

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

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

Отдел судебного представительства

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

2016 год

СОДЕРЖАНИЕ

Раздел I. Введение. Статистические данные.....	стр. 3
Раздел II. Анализ судебной практики.....	стр. 8
2.1. Дело № СИП-611/2015.....	стр. 8
2.2. Дело № СИП-339/2015.....	стр. 11
2.3. Дело № СИП-571/2015.....	стр. 15
2.4. Дело № СИП-308/2015.....	стр. 18
2.5. Дело № А40-88079/2015.....	стр. 21
Раздел III. Выводы и предложения.....	стр. 24
Приложения.....	стр. 27

РАЗДЕЛ I.

ВВЕДЕНИЕ. СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.

Аналитическая справка по результатам анализа судебной практики по спорам, связанным с правовой охраной объектов интеллектуальной собственности, за первое полугодие 2016 года (далее – Аналитическая справка) подготовлена во исполнение пункта 1.5 Плана деятельности Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) на 2016 год.

Аналитическая справка содержит наиболее актуальные и значимые судебные дела с участием Роспатента, рассмотренные в первом полугодии 2016 года, которые могут быть учтены при совершенствовании правоприменительной практики и выработке единых методологических подходов. При этом следует отметить, что все содержащиеся в Аналитической справке судебные дела были рассмотрены судами нескольких инстанций.

Сведения о количестве вынесенных судами, находящимися в городе Москве, в первом полугодии 2016 года (с января по май) судебных актов, в рамках которых обжаловались решения (действия) Роспатента, с разбивкой их на объекты интеллектуальной собственности приведены в Таблице № 1.

Как следует из представленных в Таблице № 1 данных, судами, находящимися в городе Москве, с участием Роспатента за период с января по май 2016 года вынесен 201 судебный акт. При этом общее количество рассмотренных судом в исследуемый период дел - 167.

Необходимо иметь в виду, что окончательное количество рассмотренных в первом полугодии 2016 года дел с участием Роспатента еще может возрасти, поскольку в настоящее время спрогнозировать точное количество рассмотренных в июне 2016 года дел не представляется возможным.

Согласно данным, представленным в Таблице № 1, наибольшее количество дел рассматривается в Суде по интеллектуальным правам по спорам, связанным с предоставлением или прекращением правовой охраны результатам интеллектуальной деятельности и средствам индивидуализации.

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

Большинство вынесенных арбитражными судами судебных актов касается оспаривания решений (действий) Роспатента по товарным знакам – 138, в то время как по патентам на изобретения, полезные модели и промышленные образцы – 63.

Таблица № 1

Объекты ИС	Оспаривание решений (действий) Роспатента		Оспаривание решений (действий) Роспатента		Оспаривание решений (действий) Роспатента		ВСЕГО	
	Суд по интеллектуальным правам		Иные Арбитражные суды		Суды общей юрисдикции			
	Требования удовлетворены	Требования не удовлетворены	Требования удовлетворены	Требования не удовлетворены	Требования удовлетворены	Требования не удовлетворены		
ТЗ	19	111	-	5	-	3	138	
ИЗ	2	35	-	4	-	3	44	
ПМ	2	12	-	1	-	1	16	
ПО	-	3	-	-	-	-	3	
БД	-	-	-	-	-	-	-	
НМПТ	-	-	-	-	-	-	-	
Пр. ЭВМ	-	-	-	-	-	-	-	
ИТОГО							201	

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

в отношении объектов интеллектуальной собственности.

Сведения о количестве вынесенных арбитражными судами и судами общей юрисдикции в первом полугодии 2016 года (с января по май) судебных актов по делам упомянутых категорий с участием Роспатента с разбивкой их на объекты интеллектуальной собственности приведены в Таблице № 2.

