



Обстоятельства дела

Предприниматель-1 зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя с 18.03.1997, а Предприниматель-2 – с 25.01.2007.

Предприниматели совместно разработали обозначение «Дом пробки» для продвижения пробковой продукции, осуществляя продолжительное время совместную деятельность в магазине Предпринимателя-2.

В период совместной деятельности в 2008 году Предприниматель-2 для продвижения указанной продукции зарегистрировал доменное имя rohrhaus.ru, которое с этого времени стало использоваться Предпринимателями в их совместной предпринимательской деятельности.

Предприниматель-1, в свою очередь, является правообладателем товарного знака «RohrHaus» по свидетельству Российской Федерации с датой приоритета от 12.10.2012, зарегистрированного Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатентом) 17.04.2014 в отношении товаров 20-го (в том числе: изделий из пробки, дерева, камыша, тростника, ивы) и услуг 40-го (в том числе: услуг по обработке и (или) преобразованию указанных материалов (пробка, дерево) и изготовления изделий из них) классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков.

Вместе с тем Предприниматель-2, осуществляя в настоящее время самостоятельную предпринимательскую деятельность, по-прежнему является администратором названного доменного имени и продолжает его использование. Одним из видов его деятельности является оптовая торговля бытовой мебелью и напольными покрытиями и прочими бытовыми неэлектрическими товарами, производство отделочных работ, то есть осуществление деятельности по производству товаров и оказанию услуг однородных тем, для которых зарегистрирован товарный знак Предпринимателя-1.



Предприниматель-1, полагая, что Предприниматель-2 без его согласия использует в названном доменном имени обозначения, сходного до степени смешения со спорным товарным знаком, а соответствующий сайт использует для продвижения однородных товаров, обратился в суд с иском о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака, обязанности прекратить использование товарного знака в доменном имени rohr-haus.ru.



Обстоятельства дела

По заявке с датой приоритета от 25.07.2011 на имя Предпринимателя Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатентом) зарегистрирован товарный знак со словесным элементом «SHIK» в отношении товаров 3-го («пасты для полирования, а именно для полирования автомобилей, мебели, изделий из пластика; препараты для сухой чистки; препараты для полирования или придания блеска, а именно автомобилям, мебели, изделиям из пластика в форме аэрозоля или в жидком виде; шампуни, а именно автошампуни») класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее – МКТУ), о чем выдано свидетельство Российской Федерации.

Компания 01.04.2014 обратилась в Роспатент с возражением против предоставления правовой охраны названному товарному знаку, полагая, что его регистрация не соответствует требованиям, установленным подпунктом 5 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ. Компании принадлежит исключительное право на товарный знак «SHIK» с датой приоритета от 07.08.2001 на территории Италии, зарегистрированный в отношении товаров 3-го класса МКТУ («препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки; мыла»), и используется данный товарный знак Компанией именно в том виде, в котором зарегистрирован спорный товарный знак Предпринимателя. При этом Предприниматель, по мнению Компании, как учредитель и руководитель Фирмы, с которой на основании частного соглашения на эксклюзивную продажу сотрудничала Компания, фактически является агентом Компании на территории Российской Федерации. С 1994 года Компания поставляет свою продукцию на территорию Российской Федерации, получателем выступала Фирма, от имени которой также расписывался Предприниматель, факт известности и популярности



продукции Компании признан Предпринимателем, который, как эксклюзивный дистрибьютор продукции Компании, занимается ее маркетингом и распространением в России по сей день.

По результатам рассмотрения возражения Роспатент принял решение от 20.03.2015 об отказе в его удовлетворении, правовая охрана спорного товарного знака оставлена в силе. Принимая указанное решение, Роспатент пришел к выводу об отсутствии доказательств существования между Компанией и непосредственно Предпринимателем договорных отношений на дату приоритета оспариваемого товарного знака, поскольку тот факт, что Предприниматель был уполномочен действовать от имени Фирмы, Компанией не подтвержден. Аффилированность Предпринимателя с Компанией также не подтверждена.

Данные обстоятельства послужили основанием для обращения Компании в суд с заявлением о признании недействительным решения Роспатента от 20.03.2015.



Обстоятельства дела

Общество с ограниченной ответственностью «Антикарстовая защита» (далее – Общество 1) зарегистрировано в качестве юридического лица 25.01.2005.

Основными видами и направлениями деятельности Общества являются научные исследования и разработки в области береговой защиты, разработка схем инженерной защиты от опасных геологических процессов, инженерно-геологические, инженерно-экологические, инженерно-геодезические и инженерно-гидрометеологические изыскания.

Общество «Антикарстовая защита – XXI век» (далее – Общество 2) зарегистрировано в качестве юридического лица 16.02.2012.

