

### **Фабула дела № ВАС-308/2012**

Предприниматель Ян Топол (Чешская Республика) обратился в ВАС РФ с заявлением о признании недействующим пункта 1.16.3 Перечня юридически значимых действий<sup>9</sup> (Перечень) в части установления неравного размера патентной пошлины, уплачиваемой резидентами и нерезидентами за принятие решения по результатам рассмотрения возражения против выдачи патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец, свидетельства на полезную модель, а также против действия на территории Российской Федерации охранного документа СССР на изобретение, промышленный образец.

Решением ВАС РФ требования заявителя были удовлетворены.

Удовлетворяя требования предпринимателя Яна Топола и признавая недействующим указанный пункт Перечня юридически значимых действий, ВАС РФ исходил из следующего.

В силу части 4 статьи 15 Конституции, статьи 7 ГК РФ общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры

---

<sup>9</sup> Перечень юридических действий, связанных с патентом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, с государственной регистрацией и предоставлением исключительного права на наименование места происхождения товара, а также с государственной регистрацией перехода исключительных прав к другим лицам и договоров о распоряжении этими правами Положения о патентных и иных пошлинах за совершение юридически значимых действий, связанных с патентом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, с государственной регистрацией и предоставлением исключительного права на наименование места происхождения товара, а также с государственной регистрацией перехода исключительных прав к другим лицам и договоров о распоряжении этими правами, утвержденного постановлением Правительства РФ от 10 декабря 2008 года № 941.

Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором, участницей которого является Российская Федерация установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора.

Пунктом 2 статьи 7 ГК РФ предусмотрено, что международные договоры Российской Федерации применяются к отношениям, указанным в пунктах 1 и 2 статьи 2 ГК РФ, непосредственно, кроме случаев, когда из международного договора следует, что для его применения требуется издание внутригосударственного акта.

Пунктом 1 статьи 98 Соглашения Россия - Европейский Союз (далее – ЕС)<sup>10</sup> установлено, что в рамках соглашения каждая Сторона обязуется обеспечить свободный от дискриминации по сравнению с собственными лицами доступ физических и юридических лиц другой Стороны в компетентные суды и административные органы Сторон для защиты их индивидуальных прав и прав собственности, включая те из них, которые касаются интеллектуальной собственности.

Как указал суд, данное положение четко и конкретно определяет права и обязанности государств в отношении обеспечения обоюдного свободного от дискриминации доступа физических и юридических лиц Договаривающихся Сторон в компетентные суды и административные органы для защиты их индивидуальных прав.

По мнению ВАС РФ, иных норм, позволяющих сделать вывод о том, что данное положение не является обязательным для сторон или является обязательным только при соблюдении определенных условий, в тексте документа не содержится. Применимые к спорным правоотношениям нормы Соглашения Россия – ЕС не поставлены в зависимость от принятия каких-либо иных норм международного права между государствами-участниками.

Таким образом, ВАС РФ посчитал, что Соглашение Россия – ЕС устанавливает прямые обязанности государств-участников данного документа.

---

<sup>10</sup> Соглашение о партнерстве и сотрудничестве, учреждающего партнерство между Российской Федерацией, с одной стороны, и Европейскими сообществами и их государствами-членами, с другой стороны, вступившее в силу 01 декабря 1997 года.



Указанная норма соглашения является нормой прямого действия и устанавливает обязанность государства обеспечить равный доступ к административной процедуре частных лиц. Этой обязанности Российской Федерации корреспондирует право государств ЕС требовать соблюдения данного положения в отношении их частных лиц и право физических и юридических лиц Договаривающихся Сторон требовать ее соблюдения в отношении них со стороны государств-участников Соглашения.

Российская Федерация и Чешская Республика, гражданином которой является заявитель и на территории которой постоянно проживает и ведет предпринимательскую деятельность, связаны Соглашением Россия – ЕС.

Данный международный договор был ратифицирован Российской Федерацией Федеральным законом от 25 ноября 1996 года № 135-ФЗ. Чешская Республика является государством-участником ЕС и является Стороной Соглашения на основании Протокола от 27 апреля 2004 года, следовательно, на нее также распространяются положения данного документа.

Согласно пункту 3 статьи 1387 ГК РФ компетентным органом, в котором заявитель путем подачи возражения может оспорить решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в выдаче патента на изобретение и решение о выдаче патента, является палата по патентным спорам.

Правилами ППС<sup>11</sup> также закрепляется компетенция палаты по патентным спорам рассматривать возражения на решение об отказе в выдаче патента или о выдаче патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец (пункт 1.1) и определяется порядок подачи таких возражений, в том числе указывается на необходимость уплаты пошлины в установленном размере. Таким образом, оспариваемая норма касается вопроса об условии доступа в административный орган для защиты прав заявителя.

Следовательно, к спорным правоотношениям применяется пункт 1 статьи 98 Соглашения Россия – ЕС.