Таблица № 2

Объекты ИС	Оспаривание договоров, авторства и патентообладателя, нарушение исключительных прав		Оспаривание договоров, авторства и патентообладателя, нарушение исключительных прав		Оспаривание договоров, авторства и патентообладателя, нарушение исключительных прав		ВСЕГО	
	Арбитражные суды		Суды общей юрисдикции		Суд по интеллектуальным правам			
	Требования удовлетворены	Требования не удовлетворены	Требования удовлетворены	Требования не удовлетворены	Требования удовлетворены	Требования не удовлетворены		
ТЗ	9	22	-	-	2	6	39	
ИЗ	-	4	-	7	1	7	19	
ПМ	-	-	-	2	-	4	6	
ПО	-	-	-	-	-	-	-	
БД	-	-	-	-	-	-	-	
МР	-	-	-	-	-	-	-	
НМПТ	-	-	-	-	-	-	-	
Пр. ЭВМ	1	1	-	-	-	2	4	
ИТОГО							68	

Анализируя судебную практику по делам с участием Роспатента в первом полугодии 2016 года, нельзя не учитывать большое количество дел о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков вследствие их неиспользования. Роспатент привлекается к участию в этой категории дел в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора. Сведения о количестве рассмотренных судами дел данной категории приведены в Таблице № 3.

Таблица № 3

Объекты ИС	досрочное прекращение правовой охраны товарных знаков вследствие их неиспользования		досрочное прекращение правовой охраны товарных знаков вследствие их неиспользования		ВСЕГО	
	Суд по интеллектуальным правам		Иные арбитражные суды			
	Требования удовлетворены	Требования не удовлетворены	Требования удовлетворены	Требования не удовлетворены		
ТЗ	49	119	-	2	170	
МР	13	24	-	-	37	
ИТОГО					207	

Из данной таблицы видно, что ряд дел о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков вследствие их неиспользования, несмотря на то, что эти споры отнесены к компетенции Суда по интеллектуальным правам, рассматривался в первом полугодии 2016 года в Арбитражном суде города Москвы (Девятом арбитражном апелляционном суде). Это обусловлено тем, что исковые заявления по этим делам были приняты Арбитражным судом города Москвы к производству до 3 июля 2013 года, когда вступило в силу постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 60 от 8 октября 2012 года «О некоторых вопросах, возникших в связи с созданием в системе арбитражных судов Суда по интеллектуальным правам». С учетом данного обстоятельства Арбитражный суд города Москвы обязан рассмотреть поступившие до 3 июля 2013 года исковые заявления.

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

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

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

Говоря о судебной практике с участием Роспатента, необходимо отметить, что в первом полугодии 2016 года судом не рассматривались дела, в рамках которых оспаривались бы нормативные правовые акты, непосредственно затрагивающие права и обязанности Роспатента.

РАЗДЕЛ II.
АНАЛИЗ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ.

2.1. Дело СИП-611/2015.

В Роспатент на основании подпункта 4 пункта 1 статьи 1514 ГК РФ¹ поступило заявление ООО «Века Рус» о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 243383 в связи с прекращением гражданином деятельности в качестве индивидуального предпринимателя – обладателя исключительного права на товарный знак.

Согласно подпункту 4 пункта 1 статьи 1514 ГК РФ правовая охрана товарного знака прекращается на основании принятого по заявлению любого лица решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с регистрацией прекращения гражданином деятельности в качестве индивидуального предпринимателя – правообладателя.

Заявление ООО «Века Рус» содержало в качестве приложения выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, из которой следовало, что правообладатель товарного знака 24 апреля 2014 года прекратил свою деятельность в качестве индивидуального предпринимателя.

О поступлении заявления ООО «Века Рус» о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 243383 Роспатент в порядке, установленном пунктом 11 Правил о прекращении², уведомил правообладателя с предложением подтвердить или опровергнуть указанную в заявлении информацию.

¹ Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ).

² Правила принятия решения о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака и знака обслуживания в случае ликвидации юридического лица – обладателя исключительного права на товарный знак или прекращении предпринимательской деятельности физического лица – обладателя исключительного права на товарный знак, утвержденные приказом Генерального директора Роспатента от 3 марта 2003 года № 28, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации от 21 марта 2003 года № 4302 (далее – Правила о прекращении).