Основными видами его деятельности являются научные исследования и разработки в области естественных и технических наук, дополнительным видом деятельности являются инженерные изыскания для строительства.

По мнению Общества 1, произвольные части его фирменного наименования и фирменного наименования Общества 2 обладают признаками сходства до степени смешения, поскольку в них совпадает словесный элемент «антикарстовая», являющийся доминирующим, что затрудняет их индивидуализацию при участии в хозяйственном обороте в случае осуществления ими аналогичных видов деятельности и вводит в заблуждение потребителей оказываемых ими аналогичных услуг.

Общество 1, полагая, что Общество 2 неправомерно использует фирменное наименование, сходное до степени смешения с его фирменным наименованием, в отношении аналогичных видов деятельности (инженерные изыскания для строительства), обратилось в арбитражный суд с иском о запрете использования в фирменном наименовании обозначения «антикарстовая» при осуществлении вида деятельности

Суд по интеллектуальным правам

Lex semper intendit quod convenit rationi

Закон всегда имеет в виду то, что соответствует разуму



«инженерные изыскания для строительства», а также об обязанности устранить нарушение законных прав и интересов Общества 1 путем внесения в течение месяца со дня вступления решения в законную силу изменений в учредительные документы и Единый государственный реестр юридических лиц.



Обстоятельства дела

Организация кабельного вещания (далее – Организация) является учредителем средства массовой информации «Большой Спорт». Для целей обеспечения трансляции телеканала «Большой Спорт» в телевизионный эфир Организация осуществляет производство данной телепередачи и обладает исключительным правом использовать сообщение передач в полном объеме или фрагментарно, любым не противоречащим закону способом, в том числе посредством записи и доведения сообщения телепередачи до всеобщего сведения.

Телеканал «Большой Спорт» осуществляет непрерывное вещание 24 часа в сутки на территории субъектов Российской Федерации. Наполнение эфирного пространства телеканала «Большой Спорт» осуществляется на основе собственного производства или приобретения у правообладателей лицензионных прав на программы и спортивные трансляции.

Общество без согласия Организации разместило на принадлежащем ему интернет ресурсе www.russport.ru фрагменты сообщений телепередач телеканала «Большой Спорт», а именно – лучшие моменты отдельных футбольных матчей отдельных туров Чемпионата России по футболу сезона 2013 – 2014 годов в качестве иллюстраций к статьям журналистов газеты о спорте с целью пояснения содержания этих статей.

При этом Общество мотивировало использование объекта смежных прав Организации тем, что им было допущено цитирование в информационных целях правомерно обнародованного объекта смежных прав с сохранением в правом верхнем углу изображения обозначения телеканала «Большой Спорт».

Организация же, полагая, что Общество своими действиями нарушает ее исключительные смежные права, обратилась в арбитражный суд с

Суд по интеллектуальным правам

Lex semper intendit quod convenit rationi

Закон всегда имеет в виду то, что соответствует разуму




исковым заявлением о запрете использования сообщений телепередач телеканала «Большой Спорт» на сайте www.russport.ru без соответствующего разрешения Организации; об обязанности удалить с сайта www.russport.ru все фрагменты сообщений телепередач телеканала «Большой Спорт»; о взыскании компенсации за нарушение исключительных смежных прав.



Обстоятельства дела

По заявке с приоритетом от 08.09.2006 на имя Компании 05.12.2007



Роспатентом зарегистрирован объемный товарный знак  в отношении товаров 3-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее – МКТУ), о чем выдано свидетельство Российской Федерации.

Обществом 28.04.2015 в Роспатент подано возражение против предоставления правовой охраны названному товарному знаку в отношении товаров 3-го класса МКТУ, мотивированное несоответствием его регистрации положениям пункта 1 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее – Закон о товарных знаках).

Общество полагает, что охраняемая оспариваемым товарным знаком бутылка представляет собой общепринятую форму бутылки для жидких моющих (чистящих) средств, обусловленную назначением данной упаковки и свойствами моющего средства, имеющего жидкую консистенцию. Аналогичные или похожие бутылки выпускались до даты приоритета товарного знака Компании различными производителями, в силу чего зарегистрированное объемное обозначение не обладает отличительными признаками, не присущими аналогичным упаковкам моющих (чистящих) средств другим производителям, и не может выполнять индивидуализирующую функцию в отношении товара конкретного производителя.

Также Общество отметило, что бутылка для моющего средства самостоятельно, без этикеток, не используется ни одним из производителей,



поэтому именно этикетка выполняет индивидуализирующую функцию.

Решением Роспатента от 10.09.2015 возражение Общества удовлетворено, правовая охрана спорного товарного знака была признана недействительной полностью, как предоставленная в нарушение пункта 1 статьи 6 Закона о товарных знаках (отсутствие различительной способности).

