

**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-214/2016.....	стр. 8
2.2. Дела № СИП-82/2016, № А40-159117/2016, № СИП-47/2015.....	стр. 12
2.3. Дело № СИП-286/2016.....	стр. 17
2.4. Дело № СИП-158/2016.....	стр. 21
Раздел III. Выводы и предложения.....	стр. 24
Приложения.....	стр. 26

РАЗДЕЛ I.

ВВЕДЕНИЕ. СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.

Аналитическая справка по результатам анализа судебной практики по спорам, связанным с правовой охраной объектов интеллектуальной собственности за 2016 год (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 во втором полугодии 2016 года (дела за период январь – июнь 2016 года были рассмотрены в Аналитической справке за первое полугодие 2016 года), которые могут быть учтены при совершенствовании правоприменительной практики и выработке единых методологических подходов. При этом следует отметить, что большинство содержащихся в Аналитической справке судебных дел явились предметом рассмотрения судами нескольких инстанций.

Сведения о количестве вынесенных судами, находящимися в городе Москве в 2016 году (с января по ноябрь включительно) 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 ноябрь 2016 года вынесен 561 судебный акт. При этом общее количество рассмотренных судом в исследуемый период дел - 360.

Необходимо иметь ввиду, что окончательное количество рассмотренных в 2016 года дел с участием Роспатента еще может возрасти, поскольку в настоящее время спрогнозировать точное количество рассмотренных в декабре 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 перехода исключительного права по договорам в отношении результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации.

Количество споров, рассмотренных судами общей юрисдикции незначительно.

Большинство вынесенных арбитражными судами судебных актов касается оспаривания решений (действий) Роспатента по товарным знакам – 421, в то время как по патентам на изобретения, полезные модели и промышленные образцы – 137.

Таблица № 1

Помимо этого, Роспатент регулярно привлекается к участию в делах по спорам о нарушении исключительных прав, об установлении авторства (патентообладателя) патентов на изобретения, полезные модели и промышленные образцы, а также о признании недействительными (о расторжении) договоров в отношении объектов интеллектуальной собственности.

Сведения о количестве вынесенных как арбитражными судами, так и судами общей юрисдикции в 2016 году (с января по ноябрь включительно) 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, автора 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	33	68	4	10	5	23	143	
ИЗ	-	6	1	14	13	26	60	
ПМ	1	1	-	5	7	12	26	
ПО	-	4	-	-	-	2	6	
БД	-	-	-	-	-	-	-	
МР	-	-	-	-	-	-	-	
НМПТ	-	-	-	-	-	-	-	
Пр. ЭВМ	1	5	1	1	-	2	11	
ИТОГО							246	

Анализируя судебную практику дел с участием Роспатента в 2016 году, 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. 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	180	273	-	5	458	
МР	34	72	-	-	106	
ИТОГО					564	

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 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 03 июля 2013 года, когда вступило в силу постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 60 от 08 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 03 июля 2013 года исковые заявления.

Однако как видно из Таблицы № 2 количество таких дел, по сравнению с аналогичными делами, рассмотренными в 2014, 2015 годах 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 2016 году судом не рассматривались дела, в рамках которых оспаривались бы нормативные правовые акты, непосредственно затрагивающие права и обязанности Роспатента. При этом Судом по интеллектуальным правам и Арбитражным судом города Москвы были рассмотрены дела о признании незаконными внутриведомственных распорядительных актов Роспатента. Подробно указанные дела будут рассмотрены в пункте 2.2. Раздела II. Аналитической справки.

РАЗДЕЛ II.
АНАЛИЗ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ.

2.1. Дело № СИП-214/2016.

Решением Роспатента от 13 апреля 2016 года было удовлетворено возражение и признан недействительным полностью патент РФ на промышленный образец виду его несоответствия условию патентоспособности «новизна».

