

IP-споры 2021 года

06.02.2022

СТАТЬИ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

The **CASE**
by Legal Insight 

ИЗМЕНИВШИЕ ПРАВОВУЮ РЕАЛЬНОСТЬ

Защита прав интеллектуальной собственности в цифровую эпоху переживает глобальный перелом. Новые технологии и программные продукты возникают быстрее законов, поэтому роль судебной практики в этой сфере очень велика. Уровень правосознания бизнеса в области охраны интеллектуальной собственности растет во многом благодаря работе судов. В настоящее время практику применения законодательства в сфере интеллектуальной собственности определяет Суд по интеллектуальным правам (далее — СИП). Роспатент и ФАС России ориентируются на его правовые позиции. Количество дел, рассматриваемых СИП,

растет из года в год.

В 2021 г. количество дел, рассматриваемых Президиумом СИП, по сравнению с 2020 г. увеличилось на 70%. Наблюдается устойчивый рост IP споров, которые только усложняются. Отрадно, что отечественная судебная практика в некоторых случаях опережает иностранные суды, как, например, в вопросе о принудительном лицензировании лекарственных средств.

Цель номинации «IP спор года» — отметить дела, в ходе рассмотрения которых суду удалось сломить негативную практику, сформулировать аргументированную позицию по вопросу, который считался дискуссионным, или применить новый подход к разрешению сложных правовых конфликтов.

IP-споры 2021 года

В России наметилась тенденция к увеличению числа IP-споров. В большей степени это касается споров, связанных с товарными знаками. Оспариваются как решения Роспатента и ФАС России, так и нижестоящих относительно СИП РФ инстанций. Отчасти это можно связать с тем, что в последнее время Роспатент стал жестче подходить к рассмотрению заявок на регистрацию товарных знаков. Более тщательная проверка обозначений привела к улучшению конкурентной среды. Но есть и негативный момент: используя новый подход, патентное ведомство порой принимает непоследовательные решения. Это вынуждает владельцев обозначений чаще обращаться в судебные инстанции и не обеспечивает адекватной предсказуемости отношениям между заявителем и Роспатентом.

Особенно привлекают внимание споры, связанные с цифровой отраслью, так как защищать права в цифровой среде весьма сложно. Бизнес стремится защитить свою узнаваемость, в связи с чем остается актуальным вопрос защиты доменных имен, а для авторов контента еще и вопрос пресечения незаконного использования.

В 2021 г. было несколько определений ВС РФ, в которых суд предложил решения значимых IP-вопросов. Интересные правовые позиции были представлены в постановлениях СИП РФ. В шорт-лист номинации вошли семь кейсов, представляем их вашему вниманию.

Дело GLORIA JEANS

№ СИП-871/2020

Предприниматель обратился в суд с требованием признать недействительным решение Роспатента об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку «GLORIA JEANS» (35-й класс МКТУ). Заявитель счел, что такой товарный знак сходен с его знаком «ГЛОРИЯ» с более ранней датой приоритета, зарегистрированным в отношении однородных товаров и услуг. Элемент «JEANS» не может учитываться, поскольку переводится на русский язык как «джинсы» и указывает на вид товаров.

СИП отказал предпринимателю в удовлетворении его требования, заключив, что в результате широкого использования знак стал восприниматься потребителями как единое целое, а не как совокупность отдельных элементов, которые заявитель разделил на сильные и слабые.

При установлении сходства товарного знака и обозначения, используемого иным субъектом, суды учитывают, в отношении каких элементов имеется сходство: сильных или слабых. Обозначения с идентичными сильными элементами, как правило, рассматриваются в качестве сходных до степени смешения. При этом слабые, а тем более неохраняемые, по сути, не учитываются. В целом подобный подход является правильным, между тем он не охватывает ситуацию, когда товарный знак, состоящий из сильного и слабого элементов, рассматривается потребителями как единое целое. При этом потребители не могут спутать такое обозначение с зарегистрированным в качестве товарного знака сильным элементом. В рассматриваемом деле СИП устранил данный пробел.

Сергей Бейсов, вице-президент по юридическому сопровождению бизнеса GLORIA JEANS:

«Основная сложность дела состояла в сборе доказательств. Были использованы материалы различных маркетинговых исследований ведущих международных консалтинговых компаний, показывающих долю бренда на российском рынке, его узнаваемость, ассоциации потребителей и пр.».

