

Пояснения Федеральной службы по интеллектуальной собственности в отношении модельных дел, подлежащих обсуждению на круглом столе «Актуальные проблемы судебной практики по делам, связанным с охраной и защитой интеллектуальных прав»

Модельное дело 1. Патент на полезную модель

Приведенное модельное дело основано на завершившемся судебном разбирательстве по делу № СИП-926/2014.

Решением Роспатента от 09.01.2014 г. было отказано в выдаче патента на полезную модель «Система автоматического определения нарушений правил парковки» по заявке № 2013131362 ввиду того, что заявленное решение не является устройством, и ему не может быть предоставлена правовая охрана в качестве полезной модели. Решением Роспатента от 12.09.2014 г. решение Роспатента от 09.01.2014 г. об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке № 2013131362 оставлено в силе.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 20.01.2015 г., оставленным без изменения постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 01.06.2015 г., было отказано в удовлетворении требований ЗАО «ЭЛВИС-НеоТек» о признании недействительным решения Роспатента от 12.09.2014 г.

Суды первой и кассационной инстанций исходили из того, что заявленное техническое решение в том виде, как оно представлено в формуле полезной модели, не может быть зарегистрировано в качестве полезной модели, поскольку оно не характеризует одно устройство, а включает совокупность устройств, объединенных для совместного использования, но не находящихся в конструктивном и функциональном единстве.

Суды согласились с доводами Роспатента о том, что к устройствам можно отнести объединенные в единое целое различные средства, в том числе безусловно являющиеся устройствами, если в результате такого объединения создано новое устройство, то есть средство, части (элементы) которого

находятся в конструктивном единстве и функциональной взаимосвязи.

Также суд кассационной инстанции указал на то, что в целях определения заявленного объекта в качестве устройства необходимо установить критерии конструктивного единства и функциональной взаимосвязи в их совокупности. Физическое совмещение в едином корпусе нескольких устройств, объединенных для совместного использования, не является безусловно необходимым для установления конструктивного единства устройства. При этом совместное использование устройств также не является достаточным признаком для признания их совокупности новым устройством.

Аналогичную позицию Суд по интеллектуальным правам занял при рассмотрении дела № СИП-979/2014 и дела № СИП-26/2015.

Модельное дело 2. «ФАМИЛИЯ»

Приведенное модельное дело основано на завершившемся судебном разбирательстве по делу № СИП-505/2015.

В Суде по интеллектуальным правам было рассмотрено исковое заявление ООО «Концепт» к компании «Фэмилия Трэйдинг с.а.р.Л» о досрочном прекращении правовой охраны комбинированного товарного знака со словесным элементом «ФАМИЛИЯ» по свидетельству № 273592 в отношении услуг 35 класса МКТУ «продвижение товаров для третьих лиц, в том числе через магазины, услуги магазинов, в том числе реализация товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]» в связи с неиспользованием.

При этом судом было установлено, что в совокупности и взаимосвязи представленные правообладателем документы и осмотренные судом дисконтные карты № 9910033420120, 991100031529368, 9910037332696 подтверждают использование спорного товарного знака правообладателем в смысле статьи 1486 ГК РФ в трехлетний период, предшествовавший подаче искового заявления, в отношении части услуг 35-го класса МКТУ, а именно

«продвижение товаров для третьих лиц, в том числе через магазины, услуги магазинов, в том числе реализация товаров».

Довод истца о том, что правообладатель не использует товарный знак, поскольку дата продажи дисконтных карточек не установлена, дальнейшее нахождение этих карточек у покупателей не может подтверждать использование товарного знака в трехлетний период доказывания его использования, был судом отклонен.

Суд указал, что, исходя из разъяснений Министерства финансов Российской Федерации, содержащихся в письме от 03-11-09/49 от 29.07.2011, дисконтная карта - это карта, по которой предоставляется скидка, то есть документ, подтверждающий право ее владельца на заключение в будущем договора розничной купли-продажи (договора на оказание услуг) по меньшей (льготной) цене. Таким образом, дисконтная карта является подтверждением права ее владельца на заключение в будущем договора по льготной (меньшей) цене.