При принятии решения Роспатент исходил из факта общедоступности сведений, порочащих новизну патента до даты приоритета промышленного образца, поскольку в материалах возражения содержалась копия каталога, экземпляр которого с 13.05.2005 размещен в открытом фонде библиотеки, находящейся в ведении сельской общины Тавуш, Тавушской области, Республики Армения.

При этом Роспатент указал, что патентообладатель в своем отзыве ставит под сомнение подлинность представленных с возражением документов (каталога), однако в компетенцию Роспатента не входит проверка подлинности представленных участниками спора документов.

Не согласившись с решением Роспатента, патентообладатель обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании решения Роспатента недействительным.

Решением Суда по интеллектуальным правам требования о признании недействительным решения Роспатента были удовлетворены.

При проверке оспариваемого решения Роспатента на соответствие законам и иным нормативно-правовым актам Суд первой инстанции пришел к выводу, что обстоятельства, свидетельствующие о несоответствии спорного патента условию патентоспособности «новизна» установлены по копии документа, не имеющей юридической силы, в связи с чем оспариваемое решение Роспатента не соответствует требованиям пункта 1

статьи 6 Патентного закона¹ и нарушает права правообладателя оспариваемого патента, что является основанием для признания такого решения недействительным.

В обоснования своих выводов Суд первой инстанции сослался на положения Инструкции по делопроизводству и ГОСТ Р 7.08-2013.

Президиум Суда по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в кассационных жалобах и отзывах на них, проверив правильность применения Судом первой инстанции норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, изложенных в обжалуемом судебном акте, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, пришел к следующим выводам.

Перечень возражений и заявлений, подаваемых в Роспатент; условия подачи возражений и заявлений и требования к ним; регистрацию и прием возражения или заявления; порядок рассмотрения возражения или заявления Роспатентом; решения, принимаемые по результатам рассмотрения возражения или заявления определены в Правилах ППС².

В пункте 2.2 Правил ППС указано, что возражения и заявления, а также прилагаемые к ним материалы представляются на русском или другом языке. Если возражение, заявление и прилагаемые к нему материалы представляются на другом языке, к ним прилагается их перевод на русский язык, подписанный лицом, подавшим возражение или заявление, или его патентным поверенным.

Осуществляемое уполномоченным федеральным органом исполнительной власти правовое регулирование порядка административного

¹ Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3517 (далее – Патентный закон).

² Правила подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утверждённые приказом Роспатента от 22 апреля 2003 года № 56, зарегистрированным в Минюсте 8 мая 2003 года за № 4520 (далее – Правила ППС).

производства не содержит других требований к прилагаемым к возражению или заявлению документам.

В связи с этим Роспатент не вправе требовать представления таких документов в определенной форме – подлинника или определенным образом заверенной копии, а положения Инструкция по делопроизводству и ГОСТ Р 7.08-2013 не применимы к данным правоотношениям.

Президиум Суда по интеллектуальным правам указал, что применение указанных нормативно-правовых актов привело к неправильному выводу суда первой инстанции о том, что обстоятельства, свидетельствующие о несоответствии патента условию патентоспособности «новизна», установлены Роспатентом по копии документа, не имеющей юридической силы.

При этом президиум Суда по интеллектуальным правам установил, что неправильное применение к спорным правоотношениям Инструкции по делопроизводству и ГОСТ Р 7.08-2013 не привело к принятию неправильного судебного акта в части выводов о законности оспариваемого решения Роспатента, так как при проверке судом первой инстанции реального существования и подлинности документов, копии которых послужили основанием для принятия оспариваемого решения Роспатента (каталога), оригиналы названных документов в суд представлены не были.

Вместе с тем президиум Суда по интеллектуальным правам усмотрел основания для изменения обжалуемого судебного акта в части взыскания с Роспатента в пользу патентообладателя судебных расходов.