---

<sup>11</sup> Правила подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утверждены приказом Роспатента от 22 апреля 2003 года № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08 мая 2003 года № 4520.

Кроме того, согласно статье 2 Парижской конвенции государства-участники обязались предоставить национальный режим в вопросах охраны промышленной собственности. При этом термин «охрана» охватывает, в частности, приобретение, поддержание в силе и защиту прав на товарные знаки и патенты.

Положения статьи 2 Парижской конвенции обязывают государства отказаться от любых дискриминационных положений, то есть от любых негативно затрагивающих иностранцев различий в правовом регулировании, которые создают диспропорции в отношении конкуренции на рынке интеллектуальной собственности или предоставляют собственным гражданам необоснованные преимущества перед иностранцами.

В соответствии с пунктом 3 статьи 2 Парижской конвенции сохраняются положения законодательства каждой из стран Союза, относящиеся к судебной и административной процедуре и к компетенции судебных и административных органов, а также к выбору местожительства или к назначению поверенного, соблюдение которых требуется на основании законов о промышленной собственности.

Однако данная норма рассматривается как исключение из общего правила. Она позволяет государствам сохранить специальное регулирование в отношении иностранцев, если это обусловлено процессуальными требованиями (процессуальной природой складывающихся правоотношений). Под процессуальными требованиями понимаются требования, которые необходимы для надлежащего осуществления административного или судебного производства (например, особый порядок извещения иностранцев по таким делам, необходимость вести дела через местных юристов, патентных поверенных, необходимость предоставлять легализованные документы для подтверждения своего процессуального статуса, перевода документов на официальный язык).

Положения о размере пошлин, взимаемых с резидентов и нерезидентов, предусматривают различия, которые не оправданы какими-либо объективными причинами и негативно сказываются на конкуренции.

Факт подачи возражения резидентом или нерезидентом никак не влияет на действия по их рассмотрению государственным органом.

Кроме того, одним из основополагающих принципов ВТО (решение о присоединении к которой Российской Федерации принято 16 декабря 2011 года на 8-й Министерской конференции стран-членов ВТО в Женеве), также является запрет дискриминации, что следует из положений ГАТТ 1947 года (преамбула и пункт 1 статьи 3), а также закрепляется в отношении интеллектуальной собственности в соглашении ТРИПС, принятом в 1994 году в ходе Уругвайского Раунда ГАТТ. Статья 3 ТРИПС устанавливает, что государство должно предоставлять гражданам других стран такой же уровень прав в отношении охраны интеллектуальной собственности, который она предоставляет своим собственным гражданам.

Вследствие указанных обстоятельств Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2011 года № 781 внесены изменения в Постановление Правительства Российской Федерации № 941, которые вступают в силу после официального вступления Российской Федерации в ВТО. В соответствии с указанными изменениями из Перечня юридически значимых действий исключены понятия «резидент» и «нерезидент», и дифференциация в отношении них размеров пошлин. Из этого следует, что Российская Федерация, стремясь привести законодательство в соответствие с принципами ВТО, фактически признала наличие несоответствия положений пункта 1.16.3 указанным принципам и уже приняла соответствующий нормативно-правовой акт для устранения этой проблемы.

Статьей 2 ГК РФ предусмотрен национальный режим для иностранных граждан, согласно которому правила, установленные гражданским законодательством, применяются к отношениям с участием иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных юридических лиц, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Правительство Российской Федерации вправе принимать акты, ограничивающие права иностранных физических лиц в порядке реторсии, то есть если такого рода ограничения носят ответный характер (статья 1194 ГК РФ).

Статья 1249 ГК РФ наделяет Правительство Российской Федерации полномочиями на определение иных юридически значимых действий, не

предусмотренных законодательством о налогах и сборах, за совершение которых взимаются патентные и иные пошлины, а также на установление размеров таких пошлин, порядка и сроков их уплаты, оснований для освобождения от уплаты, уменьшения их размеров, отсрочки их уплаты или возврата, что подтверждено определениями Конституционного Суда Российской Федерации от 10 декабря 2002 года № 238-О и от 15 июля 2008 года № 674-О-О.

Вопрос о правомерности установления пошлины для резидентов и нерезидентов не был предметом рассмотрения Конституционного Суда Российской Федерации.

Таким образом, исходя из требований статьи 2 ГК РФ Правительству Российской Федерации не предоставлено право регулировать данные правоотношения так, чтобы это могло привести к изъятиям из положений о национальном режиме для иностранных лиц.

В дальнейшем, коллегией судей ВАС РФ отказано в передаче дела № ВАС-308/2012 в Президиум ВАС РФ для пересмотра в порядке надзора данного решения.