В ответ на указанное уведомление в адрес Роспатента поступила корреспонденция индивидуального предпринимателя, содержащая информацию о том, что указанное лицо является индивидуальным предпринимателем. К корреспонденции прилагалась выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, из которой следовало, что 7 ноября 2014 года (т.е. задолго до подачи в Роспатент заявления ООО «Века Рус») указанное физическое лицо зарегистрировалось в качестве индивидуального предпринимателя.

Так как на момент подачи заявления ООО «Века Рус» физическое лицо являлось индивидуальным предпринимателем, Роспатент пришел к выводу, что основания считать предпринимательскую деятельность указанного лица прекращенной отсутствуют, в связи с чем отказал в удовлетворении заявления ООО «Века Рус» о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 243383.

Не согласившись с указанным отказом Роспатента, ООО «Века Рус» обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании незаконными действий Роспатента по отказу в удовлетворении заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 243383.

При этом заявитель сослался на норму подпункта 4 пункта 1 статьи 1514 ГК РФ, которая, по его мнению, исключает возможность не прекращения правовой охраны товарного знака в случае повторной регистрации правообладателя товарного знака в качестве индивидуального предпринимателя.

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

Суды отказали в удовлетворении требований заявителя, поскольку на момент обращения ООО «Века Рус» в Роспатент правообладатель являлся индивидуальным предпринимателем.

При этом президиум Суда по интеллектуальным правам отметил, что регистрация прекращения деятельности правообладателя в качестве индивидуального предпринимателя в силу подпункта 4 пункта 1 статьи 1514 ГК РФ не влечет автоматического прекращения правовой охраны товарного знака. Такая правовая охрана прекращается по заявлению любого лица.

При рассмотрении заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с регистрацией прекращения гражданином деятельности в качестве индивидуального предпринимателя – правообладателя оценивается статус правообладателя исходя из обстоятельств, сложившихся на момент подачи такого заявления.

Как указал суд кассационной инстанции, в случае если на момент подачи такого заявления товарный знак принадлежит лицу, не являющемуся индивидуальным предпринимателем, проверке подлежат обстоятельства, в связи с которыми государственная регистрация правообладателя в качестве индивидуального предпринимателя была прекращена.

В случае если правообладателем на этот момент является индивидуальный предприниматель, в удовлетворении требований должно быть отказано.

2.2. Дело № СИП-339/2015.

В Роспатент поступило возражение ООО «Партнер-Энерджи» против предоставления правовой охраны товарному знаку «MULTICOOK» по свидетельству № 497157.

Возражение было обосновано тем, что оспариваемый товарный знак указывает на назначение товаров 11 класса МКТУ, для которых он зарегистрирован, в связи с чем его регистрация противоречит пункту 1 статьи 1483 ГК РФ.

Решением Роспатента возражение ООО «Партнер-Энерджи» было удовлетворено, правовая охрана товарного знака по свидетельству № 497157 признана недействительной полностью.

При принятии решения Роспатент руководствовался следующим.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 ГК РФ не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

На основании пункта 2.3.2.3 Правил ТЗ³ к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указания свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер) и т.д.

Товарный знак по свидетельству № 497157 представляет собой слово «MULTICOOK», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Оспариваемый товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 11 класса МКТУ «аппараты для сушки фруктов; аппараты и машины для очистки воды; аппараты и машины холодильные;

³ Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 5 марта 2003 года № 32, зарегистрированным в Минюсте РФ 25 марта 2003 года под № 4322 (далее – Правила ТЗ).