Как указал президиум Суда по интеллектуальным правам, при принятии оспариваемого решения Роспатент действовал в соответствии с Правилами ППС. В то же время вывод суда первой инстанции о том, что оспариваемое решение Роспатента не соответствует требованиям пункта 1 статьи 6 Патентного закона и нарушает права правообладателя оспариваемого патента, явился следствием не неправомерных действий

Роспатента, а установления судом отсутствия существования конкретного экземпляра каталога, копия которого была представлена в Роспатент.

Учитывая, что решение Роспатента от 13 апреля 2016 года подлежит признанию незаконным по причине представления лицом, подавшим возражение, Роспатенту копии экземпляра каталога, действительное существование которого этим лицом не доказано, судебные расходы по настоящему делу подлежат отнесению на лицо, подавшее возражение.

2.2. Дела № СИП-82/2016, № А40-159117/2016, № СИП-647/2015.

ЗАО «Первое строительно-монтажное управление» обратилось в Суд по интеллектуальным правам с требованием признать незаконными приказы Роспатента № 113 от 11 августа 2015 года и № 126 от 03 сентября 2015 года в части предоставления заместителю руководителя Роспатента права организовывать рассмотрение и утверждать решения Роспатента по спорам, рассматриваемым Роспатентом в порядке пункта 2 статьи 1248 ГК РФ³.

Своё требование заявитель мотивировал тем, что вышеназванными приказами регулируется процедура рассмотрения споров об оспаривании предоставления правовой охраны результатам интеллектуальной деятельности. В связи с тем, что нормативно-правовое регулирование в сфере интеллектуальной собственности осуществляется Министерством экономического развития Российской Федерации, принятие Роспатентом вышеуказанных приказов противоречит, по мнению заявителя, пунктам 3, 4 Указа Президента⁴, пункту 2 Положения о Министерстве экономического развития⁵, пункту 2 Положения о Роспатенте⁶, пункту 6.3 Правил ППС.

Суд первой инстанции признал названные приказы Роспатента соответствующими законам и иным нормативно-правовым актам и передал дело по правилам подсудности в Арбитражный суд города Москвы.

Передавая дело в другой суд по правилам подсудности, Суд по интеллектуальным правам указал следующее.

Пункты 2 и 3 статьи 1248 ГК РФ и пункты 5 и 7 Положения о Роспатенте не содержат положений о том, что по данной категории дел решения Роспатента должны подписываться именно его руководителем.

Согласно пункту 8.1 Положения о Роспатенте руководитель Роспатента

³ Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ).

⁴ Указ Президента Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» (далее – Указ Президента).

⁵ Положение о Министерстве экономического развития, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 года № 437 (далее – Положение о Министерстве экономического развития).

⁶ Положение о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 № 218 (далее – Положение о Роспатенте).

распределяет обязанности между своими заместителями.

В соответствии с приказами руководителя Роспатента от 03.09.2015 № 126 «О распределении обязанностей между руководителем и заместителями руководителя Роспатента» и от 11.08.2015 № 113 «О предоставлении права подписи документов» заместитель руководителя Роспатента Кирий Л.Л. организует работу и несет персональную ответственность за осуществление функций по рассмотрению и разрешению споров в порядке, указанном в пункте 2 статьи 1248 ГК РФ; подписывает решения, связанные с предоставлением Роспатентом государственных услуг, в том числе с рассмотрением и разрешением споров в порядке, указанном в пункте 2 статьи 1248 ГК РФ; имеет право подписи решений, направляемых Роспатентом в рамках предоставления государственных услуг, в связи с рассмотрением и разрешением споров в порядке, указанном в пункте 2 статьи 1248 ГК РФ.

Также суд первой инстанции отклонил ссылку заявителя на пункт 6.3 Правил ППС, отметив, что согласно положениям Федерального закона от 18.12.2006 231-ФЗ⁷ указанные правила применяются в части, не противоречащей четвертой части ГК РФ.