### **Выводы:**

Постановлением Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в положение о патентных и иных пошлинах за совершение юридически значимых действий, связанных с патентом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, с государственной регистрацией товарного знака и знака обслуживания, с государственной регистрацией и предоставлением исключительного права на наименование места происхождения товара, а также с государственной регистрацией перехода исключительных прав к другим лицам и договоров о распоряжении этими правами» от 15 сентября 2011 года № 781 внесены изменения в Постановление Правительства Российской Федерации № 941, которые вступили в силу после официального вступления Российской Федерации в ВТО.

В соответствии с указанными изменениями из Перечня юридически значимых действий исключены понятия «резидент» и «нерезидент», и дифференциация в отношении них размеров пошлин.

### **Фабула дела № ВАС-5123/2012**

После принятия ВАС РФ решения об удовлетворении требований предпринимателя Яна Топола о признании недействующим пункта 1.16.3 Перечня юридически значимых действий в части установления неравного размера патентной пошлины, уплачиваемой резидентами и нерезидентами, по делу № ВАС-308/12, предприниматель Ян Топол по тем же основаниям обратился в ВАС РФ с требованием о признании недействующими пунктов 1.1-1.12, 1.12.1, 1.12.2, 1.13.1, 1.13.2, 1.14, 1.15.1.1-1.15.1.19, 1.15.2.1-1.15.2.11, 1.16.1, 1.16.2, 1.17-1.19, 1.20.1-1.20.3, 1.22-1.25, 1.27-1.29, 2.39, 2.40, 3.1-3.10, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.9.1, 4.9.2, 4.10.1-4.11, 4.13 Перечня юридически значимых действий.

Решением ВАС РФ требования предпринимателя Яна Топола были удовлетворены, при этом мотивировочная часть решения по данному делу в целом аналогична мотивировочной части решения ВАС РФ по делу № ВАС-308/12.

### **Фабула дела № ВАС-3927/2012**

Михайлов А.В. обратился в ВАС РФ с заявлением о признании недействующими пунктов 10.5, 10.6 Административного регламента по продлению<sup>12</sup> в связи с их несоответствием пункту 2 статьи 1363 ГК РФ.

По мнению заявителя, пункты 10.5, 10.6 Административного регламента по продлению не соответствуют пункту 2 статьи 1363 ГК РФ, поскольку не допускают продление срока действия патента на изобретения, которые каким-либо образом связаны с лекарственным средством, пестицидом или

---

<sup>12</sup> Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по осуществлению в установленном порядке продления срока действия патента на изобретение, относящееся к средствам, для применения которых требуется получение разрешения уполномоченного на это органа в соответствии с законодательством Российской Федерации, срока действия патента на промышленный образец, свидетельства (патента) на полезную модель, свидетельства о регистрации товарного знака, знака обслуживания, свидетельства на право пользования наименования места происхождения товара, а также восстановления действия патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец, прекращенного в связи с неуплатой в установленный срок пошлины за поддержание его в силе, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2008 года № 322.

агрохимикатом, но ими не являются.

Рассмотрев заявление Михайлова А.В., ВАС РФ отказал в удовлетворении заявленных требований исходя из следующего.

Пунктами 10.5 и 10.6 Административного регламента по продлению предусмотрено, что изобретение относится к лекарственному средству, пестициду или агрохимикату, если в формуле изобретения оно охарактеризовано в виде соединения или группы соединений, описываемых общей структурной формулой, и из описания изобретения следует возможность его использования в качестве активного ингредиента лекарственного средства, пестицида или агрохимиката.

Изобретение относится к лекарственному средству, пестициду или агрохимикату, если в формуле изобретения оно охарактеризовано в виде композиции лекарственного средства, пестицида или агрохимиката.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1363 ГК РФ если со дня подачи заявки на выдачу патента на изобретение, относящееся к лекарственному средству, пестициду или агрохимикату, для применения которых требуется получение в установленном законом порядке разрешения, до дня получения первого разрешения на его применение прошло более пяти лет, срок действия исключительного права на соответствующее изобретение и удостоверяющего это право патента продлевается по заявлению патентообладателя федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Указанный срок продлевается на время, прошедшее со дня подачи заявки на выдачу патента на изобретение до дня получения первого разрешения на применение изобретения, за вычетом пяти лет. При этом срок действия патента на изобретение не может быть продлен более чем на пять лет.

Заявление о продлении срока подается патентообладателем в период действия патента до истечения шести месяцев с даты получения разрешения на применение изобретения или даты выдачи патента в зависимости от того, какой из этих сроков истекает позднее.

Проанализировав содержание указанных норм, ВАС РФ сделал вывод, что использование изобретения, относящегося к лекарственному средству, пестициду или агрохимикату, обусловлено наличием специального разрешения, получение

которого происходит по истечении длительного периода, существенно сокращающего срок реализации прав, основанных на патенте.

Учитывая, что до момента получения первого разрешения патенообладатель по объективным причинам не может в полной мере осуществлять исключительное право на изобретение в части правомочия по использованию изобретения в составе лекарственного средства, пестицида или агрохимиката, федеральный законодатель, соблюдая баланс индивидуальных интересов патентообладателя и публичных интересов общества, закрепил право патентообладателя на продление срока действия патента.