При этом суд указал, что дисконтная карта не может рассматриваться в качестве товара, так как предъявление дисконтной карты розничным покупателем на кассе влечет за собой предоставление скидки при совершении такой покупки и указание на чеке о получении такой скидки покупателем. Таким образом, маркировка товарным знаком дисконтных карт, и их предъявление на кассе при розничной продаже товаров рассматривается в настоящем деле как использование на документации (карта) при розничной продаже товаров (подпункты 2, 3 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ).

Также судом первой инстанции установлено, что маркировка товарным знаком дисконтных карт и их предъявление на кассе при розничной продаже товаров сопровождались размещением в сети Интернет на сайте ответчика сведений о том, что названные карты принимаются с целью оказания конкретных услуг, а именно: продвижение товаров для третьих лиц, в том числе через магазины, услуги магазинов, в том числе реализация товаров.

При этом само по себе предъявление третьими лицами дисконтных карт

на кассе при розничной продаже товаров не может рассматриваться как использование товарного знака правообладателем. Вместе с тем в данном случае оно сопровождалось размещением на сайте правообладателя содержащей спорный товарный знак информации о названных картах, связанной с продвижением товаров для третьих лиц, что является использованием товарного знака по смыслу правовой позиции, высказанной в определении Верховного Суда Российской Федерации от 09.12.2015 по делу № 304-КГ15-8874.

Модельное дело 3. «Точь-в-точь/Один в один»

Приведенное модельное дело основано на завершившемся судебном разбирательстве по делу № А40-84902/2014.

Арбитражным судом города Москвы было рассмотрено исковое заявление компании «Гестмьюзик Эндемол С.А.» и ЗАО «ВАЙТ МЕДИА» к ОАО «ПЕРВЫЙ КАНАЛ» о признании факта создания ответчиком программы «Точь в точь» нарушением исключительных авторских прав компании «Гестмьюзик Эндемол С.А.» на формат программы.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 14 октября 2014 года иски были оставлены без удовлетворения. Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 19 января 2015 года и постановлением Суда по интеллектуальным правам от 8 мая 2015 года решение Арбитражного суда города Москвы от 14 октября 2014 года было оставлено без изменения.

Суд по интеллектуальным правам указал, что пункт 5 статьи 1259 ГК РФ содержит специальное разъяснение о том, что с помощью авторского права не могут охраняться идеи, факты и иные аналогичные объекты (идеи, концепции, принципы, методы, процессы, системы, способы, решения технических, организационных или иных задач, открытия, факты, языки программирования) безотносительно к форме их выражения.

В связи с этим не будет охраняться авторским правом концепция или методика, но описание концепции или изложение методики может признаваться произведением, охраняемым авторским правом. Авторское право не может воспрепятствовать также использованию каких-либо технических или организационных решений, для защиты которых могут применяться другие институты интеллектуальной собственности, например, патентное право, положения о защите секретов производства (ноу-хау) и т.д.

Исходя из анализа приведенных норм права, суд сделал вывод, что форма выражения содержания (описание) охраняется авторским правом, в то же время сама модель построения, концепция, организационное решение авторским правом не охраняется.

При этом судами первой и апелляционной инстанций при анализе Производственной библии установлено, что она является литературным произведением, представляющим собой описание содержания телепередачи «Ваше лицо кажется мне знакомым», включающим перечисление основных элементов передачи, технологию ее производства, принципы кастинга, технического оснащения, расположение камер и иные технические вопросы, включая расписание репетиций, примеров грима. Данное произведение включает в себя как охраняемые элементы (фотографии, логотип, схема), так и неохраняемые, такие, как концепции, идеи, принципы, методы, способы.

Суды, оценив представленные в материалы дела доказательства, пришли к выводу, что доказательств использования в аудиовизуальном произведении «Точь-в-точь» литературного произведения Производственной библии формата программы или ее части суду не представлено. Также не представлено доказательств того, что при создании аудиовизуального произведения «Точь-в-точь» «Первым Каналом» были использованы какие-либо части аудиовизуального произведения «Один в один» (фрагменты произведения или его звукового или зрительного ряда). При этом факт использования идеи, метода, ответчиком не отрицается, вместе с тем использование идеи, концепции нарушением авторского права по смыслу пункта 5 статьи 1259, пункта 3 статьи

1270 ГК РФ не является.