С учетом положений Федерального закона от 18.12.2006 231-ФЗ суд сделал вывод, что Правила ППС в части процедуры принятия решения с 01.01.2008 (дата вступления в силу части четвертой ГК РФ) применяются с учетом нормы пункта 4 статьи 1398 ГК РФ, в соответствии с которой Роспатент не утверждает решение палаты по патентным спорам, как это предусмотрено пунктом 6.3 Правил ППС, а принимает собственное решение по рассматриваемому спору.

Таким образом, Правилами ППС (в части, в которой они не противоречат ГК РФ и применяются) не установлено, что единственным

⁷ Федеральный закон от 18.12.2006 231-ФЗ «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» указанные правила применяются в части, не противоречащей четвертой части ГК РФ (далее - Федеральный закон от 18.12.2006 231-ФЗ).

лицом, имеющим право от имени Роспатента рассматривать в административном порядке споры, относящиеся к компетенции Роспатента, и принимать решения по результатам рассмотрения таких споров, является руководитель Роспатента.

Также Суд по интеллектуальным правам указал, что на основании абзаца 4 пункта 7 Указа Президента и пункта 7 Положения о Роспатенте руководитель Роспатента является его единоличным исполнительным органом и наделен полномочиями по принятию индивидуальных (ненормативных) актов, относящихся к компетенции названного государственного органа, за исключением таких актов, для принятия которых установлены и нормативно закреплены иные правила.

При этом Приказы № 113 и № 126 в оспариваемой части приняты руководителем Роспатента в целях распределения обязанностей между своими заместителями, носят организационный внутриведомственный характер и не содержат предписаний нормативного характера, не устанавливают каких-либо правил, отличных от тех, которые уже установлены нормативно-правовыми актами, действующими в системе правового регулирования в сфере спорных правоотношений.

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам определение суда первой инстанции оставлено без изменения.

При этом президиум Суда по интеллектуальным правам подтвердил законность предоставления заместителю руководителя Роспатента права полномочий по утверждению решений Роспатента по спорам, рассматриваемым в административном порядке, и специально подчеркнул, что руководитель Роспатента вправе в качестве единоличного исполнительного органа в отсутствие специального правового регулирования (соответствующих правил) как самостоятельно и единолично рассматривать и разрешать (выносить решения) в административном порядке споры, касающиеся предоставления правовой охраны результатам интеллектуальной

деятельности и средствам индивидуализации либо оспаривания предоставления правовой охраны, так и в порядке распределения обязанностей между своими заместителями возложить соответствующие обязанности на одного из своих заместителей, издав соответствующий приказ (либо приказы).

При этом названные приказы приняты руководителем Роспатента в целях распределения обязанностей между своими заместителями, носят организационный, внутриведомственный характер и не содержат предписаний нормативного характера, не устанавливают каких-либо правил, отличных от тех, которые уже установлены нормативно-правовыми актами, действующими в системе правового регулирования в сфере спорных правоотношений.

Арбитражный суд города Москвы, рассмотрев указанное заявление ЗАО «Первое строительно-монтажное управление» в рамках дела № А40-159117/2016, переданное по подсудности Судом по интеллектуальным правам, пришел к аналогичным выводам, в удовлетворении заявленных требований отказал.

Ранее ЗАО «Первое строительно-монтажное управление» обращалось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением к Роспатенту с требованием признать недействительным решение Роспатента, которым принадлежащий заявителю патент РФ изобретение был признан недействительным полностью. В названном деле заявитель также приводил доводы, касающиеся отсутствия у заместителя руководителя Роспатента права организовывать рассмотрение и принимать решения Роспатента по спорам, рассматриваемым Роспатентом в административном порядке.

Суд первой инстанции признал решение Роспатента о признании патента недействительным законным и обоснованным, в удовлетворении заявленных требований отказал.

Относительно довода заявителя, согласно которому оспариваемое

решение вынесено неуполномоченным должностным лицом, а именно заместителем руководителя Роспатента, Суд первой инстанции сделал выводы, схожие с изложенными в судебных актах по делам №СИП-82/2016 и №А40-159117/2016.