С момента получения первого разрешения патентообладатель вправе осуществлять исключительное право в части правомочия на использование изобретения именно тем способом, который он, согласно пункту 1 статьи 1229 ГК РФ, выбрал по своему усмотрению и, соответственно, получать все выгоды от абсолютного характера исключительного права. Следовательно, только первому разрешению на применение указанного изобретения придается правовое значение.

Таким образом, по мнению ВАС РФ, доводы заявителя о том, что пункт 2 статьи 1363 ГК РФ допускает продление срока действия патента на любое изобретение, имеющее какое-либо отношение к лекарственному средству, пестициду или агрохимикату, для применения которых получается первое разрешение, прямо противоречит содержанию указанной нормы права.

Из оспариваемых пунктов 10.5, 10.6 Административного регламента по продлению следует, что изобретение относится к лекарственному средству, пестициду, агрохимикату если в качестве изобретения охраняется лекарственное средство, пестицид, агрохимикат или их активный ингредиент.

Исходя из изложенного, ВАС РФ признал доводы заявителя о несоответствии пунктов 10.5, 10.6 Административного регламента по продлению пункту 2 статьи 1363 ГК РФ, необоснованными.

Кроме того, как указал ВАС РФ, заявитель не представил каких-либо доказательств того, что он является обладателем патента на изобретение, относящееся к лекарственному средству, или, что он в соответствии с

федеральным законом вправе обратиться в арбитражный суд в защиту публичных интересов или интересов других лиц, а также каким иным образом оспариваемые пункты нарушают его права и законные интересы.

Также вопреки доводам заявителя, оспариваемые пункты Административного регламента по продлению не содержат положений, ограничивающих какие-либо права на осуществление деятельности заявителя как патентного поверенного.

Таким образом, суд посчитал, что заявитель не является заинтересованным лицом в признании недействующими пунктов 10.5, 10.6 Административного регламента по продлению и в соответствии с частью 1 статьи 192 АПК РФ не имеет права на обращение в суд с соответствующим заявлением.

#### **Выводы:**

С учетом позиции ВАС РФ, при рассмотрении Роспатентом заявления о продлении срока действия патента на любое изобретение, имеющее какое-либо отношение к лекарственному средству, пестициду или агрохимикату, для применения которых получается первое разрешение, необходимо учитывать положения пункта 2 статьи 1363 ГК РФ.

#### **Фабула дела № ВАС-6422/2012**

ООО «Ливенская кондитерская фабрика» обратилось в ВАС РФ с заявлением о признании недействующим пункта 3 Административного регламента по ведению реестров<sup>13</sup>.

По мнению заявителя, оспариваемый пункт Административного регламента по ведению реестров противоречит статье 15 Конституции в той части, в которой он предусматривает непосредственное применение международных соглашений и не предусматривает применение Конституции, а также действующего

---

<sup>13</sup> Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по осуществлению ведения реестров зарегистрированных объектов интеллектуальной собственности, публикации сведений о зарегистрированных объектах интеллектуальной собственности, поданных заявках и выданных по ним патентах и свидетельствах, о действии, прекращении действия и возобновлении действия правовой охраны в отношении объектов интеллектуальной собственности, передаче прав на охраняемые объекты, об официальной регистрации объектов интеллектуальной собственности, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 декабря 2007 года № 346.



законодательства Российской Федерации и СССР в деятельности Роспатента.

Рассмотрев заявление ООО «Ливенская кондитерская фабрика», ВАС РФ отказал в удовлетворении заявленных требований, исходя из следующего.

В соответствии с частью 1 статьи 15 Конституции, Конституция имеет высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на всей территории Российской Федерации.

Согласно части 2 статьи 15 Конституции органы государственной власти, органы местного самоуправления, должностные лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать Конституцию и законы.

Кроме того, в соответствии с пунктом 3 Положения о Роспатенте<sup>14</sup>, Роспатент руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, а также Положением.

Таким образом, по мнению ВАС РФ, из вышеуказанных нормативных правовых актов следует, что Роспатент обязан в своей деятельности руководствоваться Конституцией, независимо от того, указана ли Конституция в пункте 3 Административного регламента по ведению реестров.

Оспариваемый пункт 3 Административного регламента по ведению реестров не содержит каких-либо положений, позволяющих Роспатенту не руководствоваться в своей деятельности Конституцией, а также иными действующими на территории Российской Федерации нормативными правовыми актами.

Пункт 3 Административного регламента по ведению реестров содержит лишь перечень нормативных правовых актов, регулирующих исполнение конкретных государственных функций, как это предусмотрено подпунктом «в» пункта 13 Правил разработки регламентов<sup>15</sup>.

---

<sup>14</sup> Положение о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2012 года № 218.