аппараты и установки сушильные; аппараты морозильные; аппараты для обжаривания кофе; вафельницы электрические; грили [аппараты кухонные]; камеры холодильные; кастрюли для приготовления пищи под давлением электрические; кофеварки электрические; мангалы; машины для выпечки хлеба; перколяторы для кофе электрические; плиты кухонные; печи для хлебобулочных изделий; печи кухонные [шкафы духовые]; печи микроволновые [для приготовления пищи]; приборы и установки для тепловой обработки пищевых продуктов; приспособления для подогрева блюд; приборы нагревательные кухонные; приспособления для приготовления йогурта электрические; приспособления с вертелом для жарки мяса; сковородки электрические [автоклавы]; тостеры; установки для охлаждения воды; установки для охлаждения жидкостей; утварь для приготовления пищи электрическая; фильтры для кофе электрические; фильтры для питьевой воды; фритюрницы электрические; хлебопечи; чайники электрические; шкафы холодильные».

Проведенный Роспатентом анализ словарно-справочных источников и информации в сети Интернет показал, что заявленное обозначение состоит из двух значимых слов «MULTI», «COOK», которые в переводе с английского языка имеют следующие значения:

MULTI - англ., мульти, много. Мульти... [от лат. *multum* - много] - первая составная часть сложных слов, указывающая на множественность или многократность.

COOK - 1) сущ. - повар, кухарка, стряпуха, 2) гл. – варить, готовить, стряпать, и так далее.

Также было установлено, что применительно к товарам 11 класса МКТУ, для которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, данное обозначение используется различными лицами именно в значении «мультиповар».

При принятии решения Роспатент пришел к выводу, что в отношении части товаров 11 класса МКТУ «кастрюли для приготовления пищи под давлением электрические, приборы и установки для тепловой обработки пищевых продуктов; сковородки электрические [автоклавы]» оспариваемое обозначение носит описательный характер и указывает на их конкретную функцию, в связи с чем в отношении указанных товаров обозначение не соответствует пункту 1 статьи 1483 ГК РФ.

В отношении остальных товаров 11 класса МКТУ, которые не обладают данной функцией, оспариваемое обозначение будет являться ложным, в связи с чем не соответствует пункту 3 статьи 1483 ГК РФ.

Не согласившись с решением Роспатента, правообладатель товарного знака по свидетельству № 497157 обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании решения Роспатента недействительным.

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

Суд первой инстанции согласился с результатами проведенного Роспатентом анализа словарно-справочных источников и информации, полученной в сети Интернет, и признал, что слово «MULTICOOK» с учетом его значений в английском языке может быть переведено как многократное действие, связанное с приготовлением пищи. При этом одним из его переводов на русский язык может быть слово «мультиповар».

Исследовав представленные в материалы дела документы, связанные с введением в гражданский оборот до даты приоритета спорного товарного знака другими производителями товаров, обладающих функцией «MULTICOOK» / «МУЛЬТИПОВАР», суд пришел к выводу о том, что смысловое значение оспариваемого обозначения с учетом его использования различными производителями бытовой техники (в частности, товаров 11

класса МКТУ) в качестве характеристики определенной функции продукции, обуславливает восприятие этого обозначения в качестве простого описания свойств товара, лишенного индивидуализирующей способности.

Суд первой инстанции также как и Роспатент пришел к выводу, что применительно к ряду товаров 11 класса МКТУ, для которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, данное обозначение используется различными лицами именно в значении «МУЛЬТИПОВАР», характеризующем конкретные функции указанных товаров, что обуславливает восприятие этого обозначения в качестве простого описания свойств товара.

В отношении не обладающих соответствующими функциями товаров 11 класса МКТУ, для которых зарегистрирован товарный знак, он будет являться ложным.

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

2.3. Дело № СИП-571/2015.

По результатам рассмотрения поступившего возражения Роспатентом было принято решение, в соответствии с которым признано недействительным предоставление правовой охраны объемному товарному знаку по свидетельству № 345586.

Решение Роспатента обусловлено тем, что объемный товарный знак по свидетельству № 345586 не обладает различительной способностью, в связи с чем его регистрация противоречит пункту 1 статьи 6 Закона о ТЗ⁴.

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона о ТЗ не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в том числе, представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Согласно пункту 2.3.1 Правил ТЗ к таким обозначениям могут относиться, в частности, трёхмерные объекты, форма которых обусловлена исключительно функциональным назначением.