Модельное дело 4. «СПОРТИВНЫЙ»

Приведенное модельное дело основано на завершившемся судебном разбирательстве по делу № СИП-116/2015.

Решением экспертизы Роспатента от 11 декабря 2012 года было отказано в государственной регистрации в качестве товарного знака обозначения «СПОРТИВНЫЙ» по заявке № 2010742014 в отношении товаров 05 класса МКТУ на имя ООО «Сибирское здоровье 2000», поскольку такая регистрация противоречит пункту 1 статьи 1483 ГК РФ, так как характеризует указанные товары.

Решением Роспатента от 18 апреля 2013 года в удовлетворении возражения от 31 января 2013 года против указанного решения экспертизы было отказано, решение экспертизы от 11 декабря 2012 года оставлено в силе.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 29 июня 2015 года по делу № СИП-116/2015, оставленным в силе постановлением Суда по интеллектуальным правам от 9 октября 2015 года, решение Роспатента признано законным. Суд согласился с выводом Роспатента о том, что данное обозначение не соответствует требованию пункта 1 статьи 1483 ГК РФ и характеризует товары 05 класса МКТУ.

Словесное обозначение «СПОРТИВНЫЙ» по заявке № 2010742014 было заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 05 класса МКТУ «вещества диетические для медицинских целей; гематоген; добавки минеральные пищевые; добавки пищевые для медицинских целей; карамельки для медицинских целей; конфеты лекарственные; препараты витаминные; продукты белковые пищевые для медицинских целей; продукты детского питания; продукты диетические пищевые для медицинских целей».

Роспатентом и Судом по интеллектуальным правам было установлено, что спортивное питание – это особая группа пищевых продуктов, выпускающаяся, преимущественно, для людей, ведущих активный образ жизни, занимающихся спортом и фитнесом.

Питание для спортсменов и лиц, занимающихся спортом, включает в себя специализированные препараты, имеющие повышенную пищевую ценность, и используются для усиления адаптивных способностей человека к физическим нагрузкам. К таким препаратам, в частности, относятся БАДы; различные пищевые добавки: препараты для поддержки здоровой сердечно-сосудистой, иммунной системы, укрепление костей и зубов, укрепление иммунной системы и активации защитных функций организма; белковые продукты: протеины, с различными видами белков, предназначенные для набора мышечной массы; витамины и минеральные комплексы: спортивные витамины, предназначенные для поддержания баланса полезных веществ, укрепления иммунитета; диетические продукты: пищевые волокна, позволяющие контролировать аппетит.

Таким образом, обозначение «СПОРТИВНЫЙ» характеризует товары, а именно указывает на их назначение – продукты, предназначенные для питания лиц, занимающихся спортом, фитнесом, ведущих активный образ жизни. При использовании обозначения в сочетании с вышеуказанными товарами 05 класса МКТУ у потребителей может складываться впечатление, что товар предназначен для спортсменов или для людей, ведущих или стремящихся вести спортивный образ жизни.

Модельное дело 5. «В КРУГУ СЕМЬИ»

Приведенное модельное дело основано на завершившемся судебном разбирательстве по делу № СИП-592/2014.

Решением Роспатента от 29 сентября 2013 года было отказано в государственной регистрации товарного знака «В КРУГУ СЕМЬИ» в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива)» ввиду его несоответствия требованиям подпункта 2 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ (противоречие общественным интересам). По результатам рассмотрения коллегией палаты по патентным спорам возражения на решение экспертизы, Роспатент принял решение об отказе в его удовлетворении.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 2 сентября 2014 года по делу № СИП-592/2014 указанное решение Роспатента было признано законным и обоснованным.

В частности, суд указал, что перечень обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали, представленный в пункте 2.5.2 Правил № 32, не является исчерпывающим и носит исключительно обобщающий характер.