<sup>15</sup> Правила разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 года № 373.

ВАС РФ также признал необоснованным довод заявителя о том, что непосредственное применение международных соглашений, перечисленных в пункте 3 Административного регламента по ведению реестров, противоречит статье 15 Конституции.

В соответствии со статьей 15 Конституции общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы.

Данное положение также содержится в статье 7 ГК РФ.

При этом в соответствии с частью 3 статьи 5 Закона о международных договорах<sup>16</sup>, положения официально опубликованных международных договоров Российской Федерации, не требующие издания внутригосударственных актов для применения, действуют в Российской Федерации непосредственно.

Все перечисленные в пункте 3 Административного регламента по ведению реестров международные договоры не требуют издания внутригосударственных актов для их применения и могут применяться на территории Российской Федерации непосредственно.

Таким образом, как отметил в своем решении ВАС РФ, указание в пункте 3 Административного регламента по ведению реестров на то, что исполнение государственной функции осуществляется Роспатентом, в том числе, в соответствии с международными договорами Российской Федерации, не противоречит статье 15 Конституции и статье 7 ГК РФ.

Кроме того, отказывая в удовлетворении заявленных требований, ВАС РФ указал на следующее обстоятельство.

В соответствии с частью 1 статьи 192 АПК РФ организация вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействующим нормативного правового акта, принятого государственным органом, если полагает, что оспариваемый нормативный правовой акт или отдельные его положения нарушают ее права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на нее какие-либо обязанности или создают иные препятствия для осуществления

---

<sup>16</sup> Федеральный закон «О международных договорах Российской Федерации» от 15 июля 1995 года № 101-ФЗ.

предпринимательской и иной экономической деятельности.

В обоснование нарушения своих прав и законных интересов заявитель ссылается на то обстоятельство, что при принятии решения Роспатента, которым было отказано в удовлетворении возражения ООО «Ливенская кондитерская фабрика» против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 126030, Роспатентом не были применены некоторые действующие нормативные правовые акты СССР. При этом, по мнению заявителя, решение Роспатента было принято на основании положений оспариваемого Административного регламента по ведению реестров.

Как указал суд, ни сам Административный регламент по ведению реестров, ни оспариваемый пункт 3 Административного регламента по ведению реестров никаким образом не регулируют порядок оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, равно как не устанавливают перечень нормативных правовых актов, которыми должен руководствоваться Роспатент при рассмотрении вопроса о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку.

В этой связи заявитель ошибочно посчитал, что положения Административного регламента по ведению реестров применялись или должны были применяться Роспатентом при принятии решения.

Таким образом, оспариваемый в настоящем деле нормативный правовой акт и отдельные его положения не нарушают права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

В дальнейшем, коллегией судей ВАС РФ ООО «Ливенская кондитерская фабрика» отказано в передаче дела № ВАС-6422/2012 в Президиум ВАС РФ для пересмотра в порядке надзора данного решения.

#### **Выводы:**

Роспатент в своей деятельности руководствуется международными договорами, Конституцией, федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации, актами Правительства Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, касающимися деятельности Роспатента.

ВАС РФ в своем решении указал, что исполнение государственной функции осуществляется Роспатентом, в том числе, в соответствии с международными договорами Российской Федерации, что не противоречит статье 15 Конституции и статье 7 ГК РФ, а положения пункта 3 Административного регламента по ведению реестров не регулируют порядок оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку.

## **2.6. Обзор судебной практики по делам, связанным с оспариванием решений Роспатента об отказе в регистрации в качестве товарного знака обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали**

Обзор принятых арбитражными судами различных инстанций решений по делам, связанным с оспариванием решений Роспатента об отказе в регистрации в качестве товарного знака обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали (далее – дела), показал, что только по одному из рассмотренных дел правовая позиция Роспатента не была поддержана судами арбитражной системы Российской Федерации.

Данное обстоятельство многим детерминировано сложностью для определения на практике и толкования таких понятий, как «общественный интерес», «гуманность» и «мораль», не имеющих в силу их природы должного нормативно-правового закрепления. Обзор практики также показал, что спорными также являются вопросы выявления допустимых доказательств по указанным делам.

Следует отметить, что дело № А40-65503/2011-110-540 стало резонансным, широко обсуждаемым общественностью.

### **Фабула дела № А40-65503/2011-110-540**

ООО «Роялти» (заявитель) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с заявлением о признании недействительным решения Роспатента от 11.03.2011, принятого по результатам рассмотрения коллегией палаты по патентным спорам возражения от 23.12.2010 против решения об отказе в государственной регистрации словесного обозначения «ВОЛОДЯ и МЕДВЕДИ» в качестве товарного знака в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ по основанию, предусмотренному подпунктом 2 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 12.09.2011 заявленное ООО «Роялти» требование удовлетворено, постановлением Девятого арбитражного

апелляционного суд от 12.12.2011 решение суда первой инстанции оставлено без изменения, постановлением Федерального арбитражного суда московского округа от 26.03.2012 судебные акты также оставлены без изменения.