Роспатентом было установлено, что объемный товарный знак по свидетельству № 345586, зарегистрирован для товаров 03 класса МКТУ (чистящие и моющие средства) и представляет собой бутылку с короткой горловиной, которая плавно переходит в округлые покатые плечики с выпуклой поверхностью. Крышка предназначена для водонепроницаемости бутылки.

Таким образом, Роспатентом был сделан вывод о том, что форма обусловлена главным образом её функциональным назначением и представляет собой упаковку вышеуказанных товаров 03 класса МКТУ, не содержащую оригинальных индивидуализирующих признаков, воспринимающихся потребителем в качестве средства индивидуализации

⁴ Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23 сентября 1992 года № 3520-1, с изменениями от 27 декабря 2000 года, 30 декабря 2001 года, 11, 24 декабря 2002 года (далее – Закон о ТЗ).

товаров конкретного лица.

Кроме того, Роспатентом было установлено, что упаковка указанной формы использовалась различными производителями аналогичной продукции до даты приоритета оспариваемого товарного знака, а также в период до даты подачи возражения, в связи с чем ее использование в отношении соответствующих товаров 03 класса МКТУ является обычным и привычным для потребителя, что исключает восприятие данной упаковки в качестве средства индивидуализации конкретного производителя.

Не согласившись с решением Роспатента, правообладатель оспариваемого товарного знака обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании его недействительным.

Суд по интеллектуальным правам отказал в удовлетворении заявленных требований, согласившись с указанными выше выводами Роспатента об отсутствии различительной способности у оспариваемого товарного знака.

При этом суд указал, что форма в целом является эргономичной и обусловлена ее назначением, назначением товара, для которого она предназначена, а также свойствами этого товара.

Кроме того, форма бутылки была оценена судом с точки зрения ее оригинальности. По результатам такой оценки, принимая во внимание, что оригинальность должна быть ясно различима, суд первой инстанции пришел к выводу, что сама по себе форма бутылки ясно различимой оригинальностью (неординарностью, неповторимостью, непохожестью) не обладает, а отдельные элементы такую оригинальность ей не придают.

Одновременно судом первой инстанции было установлено, что жидкое моющее средство в плоской упаковке выпускалось до даты приоритета спорного товарного знака различными производителями, в связи с чем Суд вслед за Роспатентом признал такую форму традиционной для жидкых моющих средств.

Таким образом, судом первой инстанции было установлено, что форма бутылки обусловлена ее предназначением, сама по себе бутылка не является оригинальной и на дату приоритета товарного знака представляла традиционную форму тары-флакона для жидкых моющих средств.

Президиум Суда по интеллектуальным правам, проверяя законность решения суда первой инстанции, согласился со сделанными в нем выводами и отклонил довод заявителя о неправомерности применения к спорному товарному знаку абзаца шестого пункта 1 статьи 6 Закона о ТЗ вследствие того, что товарный знак представляет собой форму упаковки товара, а не форму самого товара.

Президиум Суда по интеллектуальным правам указал, что спорный товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 03 класса МКТУ, которыми охватываются объекты материального мира, находящиеся преимущественно в жидком или сыпучем состоянии. При продаже жидкостей в розницу товаром, как правило, выступает не сама по себе жидкость, а жидкость в таре, которая является неотъемлемой частью этого товара. Средним потребителем в данном случае как товар воспринимается тара-флакон, заполненная жидкостью.

С учетом изложенного к таре-флакону, заполненной жидкостью, применимы положения Закона о ТЗ, характеризующие в качестве неохраноспособных обозначения, представляющие собой форму товара, определяемую исключительно или главным образом свойством или назначением товара.

2.4. Дело № СИП-308/2015.