Дело «Национальной спутниковой компании»

№ А41-26923/2020

«Национальная спутниковая компания» — правообладатель ряда товарных знаков со словесной частью «триколор», «триколортв». Самая ранняя дата регистрации товарного знака — 14 марта 2008 г. Большинство товарных знаков зарегистрировано в 2019 г.

Ответчик — предприниматель, администратор сайтов под доменными именами tricolortv.info, tricolortv.tv, regtricolor.ru, на которых предлагал услуги, однородные с услугами правообладателя. Первые два домена были зарегистрированы им еще в 2007 г. Истец предъявил предпринимателю иск о нарушении исключительных прав. Суды его поддержали.

В судебной практике наметилось единообразие в части рассмотрения споров о столкновении товарных знаков и доменных имен, которые были зарегистрированы ранее.

Суды решили не учитывать дату регистрации домена. Тот факт, что домен был зарегистрирован раньше товарного знака, не препятствует признанию действий администратора доменного имени нарушением исключительных прав на товарный знак.

Дмитрий Сигалов, директор по правовым вопросам НАО «Национальная спутниковая компания»: «Значимым результатом стало закрепление на уровне СИП выводов судебной практики о неправомерности использования зарегистрированных товарных знаков в доменных именах и контентном наполнении сайтов без согласия правообладателя. Кроме того, СИП скорректировал неоднозначную позицию судов в вопросе соотношения даты регистрации третьими лицами доменных имен и даты приоритета товарных знаков правообладателями при использовании тождественных словесных обозначений: факт более ранней регистрации доменных имен по сравнению с датами приоритета товарных знаков истца не имеет правового значения и не может являться основанием для отказа в защите исключительных прав истца на товарные знаки».

Дело «Триколор»

№ А12-17450/2020

«Национальная спутниковая компания» предъявила иск Кривогузовой С. в связи с незаконной трансляцией телеканалов «Триколора» в помещении магазина без заключения договора между индивидуальным предпринимателем и компанией. Факт нарушения смежных прав НАО «Национальная спутниковая компания» установлен вступившим в законную силу постановлением по делу об административном правонарушении, имеющим преюдициальное значение для дела о взыскании компенсации (*Пункт 13 Обзора судебной практики ВС РФ № 3 (2017), утв. Президиумом ВС РФ 12.07.2017*). Несмотря на сложившуюся отказную практику, суд встал на сторону компании и постановил взыскать компенсацию в размере 50 тыс. рублей.

Дмитрий Сигалов, директор по правовым вопросам НАО «Национальная спутниковая компания»:

«Значение этого дела в том, что удалось изменить негативную для правообладателей судебную практику, порожденную п. 5 Обзора судебной практики, утвержденного в 2015 г.».

Дело «Стайл Ю»

№ А40-256611/2017

Гражданин Т. разместил на принадлежавшем ему сайте 57 произведений. Общество «Стайл Ю» предъявило ему иск о нарушении своих исключительных прав на данные произведения и взыскании компенсации. Спорные произведения были созданы Т. в пределах действия его трудовых отношений. Судом установлено, что в период с 08.12.2014 по 03.02.2021 Т. занимал должность арт-директора истца. Истец утверждал, что произведения являются служебными, ответчик — что его личными. Суд занял сторону истца, исходя из того, что по трудовому договору на ответчика возлагались обязанности по созданию, разработке и внедрению элементов дизайна. При этом договором было предусмотрено, что исключительные права на любое произведение, созданное в порядке выполнения служебных обязанностей, принадлежат работодателю.

Судом был сформулирован ряд значимых выводов по поводу того, какие произведения относить к служебным. При решении вопроса, является ли конкретное произведение служебным, необходимо выяснить, кто автор и каких именно произведений, установить момент и обстоятельства их создания в рамках служебных обязанностей или вне таковых.

Александра Маковская, эксперт исследования THE CASE by Legal Insight: «В деле изложен важный правовой вывод, на основании которого следует определять, является ли произведение служебным. Данный вывод требует отхода от формальной оценки произведения как созданного работником в рамках исполнения обязанностей по трудовому договору. Этим определяется и значимость такого правового подхода как для рынка, так и для общества в целом».