Удовлетворяя требования заявителя, суды руководствовались следующим.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Согласно пункту 2.5.2 Правил<sup>17</sup> к обозначениям, противоречащим общественным интересам, принципам гуманности и морали относятся, в частности, слова и изображения непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства, слова, написание которых нарушает правила орфографии русского языка и т.п. Указанный перечень нормативно закрепленных характеристик обозначений, не подлежащих регистрации в качестве товарных знаков, не является закрытым.

Проверяя законность и обоснованность указанных выводов Роспатента о наличии абсолютного основания для отказа в регистрации словесного обозначения «ВОЛОДЯ и МЕДВЕДИ» в качестве товарного знака как противоречащего общественным интересам, суды исследовали и оценили научно-консультативное заключение и заключение по результатам проведенной социологической экспертизы, представленные в материалах дела заявителем. Суды также отметили, что спорное словесное обозначение является фантазийным, одновременное восприятие которого как ассоциирующегося с политическими деятелями и партией и как способного нанести ущерб имиджу и интересам государства, общественным интересам имеется у незначительного числа опрошенных респондентов, у большинства респондентов данное обозначение не вызывает каких-либо ассоциаций, в том числе негативного характера. При этом суды посчитали несостоятельными доводы Роспатента о необходимости проведения социологического исследования в отношении более широкой группы

---

<sup>17</sup> Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Минюсте России 25 марта 2003 г., рег. № 4322

жителей Российской Федерации, а также ссылки на сведения, содержащиеся в сети «Интернет», указав на необъективный характер подобной выборки.

Кроме того, суд кассационной инстанции указал, что оценка заявленного на регистрацию обозначения в совокупности с категорией товара, в отношении которого предполагается регистрация товарного знака, в контексте применения данной нормы подпункта 2 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ носит вторичный характер.

Однако, как показывает сложившаяся административная практика отнесения заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков обозначений к категории противоречащих общественным интересам, принципам гуманности и морали, показывает, при рассмотрении такого обозначения учитываются особенности и виды товаров, для использования которых оно предназначено и, одновременно, разрешается вопрос о возможности отнесения заявленного обозначения к указанной категории в зависимости от конкретной ситуации на основе как всех критериев в совокупности, так и каждого в отдельности.

Заслуживает особого внимания также и следующий вывод суда. Федеральный арбитражный суд Московского округа в постановлении от 26.03.2012 прямо указывает, что факт регистрации товарных знаков со словесными элементами «МЕДВЕДЕВка», «ПУТИНКА», «ПУТИНУШКА» в отношении однородных товаров в силу действующего законодательства не может свидетельствовать о соответствии закону регистрации спорного обозначения.

Изложенные выводы суда имеют немаловажное значение для правоприменительной практики по вопросам предоставления правовой охраны товарным знакам на территории Российской Федерации.

Не согласившись с решением суда кассационной инстанции, Роспатент обратился в Высший Арбитражный Суд Российской Федерации с заявлением о пересмотре в порядке надзора вышеперечисленных судебных актов, принятых по заявлению ООО «Роялти», однако Определением № ВАС-8593/2012 от 01.08.2012 в передаче дела в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации для пересмотра в порядке надзора Роспатенту было отказано.

### **Выводы и предложения:**

Рассмотренное дело представляет собой частный случай судебного толкования правоприменения положений действующего законодательства Российской Федерации, касающихся абсолютного основания для отказа в регистрации в качестве товарного знака обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Вопрос о правовых подходах по отнесению заявленных обозначений к категории противоречащих общественным интересам, принципам гуманности и морали, особенно в случае, если обозначение воспроизводит имена, псевдонимы и их производные лиц, известных в области политики, наименования политических партий и т.п., является дискуссионным. Данное обстоятельство препятствует установлению единообразной как административной, так и судебной практики по применению положений подпункта 2 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ.

### **Фабула дела № А40-53412/2011-50330**

ОАО «Синергия» (заявитель) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с заявлением о признании незаконным решения Роспатента от 04.02.2011 об удовлетворении возражения от 27.09.2010, изменении решения Роспатента от 23.06.2010 и регистрации товарного знака по заявке № 2008736493 в отношении товаров и услуг 32, 35 и 43 классов МКТУ.

Решением от 27.10.2011 суд отказал в удовлетворении заявленных требований. При этом суд признал правомерным вывод Роспатента о том, что заявленное на регистрацию в качестве товарного знака словесное обозначение «В КАЖДОМ ЕСТЬ ЧТО-ТО РУССКОЕ» для товаров 32 (пиво) и 33 (алкогольные напитки) классов МКТУ не соответствует подпункту 2 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ.