Несоответствие заявленного обозначения пункту 3 статьи 1483 ГК РФ оценивается Роспатентом (в случае спора - судом) в каждом конкретном случае индивидуально, исходя из смыслового значения обозначения, с учетом факторов, наличие и значение которых устанавливается самостоятельно по каждому обозначению.

Для осуществления правильной оценки «скандальных» обозначений необходимо учитывать фактор восприятия их потребителями. Оценка заявляемых обозначений с этой точки зрения во многом связана как с общепринятыми мировыми стандартами морали, так и национальными традициями и культурой.

Суд указал, что Роспатент пришел к верному выводу о том, что семантика словосочетания «В КРУГУ СЕМЬИ» означает находиться в обществе родных людей, родителей, детей, внуков и т.д., объединенном взаимной моральной ответственностью и взаимопомощью. При этом анализ заявленного на регистрацию обозначения «В КРУГУ СЕМЬИ» следует проводить в совокупности с товарами, для индивидуализации которых оно испрашивается - для алкогольных напитков (за исключением пива).

Поддерживая выводы Роспатента, суд также посчитал, что использование обозначения «В КРУГУ СЕМЬИ» в качестве маркировки алкогольной продукции способно породить в сознании потребителей представление о том, что употребление алкоголя в кругу всех членов семьи, включая детей, является нормой, тем самым пропагандируя такую связь как проявление семейных ценностей. Подобные ассоциации носят негативный характер и противоречат

современным тенденциям в обществе и государственной политике, направленной на формирование здорового образа жизни у граждан.

Регистрация в качестве товарного знака заявленного обозначения «В КРУГУ СЕМЬИ» для товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива)» будет противоречить общественным интересам, поскольку посредством использования репутации семейных ценностей может привлечь внимание потребителей к алкогольным напиткам.

Модельное дело 6. «FAIRY»

Приведенное модельное дело основано на завершившихся судебных разбирательствах по делам №№ СИП-570/2015, СИП-571/2015.

Решениями Роспатента от 10 сентября 2015 года были удовлетворены возражения против предоставления правовой охраны объёмным товарным знакам по заявкам №№ 2006725875, 2006725876 (бутылки «FAIRY») в отношении товаров, относящихся к чистящим и моющим средствам 3 класса МКТУ, в связи с тем, что они не обладают различительной способностью.

Роспатент пришел к выводу о том, что форма упаковки, зарегистрированная в качестве товарных знаков, не содержит каких-либо оригинальных или дополнительных индивидуализирующих признаков или особенностей, которые бы были ясно различимы для потребителя и обуславливали бы при этом восприятие указанной упаковки именно в качестве средства индивидуализации товаров.

Решениями Суда по интеллектуальным правам от 22 января 2016 года по делу № СИП-570/2015 и от 16 декабря 2015 года по делу № СИП-571/2015, оставленными в силе судом кассационной инстанции, оспариваемые решения Роспатента были признаны законными и обоснованными.

В частности, суд указал, что общим является подход, согласно которому, если форма обозначения определяется исключительно или главным образом функциональностью, является традиционной и безальтернативной для изделий

такого же назначения, обозначение нецелесообразно признавать обладающим различительной способностью.

Таким образом, для признания объемного обозначения обладающим различительной способностью и предоставления такому обозначения правовой охраны в качестве товарного знака необходимо установить, что это обозначение имеет оригинальную, обусловленную не только функцией, форму, и не является традиционной и безальтернативной для изделий такого же назначения.

Суд по интеллектуальным правам поддержал выводы Роспатента о том, что использование спорной упаковки в отношении соответствующих товаров 3-го класса МКТУ является обычным и привычным для потребителя, что исключает восприятие данной упаковки в качестве средства индивидуализации конкретного производителя.

При этом вопреки доводам заявителя, тот факт, что оспариваемые товарные знаки незначительно отличаются от формы упаковок, обычно используемых иными производителями для подобного рода товаров, не свидетельствует о том, что заявленные обозначения воспринимаются потребителями в качестве средства индивидуализации товаров компании, поскольку оригинальность формы объемного обозначения, обладающего различительной способностью, должна быть ясно различима и должна восприниматься потребителем как товарный знак.