2.3. Дело № СИП-286/2016.

В адрес Роспатента ООО «ХК «Бизнесинвестгрупп» была подана заявка на государственную регистрацию товарного знака в отношении товаров 29, 30, 32 классов МКТУ.

В результате экспертизы заявленного обозначения Роспатентом было принято решение о его регистрации в качестве товарного знака в отношении части товаров 32 класса МКТУ, в отношении остальных товаров было принято решение об отказе в регистрации.

Не согласившись с указанным решением Роспатента в части отказа в регистрации заявленного обозначения в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ и части товаров 32 класса МКТУ, заявитель подал в Роспатент соответствующее возражение.

В результате рассмотрения названного возражения Роспатентом были выявлены дополнительные обстоятельства, не учтенные экспертизой, в связи с чем, решение экспертизы было изменено и принято новое решение Роспатента о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака только в отношении товаров 29 класса МКТУ, в части товаров 32 класса МКТУ было отказано в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Заявитель не согласился с указанным решением Роспатента и обратился в Суд по интеллектуальным правам с требованием признать его недействительным в части отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении части товаров 32 класса, в отношении которых правовая охрана ему была предоставлена решением экспертизы.

В обоснование заявленного требования заявитель сослался на то, что Роспатент вышел за рамки своих полномочий, отменив решение экспертизы Роспатента о регистрации товарного знака в отношении товаров 32 класса

МКТУ, поскольку заявитель не подавал возражение на указанное решение Роспатента в этой части.

Суд по интеллектуальным правам удовлетворил требование заявителя, указав следующее.

На основании пункта 4.8 Правил ППС при рассмотрении возражений, предусмотренных пунктами 1.1, 1.3, 1.5 – 1.8 названных Правил, коллегия Палаты по патентным спорам ограничивается материалами информационного поиска, указанными в отчете экспертизы. В случае представления любым лицом, участвующим в рассмотрении такого возражения, или членом коллегии Палаты по патентным спорам сведений из словарно-справочных изданий и/или указания на дополнительные обстоятельства, которые не были учтены в решениях экспертизы, эти сведения и дополнительные обстоятельства могут быть приняты во внимание при принятии решения. В этом случае лицо, подавшее заявку на выдачу патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец, заявку на регистрацию товарного знака или заявку на регистрацию и/или предоставление права пользования наименованием места происхождения товара, патентообладатель, обладатель исключительного права на товарный знак, обладатель свидетельства на право пользования наименованием места происхождения товара или его представитель должны быть ознакомлены с этими сведениями и/или обстоятельствами и ему должна быть предоставлена возможность для представления своих соображений.

Из анализа изложенных положений следует, что заявителю предоставляется возможность защищать свои права и законные интересы путем оспаривания соответствующих решений Роспатента, принимаемых по результатам проведения экспертизы заявленного на регистрацию обозначения. Право на оспаривание этих решений реализуется путем подачи возражения в Роспатент.

При рассмотрении возражения против отказа в государственной регистрации товарного знака повторная экспертиза заявленного обозначения не осуществляется, а рассматриваются конкретные доводы подателя возражения относительно неправомерности принятого решения, а также представленные им в подтверждение своих доводов документы (в том числе дополнительные в соответствии с пунктом 4.8 Правил ППС).

Суд первой инстанции отметил, что заявитель, будучи согласным с решением экспертизы Роспатента в части государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении части товаров 32 класса МКТУ, оспаривал его в части отказа в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении остальных указанных в заявке товаров.

При обращении с возражением на решение экспертизы в части отказа в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, заявитель не приводил доводов, касающихся неохраноспособности заявленного обозначения в той части, в которой ему была предоставлена правовая охрана.

Таким образом, заявитель не оспаривал ту часть решения экспертизы Роспатента, согласно которой заявленное им обозначение было зарегистрировано в качестве товарного знака.