Не согласившись с принятым решением, ОАО «Синергия» обратилось в Девятый апелляционный суд с жалобой, в которой просит отменить полностью и принять по делу новый судебный акт об удовлетворении заявленных требований.



Поддерживая вывод суда первой инстанции об отсутствии совокупности необходимых условий для удовлетворения заявленных требований, апелляционная коллегия исходила из следующего.

Заявленное ОАО «Синергия» на регистрацию обозначение «В КАЖДОМ ЕСТЬ ЧТО-ТО РУССКОЕ» по заявке № 2008736493 в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 32, 33, 35 и 43 классов МКТУ, по результатам экспертизы которого Роспатентом было принято решение от 23.06.2010 об отказе в государственной регистрации товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пунктов 6 и 7 статьи 1483 ГК РФ. Решением Роспатента от 04.02.2011 возражение заявителя было удовлетворено, решение Роспатента от 23.06.2010 изменено и заявленное словесное обозначение зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 32, 35 и 43 классов МКТУ. При этом в отношении товаров 32 (пиво) и 33 (алкогольные напитки) классов МКТУ Роспатент отказал в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, поскольку оно относится к категории, противоречащей общественным интересам и принципам морали, и не соответствует требованиям подпункту 2 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ.

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения ОАО «Синергия» в суд с вышеназванным заявлением. Решением от 27.10.2011 Арбитражный суд города Москвы отказал в удовлетворении заявленных требований, постановлением Девятого арбитражного апелляционного суд от 15.02.2012 решение суда первой инстанции оставлено без изменения, апелляционная жалоба – без удовлетворения.

Отказывая в удовлетворении требований заявителя, суды руководствовались следующим.

Анализ заявленного обозначения относительно его противоречия общественным интересам и принципам морали показал, что использование словесного обозначения «В КАЖДОМ ЕСТЬ ЧТО-ТО РУССКОЕ» в качестве маркировки алкогольной продукции способно породить в сознании потребителей представление о том, что употребление алкоголя присуще русскому человеку, и тем самым указывает на его склонность к пьянству. Возникновение подобных

ассоциаций носит негативный характер, поскольку порочит конкретный народ и тем самым затрагивает честь и достоинство нации.

В связи с этим, оснований для регистрации в качестве товарного знака обозначения по заявке № 2008736493 в отношении товаров 32 (пиво) и 33 (алкогольные напитки) классов МКТУ у Роспатента в силу подпункта 2 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ не имелось.

Заслуживает особого внимания также и следующий вывод суда. Представленное заявителем лингвистическое заключение обоснованно не принято судом как не соответствующее требованиям статей 68, 86 АПК РФ. Как установлено судом первой инстанции, эксперт не был предупрежден об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного показания, а также круг и содержание вопросов, по которым проведена экспертиза, не определялся судом.

Данное заключение, на котором заявитель основывает свою правовую позицию по спору, в отсутствии иных доказательств, не свидетельствует о незаконности оспариваемого решения Роспатента и отсутствии препятствий к регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

#### **Выводы и предложения:**

Рассмотренное дело отражает позицию судов по вопросу о расширительном толковании и применении подпункта 2 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ и пункта 2.5.2 Правил при наличии такого критерия отнесения заявленного обозначения к категории противоречащего общественным интересам, принципам гуманности и морали, как указание на склонность определенного народа к употреблению алкогольной продукции, пива (спиртных напитков), имеющее негативный характер, затрагивающий честь и достоинство нации.

Кроме того, судами установлено, что допустимым доказательством по рассмотренному делу не является заключение экспертизы в случае, если эксперт не был предупрежден об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного показания, а также круг и содержание вопросов, по которым проведена экспертиза, не определялся судом. Указанный вывод судов в отсутствии иных допустимых доказательств имеет определяющее значение для правоприменительной практики.

### Раздел III. Статистические данные

Судебная практика – это понятие, которое в странах романо-германской правовой системы обозначает совокупность решений судов по тем или иным делам. Фактически судебная практика является дополнительным источником права, которая восполняет пробелы, существующие в законодательстве. В более узком понимании этого понятия, судебная практика – это опыт и знания, которые нарабатываются специалистами в области права относительно тех или иных законодательных вопросов. Судебная практика многогранна и может охватывать многие вопросы относительно отечественной законодательной базы.

Анализ судебной практики по вопросам, связанным с правовой охраной объектов интеллектуальной собственности способствует совершенствованию правотворческой и правоприменительной деятельности государственных органов, укреплению законности и правопорядка.

Аналитическая справка содержит наиболее актуальные и значимые судебные дела, рассмотренные в 2012 году с участием Роспатента, которые могут быть учтены при совершенствовании правоприменительной практики и выработки единых методологических подходов. При этом следует отметить, что большинство дел содержащихся в Аналитической справке по спорам, связанным с правовой охраной результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации это судебные дела, которые были предметом рассмотрения ВАС РФ, что с учетом значимости позиции ВАС РФ в дальнейшей правоприменительной практике, дополнительно свидетельствует об их актуальности.