Патентообладатель на основании пункта 3 статьи 3 Патентного закона⁵ обратился в Роспатент с ходатайством о продлении срока действия принадлежащего ему патента № 2114838 на изобретение «Триазольные производные, фармацевтическая композиция и промежуточные продукты», представив в обоснование своего ходатайства необходимые документы, предусмотренные пунктом 7 Порядка продления срока действия патента⁶.

В соответствии с пунктом 3 статьи 3 Патентного закона (аналогичные положения содержатся в пунктах 1, 2 статьи 1363 ГК РФ) патент на изобретение действует до истечения двадцати лет с даты подачи заявки в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Согласно пункту 7 Порядка продления срока действия патента к ходатайству прилагаются: патент на изобретение; заверенная копия официального документа (заверенные копии официальных документов), содержащего (содержащих) сведения о продукте, позволяющие его идентифицировать с продуктом, охарактеризованным в формуле запатентованного изобретения, регистрационный номер и дату получения первого разрешения уполномоченного органа на применение этого продукта.

В соответствии с пунктом 10 Порядка продления срока действия патента в случае, если соблюдены условия подачи ходатайства и требования к документам, указанные в пунктах 1 - 8 настоящего Порядка, действие патента продлевается на срок, исчисляемый в соответствии с пунктом 3 статьи 3 Патентного закона.

⁵ Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 г. № 3517-І с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 07.02.2003 г. № 22-ФЗ, введенным в действие с 11.03.2003 г. (далее – Патентный закон).

⁶ Порядок продления срока действия патента Российской Федерации на изобретение, относящееся к лекарственному средству, пестициду или агрохимикату, утвержденный приказом Роспатента от 22.04.2003 г. № 55, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 05.05.2003 г. № 4491 (далее – Порядок продления срока действия патента).

В качестве первого разрешения на применение изобретения патентообладателем были представлены регистрационные удостоверения № П-015539/01 и № П-015540/01 от 12.04.2004 г. на лекарственное средство Вифенд (Вориконазол), а также нормативная документация НД-42-12885-03 на лекарственный препарат Вифенд (Вориконазол).

По результатам рассмотрения названного ходатайства срок действия патента № 2114838 в отношении пунктов 1-14 формулы изобретения был продлен Роспатентом.

ОАО «Фармасинтез» обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании действий Роспатента по продлению срока действия исключительного права на изобретение «Триазольные производные, фармацевтическая композиция и промежуточные продукты» незаконными.

Свои требования заявитель обосновывал тем, что в лекарственном средстве Вифенд (Вориконазол) по регистрационному удостоверению № П-015539/01 от 12.04.2004 г. активное вещество получено иным способом, чем в изобретении по патенту № 2114838, и, кроме того, срок действия патента № 2114838 продлен на основании регистрационного удостоверения на лекарственное средство Вифенд (Вориконазол), на основании которого также был продлен срок действия другого патента № 2095358. В этой связи заявитель полагал, что процедура продления срока действия патента не подлежала применению в отношении патента № 2114838.

Суд по интеллектуальным правам в удовлетворении требований заявителя отказал, признав действия Роспатента по продлению срока действия патента № 2114838 законными.

Суд по интеллектуальным правам не согласился с доводом заявителя о необходимости оценки способа получения как указанного в регистрационном удостоверении активного вещества, так и охраняемого изобретением продукта, указав на отсутствие такого требования в

положениях пункта 3 статьи 3 Патентного закона и пунктов 7 и 10 Порядка продления срока действия патента, согласно которым продление срока действия патента на изобретение осуществляется при соблюдении двух условий: 1) ходатайство о продлении срока действия патента на изобретение, относящееся к лекарственному средству, для применения которого требуется получение в установленном законом порядке разрешения, должно быть подано патентообладателем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности в период действия патента до истечения шести месяцев с даты получения такого разрешения; 2) изобретение, охарактеризованное в формуле спорного патента, должно относиться к продукту, на применение которого получено первое разрешение.