С учетом этого суд сделал вывод, что на решение экспертизы Роспатента в указанной части самим заявителем возражение фактически подано не было.

Между тем, соответствующие доводы были выдвинуты коллегией Палаты по патентным спорам при рассмотрении возражения заявителя, чем названная коллегия в нарушение изложенных норм права вышла за пределы предоставленных ей полномочий.

На основании вышеизложенного суд первой инстанции признал недействительным решение Роспатента об удовлетворении возражения на

решение экспертизы Роспатента в части отказа в предоставлении правовой охраны товарному знаку в отношении товаров 32 класса МКТУ, как несоответствующее статье 1500 ГК РФ и обязал Роспатент зарегистрировать в качестве товарного знака обозначение в отношении товаров 32 класса МКТУ.

Президиум Суда по интеллектуальным правам не нашел оснований для отмены либо изменения решения Суда первой инстанции указав, что Роспатентом нарушены положения статьи 1500 ГК РФ, поскольку по существу федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности изменено решение Роспатента о предоставлении правовой охраны товарному знаку без наличия поданного в установленном порядке возражения.

Президиум Суда по интеллектуальным правам отметил, что дополнительные обстоятельства, которые в силу положений пункта 4.8 Правил ППС могут быть приняты во внимание, должны относиться к тем правовым основаниям, которые приведены в возражении и проверяются административным органом в рамках доводов возражения.

Иное не согласуется с задачами защиты гражданских прав в рамках административной процедуры оспаривания ненормативного правового акта государственного органа и реализуемой в рамках этой процедуры публично-правовой функции государственного органа, уполномоченного принимать решение по итогам рассмотрения административного спора.

Следует отметить, что в настоящее время Роспатентом готовится кассационная жалоба в Верховный Суд Российской Федерации на судебные акты Суда по интеллектуальным правам по настоящему делу.

2.4. Дело СИП-158/2016.

В Роспатент на основании подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ (ранее это норма содержалась в пункт 3 статьи 6 Закона⁸), а также пункта 2.5.1 Правил ТЗ⁹ поступило возражение ООО «Ярошенко и Компания» против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 513432, представляющему собой словесное обозначение «АЛТАЙ ALTAI».

Согласно подпункту 1 пункта 3 статьи 6 Закона, а также пункту 2.5.1 Правил ТЗ, не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

К таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Возражение ООО «Ярошенко и Компания» было обосновано тем, что товарный знак по свидетельству № 513432 вводит потребителя в заблуждение относительно места происхождения товара, так как местом нахождения правообладателя названого товарного знака является Ленинградская область, а в обозначении использовано географическое название «Алтай».

Решением Роспатента возражение ООО «Ярошенко и Компания» было удовлетворено, предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 513432 признано недействительным полностью, в связи с

⁸ Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 с изменениями и дополнениями, внесёнными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ (далее — Закон).

⁹ 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).

тем, что указанный товарный знак представляет собой географическое название «АЛТАЙ ALTAI».

При этом Роспатент указал, что довод возражения о том, что правовая охрана оспариваемому товарному знаку предоставлена с нарушением требований, регламентированных пунктом 3 статьи 6 Закона, является недоказанным.

Не согласившись с указанным решением Роспатента, правообладатель товарного знака по свидетельству № 513432 – ЗАО «Мелинген» обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Роспатента о признании недействительным предоставления правовой охраны названному товарному знаку.

По мнению ЗАО «Мелинген», названное решение Роспатента принято в нарушение пунктов 2.5 и 4.8 Правил ППС, поскольку возражение ООО «Ярошенко и Компания» не содержало довода о несоответствии товарного знака по свидетельству № 513432 пункту 1 статьи 6 Закона, согласно которому не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, характеризующих товары, в том числе указывающих на место их производства.

Суд по интеллектуальным правам удовлетворил требования ЗАО «Мелинген» о признании недействительным решения Роспатента, которым предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 513432 признано недействительным.