Сведения о количестве дел с участием Роспатента, рассмотренных в судах города Москвы в 2012 году с разбивкой их на объекты интеллектуальной собственности приведены в Таблице 1.

В 2012 году сотрудники Отдела судебного представительства приняли участие почти в 2000 судебных заседаниях. В указанный период судами различных инстанций вынесено более 900 судебных актов, завершивших рассмотрение дел по существу.

Кроме того, согласно данным, представленным в Таблице 1, большее количество дел рассматривается в арбитражных судах и касается оспаривания решений (действий) Роспатента, относящихся к свидетельствам на товарный знак – 542 заявления, в то время как по патентам на изобретения, полезные модели и промышленные образцы в общей сложности рассмотрено 134 дела.

Таблица № 1

Судебные дела с участием Роспатента и ФИПС (рассмотренные судами, расположенными на территории города Москвы)

Объекты ИС	Оспаривание решений (действий) Роспатента		Оспаривание решений (действий) Роспатента		Оспаривание договоров, авторства и патентообладателя, нарушение исключительных прав		Оспаривание договоров, авторства и патентообладателя, нарушение исключительных прав		Общее количество судебных актов, которым и завершено рассмотрение дела по существу
	Арбитражные суды		Суды общей юрисдикции		Арбитражные суды		Суды общей юрисдикции		
	Удовлетворено	Не удовлетворено	Удовлетворено	Не удовлетворено	Удовлетворено	Не удовлетворено	Не удовлетворено	Удовлетворено	
ТЗ	38	504	-	-	2	19	1	-	564
ПО	3	8	-	9	-	1	-	-	21
ИЗ	1	59	2	14	-	7	-	-	83
ПМ	-	24	2	4	-	-	-	-	30
БД	-	1	-	-	-	-	-	-	1
НМПТ	-	4	-	-	-	-	-	-	4
Пр. ЭВМ	-	1	-	-	-	-	-	-	1
ВСЕГО									704

Дополнительно следует отметить, что в Таблицу 1 не включены судебные дела с участием Роспатента, рассмотренные судами (как арбитражными, так и общей юрисдикции) вне города Москвы. Однако подавляющее количество дел, рассматриваемых региональными судами, не связаны с оспариванием решений (действий) Роспатента, а касаются споров о нарушении исключительных прав, об установлении авторства (патентообладателя) изобретений, полезных моделей и промышленных образцов, а также о признании недействительными (о расторжении) договоров в отношении объектов промышленной собственности.

Нельзя не учитывать принятые в декабре 2011 года Федеральный конституционный закон от 6 декабря 2011 года № 4-ФКЗ «О внесении изменений в Федеральный конституционный закон «О судебной системе Российской Федерации» и Федеральный конституционный закон «Об арбитражных судах в Российской Федерации» в связи с созданием в системе арбитражных судов Суда по интеллектуальным правам» (с изменениями и дополнениями)<sup>18</sup>, а также Федеральный закон от 8 декабря 2011 года № 422-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с созданием в системе арбитражных судов Суда по интеллектуальным правам»<sup>19</sup>.

Суд по интеллектуальным правам был зарегистрирован в качестве юридического лица 21 января 2013 года, а ранее Пленум ВАС России постановлением от 22 июня 2012 года № 17<sup>20</sup> определил местом постоянного пребывания Суда по интеллектуальным правам город Москву.

К компетенции Суда по интеллектуальным права отнесены, в том числе, споры о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования, которые ранее рассматривались в образованной при Роспатенте палатой по патентным спорам.

Как следует из вышеуказанных законов, до начала деятельности Суда по интеллектуальным правам эта категория споров рассматривается в Арбитражном суде города Москвы. С учетом данного обстоятельства в 2012 году в Арбитражном суде города Москвы было рассмотрено 251 дело о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования (см. Таблицу 2).

Роспатент в установленном порядке привлекается к участию в указанных делах в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований. Вместе с тем, имели место случаи, когда сторонами таких дел предпринимались попытки (безрезультатные) привлечь Роспатент к участию в таких делах в качестве ответчика.

---

<sup>18</sup> Собрание законодательства Российской Федерации. 2011 г., № 50, ст. 7334.

<sup>19</sup> Собрание законодательства Российской Федерации. 2011 г., № 50, ст. 7364.

<sup>20</sup> Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 2012 г., № 8.

Роспатентом планомерно осуществляется значимая для формирования единообразной правоприменительной практики деятельность, в том числе по вопросу досрочного прекращения правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием в условиях внесенных изменений в порядок рассмотрения таких споров.

Таблица № 2

Рассмотренные в Арбитражном суде г. Москвы судебные дела о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования

Досрочное прекращение правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования		ВСЕГО
Арбитражный суд г. Москвы		
Удовлетворено	Не удовлетворено	
74	177	251