Установив, что оба условия были соблюдены, суд первой инстанции пришел к выводу, что продление срока действия спорного патента осуществлено Роспатентом в соответствии с процедурой такого продления. При этом доводы ОАО «Фармасинтез» об отличиях в способах производства вещества по патенту и регистрационному удостоверению, с одной стороны, носят предположительный характер, а с другой стороны, не имеют правового значения для рассмотрения данного дела.

Президиум Суда по интеллектуальным правам не нашел оснований для удовлетворения кассационной жалобы и отмены либо изменения решения суда первой инстанции, отметив, что довод о том, что патентообладатель не мог продлить срок действия патента № 2114838, так как уже реализовал это право при продлении патента № 2095358, также является необоснованным, так как обстоятельства продления патента № 2095358 не имеют отношения к продлению патента № 2114838.

2.5. Дело № А40-88079/2015.

В адрес Роспатента поступили заявления ООО «ХК «Бизнесинвестгрупп» о предоставлении шестимесячного срока для продления истекших сроков действия регистрации товарных знаков, о продлении сроков действия исключительного права на товарные знаки. В качестве приложений заявления содержали доказательства уплаты заявителем пошлин за совершение соответствующих юридически значимых действий.

Все указанные выше заявления были рассмотрены Роспатентом в установленном порядке, и по ним приняты решения об отказе в продлении срока действия исключительного права на товарные знаки.

Впоследствии ООО «ХК «Бизнесинвестгрупп» обратилось в Роспатент с ходатайствами о возврате уплаченных пошлин за предоставление шестимесячного срока для продления истекших сроков действия регистрации товарных знаков и продление сроков действия исключительного права на товарные знаки.

В удовлетворении данных ходатайств Роспатентом было отказано в связи с отсутствием предусмотренных законодательством оснований для возврата уплаченных пошлин.

Согласно статье 1249 ГК РФ за совершение юридически значимых действий, связанных с государственной регистрацией товарного знака, взимаются соответствующие пошлины.

Перечень юридически значимых действий, за совершение которых взимаются патентные и иные пошлины, их размеры, порядок и сроки уплаты, а также основания для освобождения от уплаты пошлин, уменьшения их размеров, отсрочки их уплаты или возврата устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Согласно пункту 6 Положения о пошлинах⁷ уплаченная пошлина подлежит возврату полностью или частично в случае:

- уплаты пошлины в размере, превышающем размер, предусмотренный приложением к Положению о пошлинах;
- отказа лица, уплатившего пошлину, от совершения юридически значимого действия до обращения за его совершением;
- отсутствия основания для совершения юридически значимого действия, за совершение которого уплачена пошлина.

Поскольку Роспатент в установленном порядке выполнил государственную функцию по рассмотрению указанных заявлений ООО «ХК «Бизнесинвестгрупп», осуществив тем самым юридически значимые действия, какие-либо основания для возврата заявителю уплаченных пошлин, предусмотренные пунктом 6 Положения о пошлинах, в указанной части отсутствовали.

Не согласившись с решениями Роспатента ООО «ХК «Бизнесинвестгрупп» обратилось в Арбитражный суд города Москвы с требованием взыскать с Роспатента денежные средства в размере уплаченных пошлин, полагая, что Роспатент незаконно отказал в возврате пошлин, уплаченных за совершение юридически значимых действий, которые не были осуществлены.

Арбитражный суд города Москвы не согласился с доводами заявителя и отказал в заявленных требованиях. Суды апелляционной и кассационной инстанций оставили решение суда первой инстанции без изменения.

Судами установлено, что в связи с поступлением заявлений ООО «ХК «Бизнесинвестгрупп» о совершении юридически значимых действий,

⁷ Положение о патентных и иных пошлинах за совершение юридически значимых действий, связанных с патентом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, с государственной регистрацией товарного знака и знака обслуживания, с государственной регистрацией и предоставлением исключительного права на наименование места происхождения товара, а также с государственной регистрацией перехода исключительных прав к другим лицам и договоров о распоряжении этими правами, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 10 декабря 2008 года № 941 с изменениями (далее – Положение о пошлинах).