Дело «Ждуна»

№ А56-123039/2019

Соцсеть «ВКонтакте» создала набор бесплатных стикеров с известным персонажем «Ждуном», которые предложила всем пользователям. «Си Ди Лэнд Контакт» — обладатель исключительных прав на произведение изобразительного искусства Homunkulus Loxodontus (персонаж «Ждун») — предъявил соцсети иск о нарушении исключительных авторских прав и потребовал выплатить компенсацию. Суды трех инстанций отказали ему в удовлетворении предъявленных требований. Они исходили из того, что созданные ответчиком мемы являются пародией на произведение истца. В них намеренно повторены уникальные черты произведения истца в специально измененной форме для создания коммерческого эффекта.

Решение является интересным, но спорным. Придание чужому произведению шуточной формы само по себе не является пародией. Оно может быть квалифицировано как переработка произведения и, соответственно, как нарушение исключительного права. Иной подход может привести к тому, что заинтересованным в использовании чужого произведения субъектам достаточно будет лишь немного творчески преобразовать оригинальное произведение в комическом ключе, чтобы вывести его из сферы господства правообладателя.

Пародия должна выступать формой осмысления оригинальной работы, полемики с автором оригинальной работы, высмеивания характерной для него стилистики, авторских штампов и идей. Между тем в рассматриваемом деле стикеры ответчика не представляли собой форму критики, высмеивания или обзора оригинального произведения.

Анна Занина, эксперт исследования THE CASE by Legal Insight: «На мой взгляд, решение отражает запрос общества на то, чтобы иметь право пародировать все что угодно и не подвергаться за это санкциям».

Дело «Калашникова»

№ А40-59519/2021

Компанией было выявлено, что группа лиц без согласия правообладателя использовала обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком в виде автомата Калашникова, для индивидуализации однородных товаров 14 го класса МКТУ «изделия ювелирные», но не исключительно путем размещения рекламы и предложения к продаже на интернет сайтах. Для основного ответчика (ООО «КИТ» — производитель) нарушение являлось повторным, так как ранее Арбитражный суд г. Москвы в рамках дела № А40 239083/19 указал на неправомерность использования товарного знака и обязал прекратить его. Компания подала иск с требованием о взыскании двукратной компенсации. В деле был детально описан подход к обоснованию размера компенсации в соответствии с подп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ (двукратная стоимость права использования ТЗ) на основании авторской методики (Посмотреть методику расчета можно здесь: <http://kalashnikovconcern2021.tilda.ws/>), позволившей увеличить ее размер с 800 тыс. до 19,1 млн рублей.

Наталья Лопухина, директор по правовым и имущественным вопросам АО «Концерн Калашников»: «Авторская методика расчета суммы компенсации позволила не только прекратить допускаемое ответчиком нарушение, но и превентивно воздействовать на потенциальных нарушителей, чтобы заставить их оценивать и принимать во внимание риски юридической ответственности за незаконное использование чужого бренда».

Дело «Мираторг» vs «Сытоедов»

А40-195272/2018

Через некоторое время после запуска готовых продуктов компании «Мираторг» на рынке были обнаружены готовые продукты (котлеты) под брендом «Сытоедов» в упаковках, дизайн

которых походил на дизайн упаковок «Мираторга». Схожесть упаковок основывалась на создаваемых ими общих образах и впечатлениях и подтверждалась целым рядом доказательств, в том числе результатами социологического исследования. С целью прекращения данного нарушения было решено обратиться с заявлением в УФАС по Московской области. Комиссия УФАС приняла решение прекратить производство по делу в связи с отсутствием в действиях ответчика нарушения антимонопольного законодательства. Решение УФАС было обжаловано в судебном порядке. При пересмотре дела суд учел замечания СИП и признал решение УФАС незаконным, обязав его устранить нарушение прав «Мираторга». В результате пересмотра своего решения УФАС пришло к выводу о наличии в действиях ООО «ТПК «Вилон» акта недобросовестной конкуренции.

Сергей Шалютин, руководитель юридического управления холдинга «Мираторг»: «Наш успешный опыт обжалования решения Управления ФАС России может быть полезен всем участникам рынка, поскольку количество обращений в ФАС по статьям о недобросовестной конкуренции ежегодно увеличивается».



Алексей
Абрамов управляющий партнер «Гардиум»



Арина
Ворожевич д. ю. н., партнер «Гардиум»

СТАТЬИ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