Суд указал, что на основании пункта 2.5 Правил ППС Роспатент при принятии решения связан доводами возражения и не может выйти за их пределы.

При этом суд установил, что возражение, послужившее основанием для принятия обжалуемого решения Роспатента, не содержало довод об отсутствии различительной способности товарного знака по свидетельству № 513432 как состоящего только из элементов характеризующих товары, в

том числе указывающих на их место производства, в связи с чем не усматривается, что ООО «Ярошенко и Компания» подавалось возражение по основанию, предусмотренному пунктом 1 статьи 6 Закона.

Суд указал, что согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 52 Постановления № 5/29, при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений (действий) федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности судам следует учитывать, что нарушения Роспатентом процедуры рассмотрения возражений против выдачи патента или против предоставления правовой охраны товарному знаку являются основанием для признания принятого ненормативного правового акта недействительным только при условии, если эти нарушения носят существенный характер, что не позволило Роспатенту всесторонне, полно и объективно рассмотреть указанные возражения.

На основании вышеизложенного Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу, что выход Роспатента за пределы поданного возражения является существенным нарушением процедуры рассмотрения возражения, поскольку у правообладателя отсутствовала возможность представить свои доводы против прекращения правовой охраны принадлежащего ему товарного знака по основаниям, которые ему не были известны и не заявлялись в возражении, что является существенным нарушением прав и законных интересов правообладателя.

РАЗДЕЛ III.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ.

1) Роспатент не вправе требовать представления прилагаемых к возражению или заявлению документов в определенной форме – подлинника или определенным образом заверенной копии.

Правовое регулирование порядка административного производства в Роспатенте (Правила ППС) не содержит требований к названным документам, кроме того, что они представляются на русском языке, либо с приложением перевода на русский язык.

Суд при последующем судебном контроле оспариваемого решения Роспатента вправе проверить реальное существование и подлинность представленных в Роспатент документов.

Если в ходе названной проверки суд устанавливает, что лицо, представившее копии документов в Роспатент не может подтвердить их подлинность, ответственность за незаконный характер решения, принятого на основании таких документов, возлагается на лицо их представившее.

2) Руководитель Роспатента вправе в качестве единоличного исполнительного органа в отсутствие специального правового регулирования (соответствующих правил) как самостоятельно и единолично рассматривать и разрешать (выносить решения) в административном порядке споры, касающиеся предоставления правовой охраны результатам интеллектуальной деятельности и средствам индивидуализации либо оспаривания предоставления правовой охраны, так и в порядке распределения обязанностей между своими заместителями возложить соответствующие обязанности на одного из своих заместителей, издав соответствующий приказ (либо приказы).

3) При рассмотрении возражения, поданного на решение экспертизы об отказе в предоставлении правовой охраны товарному знаку, коллегия Палаты

по патентным спорам ограничена доводами возражения. При этом согласно пункту 4.8 Правил ППС при принятии решения во внимание могут быть приняты дополнительные обстоятельства, которые не были учтены в решении экспертизы, при условии предоставления заявителю времени для ознакомления с ними и выдвижения своих соображений по ним.

Однако в случае оспаривания решения экспертизы о регистрации товарного знака для части заявленных товаров в части отказа в регистрации товарного знака для иной части заявленных товаров, выдвижение дополнительных обстоятельств возможно только в той части решения, в которой оно обжалуется. В части товаров, по которым экспертиза приняла решение о регистрации товарного знака, дополнительные обстоятельства, в том числе основания для признания обозначения для этих товаров несоответствующими условиям охраноспособности, выдвинуты быть не могут.

4) При рассмотрении возражения, поданного против предоставления правовой охраны товарному знаку, коллегия ограничена доводами возражения и не может выдвинуть новые основания для признания предоставления правовой охраны товарному знаков недействительным.

ПРИЛОЖЕНИЯ