Решение Роспатента мотивировано тем, что объемное обозначение, зарегистрированное в качестве товарного знака, как до даты приоритета оспариваемого товарного знака, так и на момент подачи Обществом возражения не обладало и не обладает (не приобрело) различительной способностью, так как представляет собой традиционную форму емкости для производителей моющих средств, которая придает бутылке свойство – предотвращение «выскальзывания» при использовании, то есть обусловлена функциональным назначением.

Роспатент в своем решении указал, что предоставление исключительного права на объемное обозначение традиционной формы одному хозяйствующему субъекту нарушает право иных участников торгового оборота на его использование, в то время как емкости аналогичной формы присутствовали на российском рынке задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Не согласившись с названным решением Роспатента, Компания обратилась в суд с настоящим заявлением.



Обстоятельства дела

Словесный товарный знак «ВЕНЕРА» по свидетельству Российской Федерации зарегистрирован Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатентом) 30.04.1998 с приоритетом от 17.12.1996 на имя Общества. Правовая охрана названному товарному знаку предоставлена в отношении товаров 30-го класса МКТУ (в том числе для «мороженого»).

Компания с 2004 года производит и реализует мороженое. При этом Компания использует для индивидуализации своего товара упаковку, содержащую комбинированное обозначение со словесным элементом «Венера мороженое двухслойное ванильное, с ароматом клубники и клубничным джемом», а также изобразительный элемент в виде женского образа богини красоты, любви и плодородия Венеры.

Общество при регистрации спорного товарного знака и впоследствии не производило и не вводило в гражданский оборот мороженое и с момента регистрации указанного товарного знака его не использовало.

Однако, полагая, что Компания производит и реализует товар, маркированный товарным знаком «ВЕНЕРА» без соответствующих законных оснований, чем нарушает исключительные права Общества на названный товарный знак, оно обратилось в суд с иском о запрете использовать обозначение «Венера» для индивидуализации товаров, работ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак Общества, и взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на названный товарный знак.

В свою очередь Компания сослалась на то, что, используемое ею обозначение не сходно до степени смешения с товарным знаком Общества, а, кроме того, Общество злоупотребляет своим правом, поскольку никогда не производило и не производит мороженое, не вводило и не вводит его в гражданский оборот.



Обстоятельства дела

Общество является правообладателем товарного знака «ЗИЛ ZIL» по свидетельству Российской Федерации с датой приоритета от 25.06.2010, зарегистрированного в отношении товаров 28-го класса МКТУ «автомобили (игрушки); игрушки с подвижными частями или передвижные; модели транспортных средств уменьшенные; транспортные средства радиоуправляемые (игрушки)».

Предприниматель в 2013 году на сайте [www. autoklassiker.ru](http://www.autoklassiker.ru) предлагал к продаже и продавал масштабные модели автомобилей ЗИЛ-117В кабриолет и ЗИЛ-111А лимузин, маркированные обозначениями «ЗИЛ» и / или «ZIL».

При этом Общество не давало Предпринимателю согласия на использование обозначений, сходных до степени смешения с его товарным знаком.

Вместе с тем Предприниматель ссылается на то, что приобрел названные товары у Компании, которая на основании соглашения от 16.09.2011 с Обществом о возмещении убытков получила от него согласие на введение в гражданский оборот на территории Российской Федерации масштабных моделей автомобилей ЗИЛ-117В кабриолет и ЗИЛ-111А лимузин, в количестве по 3360 штук на общую сумму 840 000 руб. каждых, при условии компенсации Обществу убытков.

Однако Общество полагая, что Предприниматель незаконно использует обозначение, сходное до степени смешения с его товарным знаком, обратилось в суд с исковым заявлением о запрете использования обозначений «ЗИЛ» и «ZIL», сходных до степени смешения с товарным знаком «ЗИЛ ZIL» по свидетельству Российской Федерации, в том числе предлагать к продаже, продавать товар – масштабные модели автомобилей; автомобили (игрушки), и взыскании компенсации.



Обстоятельства дела

Компания 20.07.2011 подала в Роспатент заявку на регистрацию комбинированного товарного знака «KRISHAS long bar» в отношении услуг 43-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее – МКТУ) «услуги баров».

Решением Роспатента от 04.07.2013 в государственной регистрации заявленного обозначения было отказано ввиду его несоответствия пунктам 1 и 6 статьи 1483 ГК РФ, в том числе ввиду его сходства до степени смешения с товарным знаком «КРЫША» по свидетельству Российской Федерации, зарегистрированным в отношении однородных услуг.

В Роспатент 16.08.2013 поступило возражение Компании на названное решение, по результатам рассмотрения которого 22.02.2014 Роспатентом принято решение о государственной регистрации товарного знака «KRISHAS long bar» в отношении услуг 43-го класса МКТУ «услуги баров» на имя Компании.