связанных с предоставлением шестимесячного срока для продления истекших сроков действия регистрации указанных выше товарных знаков и продлением сроков действия исключительных прав на эти товарные знаки, Роспатентом были осуществлены действия по проверке соблюдения требований, предъявляемых к такого рода заявлениям, в результате чего приняты решения об отказе в удовлетворении заявлений.

Также судами было отмечено, что ходатайства ООО «ХК «Бизнесинвестгрупп» об отказе от совершения действий по продлению срока действия исключительных прав на указанные товарные знаки поступили в Роспатент уже после подачи соответствующих заявлений и начала их рассмотрения Роспатентом, что в соответствии с пунктом 6 Положения о пошлинах препятствует возврату уплаченных обществом пошлин.

РАЗДЕЛ III. ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ.

1. В случае подачи в Роспатент заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с прекращением гражданином деятельности в качестве индивидуального предпринимателя – обладателя исключительного права на товарный знак, наличие у правообладателя статуса индивидуального предпринимателя оценивается исходя из обстоятельств, сложившихся на момент подачи такого заявления.

Если на момент подачи заявления товарный знак принадлежит лицу, не являющемуся индивидуальным предпринимателем, проверке подлежат обстоятельства, в связи с которыми государственная регистрация правообладателя в качестве индивидуального предпринимателя была прекращена.

В случае если правообладателем на момент подачи заявления является индивидуальный предприниматель, в удовлетворении такого заявления должно быть отказано.

2. Вопрос о том, является ли обозначение описательным, рассматривается в отношении тех товаров, для которых испрашивается регистрация обозначения.

Описательность обозначения, как правило, определяется значением слов, указанным в словарях. В случае, если слово не русскоязычное, его значение определяется переводом. При этом перевод слов может быть многозначным. В зависимости от использования того или иного перевода, обозначение может быть как описательным, так и фантастичным. Конкретный перевод слов, также как и значение слов, входящих в обозначение, может определяться исходя из преимущественного применения слова в определенном значении производителями соответствующих товаров, фактически представленных на рынке.

3. Положения Закона о ТЗ и ГК РФ, определяющие в качестве неохраноспособных обозначения, представляющие собой форму товара, определяемую исключительно или главным образом свойством или назначением товара, также могут быть применены и к ёмкости, в которой содержится товар, представляющий собой жидкую субстанцию, в связи с тем, что в местах продажи потребитель видит именно емкости с жидкостью, а не саму жидкость, в связи с чем потребитель воспринимает указанные емкости как единое целое с товаром, который находится внутри них.

При этом следует различать ёмкость (тару) для жидкости, без которой реализация и использование самого товара в силу особенностей его консистенции (жидкий, сыпучий) не представляется возможным, и упаковку товара, без которой товар сохраняет свои форму и свойства, может храниться, перевозиться и использоваться вне зависимости от наличия упаковки.

4. Для продления срока действия патента на изобретение по ходатайству патентообладателя необходимо и достаточно установить, что соответствующее ходатайство подано в установленный срок, а также что изобретение, охарактеризованное в формуле рассматриваемого патента, относится к продукту, на применение которого получено первое разрешение.

При этом для разрешения вопроса о возможности продления срока действия патента не имеют правового значения обстоятельства, связанные с получением активного вещества одним или разными способами согласно описанию к патенту и описанию к регистрационному удостоверению на лекарственное средство, а также с продлением на основании одного регистрационного удостоверения на лекарственное средство срока действия одного или более патентов.

5. Пошлина может быть возвращена при наличии условий, предусмотренных пунктом 6 Положения о пошлинках, перечень которых является исчерпывающим. В частности, не подлежит возврату пошлина в

случае, если отказ лица, уплатившего пошлину, от совершения юридически значимого действия поступил в Роспатент после поступления обращения за совершением данного юридически значимого действия. Кроме того, принятие Роспатентом решения об отказе в совершении юридически значимого действия в соответствии пунктом 6 Положения о пошлинах не является основанием для возврата пошлины.