В свою очередь Общество является правообладателем противопоставленного товарного знака «КРЫША» по свидетельству Российской Федерации с приоритетом от 02.05.2006, зарегистрированным Роспатентом 08.11.2007 в отношении услуг 43-го класса МКТУ («кафе, рестораны, рестораны самообслуживания, услуги баров»), однородных, по мнению Общества, услугам 43-го класса МКТУ («услуги баров»), для которых зарегистрирован товарный знак Компании.

По мнению Общества, его товарный знак «КРЫША» сходен до степени смешения с товарным знаком «KRISHAS long bar», принадлежащим Компании, зарегистрированным для однородных услуг.

Общество, принимая во внимание, что решение Роспатента от 22.02.2014 принято по результатам рассмотрения возражения Компании коллегией палаты по патентным спорам, в связи с чем может быть оспорено в



суде, и полагая что оно нарушает его права и законные интересы в сфере предпринимательской деятельности, обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Роспатента от 22.02.2014.

Однако, как считает Роспатент, Обществом не соблюден административный порядок урегулирования спора, поскольку права Общества предположительно могут быть нарушены лишь государственной регистрацией товарного знака «KRISHAS long bar», которая Обществом не оспаривается.



Обстоятельства дела

Художник создал произведение живописи – картину «Розовые тюльпаны».

По договору Художник передал исключительные авторские права на названное произведение Обществу.

Компания без разрешения Общества распространяла экземпляры названного произведения путем продажи в своей торговой сети фоторамок, содержащих в качестве декоративного фона (вспомогательного элемента) репродукции (фотографические копии) этой картины.

Общество выявило и зафиксировало факты незаконного использования Компанией указанной картины в трех торговых точках Компании. В период с 2012 по 2014 год, а именно в октябре 2012, апреле и сентябре 2013, феврале 2014 года, Общество приобрело названных торговых точках Компании спорный товар в количестве 297 штук фоторамок.

Поставка Компании данного товара его производителем осуществлялась неоднократно. Стоимость фоторамок, содержащих спорное произведение искусства, составляла от 139 до 319 рублей за единицу товара, в связи с чем общая сумма проданного товара составила 64 367 рублей 30 копеек.

По мнению Общества, правообладатель вправе требовать компенсацию за каждый случай неправомерного использования результата интеллектуальной деятельности, то есть за каждый экземпляр товара со спорным произведением искусства, в размере от 10 000 до 5 000 000 рублей.

Общество, полагая, что Компания своими действиями нарушила его исключительные авторские права на картину «Розовые тюльпаны», обратилось в суд с исковым заявлением о взыскании компенсации за нарушение исключительных авторских прав на произведение изобразительного искусства в размере 2 970 000 рублей.



Обстоятельства дела

По заявке с приоритетом от 05.03.2006 на имя Общества Роспатентом 13.03.2007 зарегистрирован словесный товарный знак «СУСЛИКОР» в отношении товаров 3, 5-го и 29-го классов МКТУ, о чем выдано свидетельство Российской Федерации.

От Фирмы в Роспатент 23.02.2014 поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку «СУСЛИКОР», мотивированное тем, что оспариваемый товарный знак способен ввести потребителей в заблуждение относительно производителя товаров, поскольку товарный знак «СУСЛИЧОК» по свидетельству Российской Федерации с приоритетом от 11.06.2005, зарегистрированный 17.08.2006 в отношении товаров 3-го и 5-го классов МКТУ на имя Фирмы, имеет широкую известность и узнаваемость среди потребителей, приобретенную задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака, а именно с 2002 года. Кроме того, как считает Фирма, противопоставленные обозначения сходны до степени смешения по фонетическому, визуальному и семантическому критериям и зарегистрированы в отношении однородных товаров.

По результатам рассмотрения указанного возражения 15.05.2014 Роспатентом принято решение об удовлетворении возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку «СУСЛИКОР» в отношении косметических товаров 3-го и части медицинских товаров 5-го класса МКТУ. Роспатентом установлено несоответствие спорного товарного знака пункту 3 статьи 6 Закона о товарных знаках, поскольку предоставление правовой охраны товарному знаку «СУСЛИКОР» на имя правообладателя способно ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров, а именно Фирмы. По мнению Роспатента, обозначение



«СУСЛИЧОК» приобрело узнаваемость и репутацию у российских потребителей в отношении конкретного лица. Схожесть словесных обозначений, обусловленная тем, что оба слова являются производными от слова «СУСЛИК», приводит к смешению продукции на рынке и введению потребителей в заблуждение.

Полагая, что указанное решение является недействительным, нарушает его права и законные интересы, Общество обратилось в суд с требованием признать решение Роспатента недействительным.