Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования

**«ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ» (ТУСУР)**

Факультет дистанционного обучения (ФДО)

Е. Н. Афанасьева

ПАТЕНТНОЕ ПРАВО

**Методические указания
по выполнению контрольной работы для студентов
направления подготовки 40.03.01 «Юриспруденция», обучающихся
с применением дистанционных образовательных технологий**

Томск 2021

Корректор: А. Н. Миронова

Афанасьева Е. Н.

Патентное право : методические указания по выполнению контрольной работы для студентов направления подготовки 40.03.01 «Юриспруденция», обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий / Е. Н. Афанасьева. – Томск : ФДО, ТУСУР, 2021. – 65 с.

В методических указаниях устанавливаются требования и рекомендации по организации процесса выполнения текстовой контрольной работы. Представлены задания для выполнения контрольной работы.

© Афанасьева Е. Н., 2021
© Оформление.
ФДО, ТУСУР, 2021

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение 4
1 Общие положения 5
1.1 Критерии оценивания текстовой контрольной работы 7
1.2 Методические рекомендации по созданию и заполнению таблиц 7
1.3 Методические рекомендации по проведению анализа юридического казуса и выполнению творческого задания 9
1.4 Выбор варианта контрольной работы 9
2 Варианты заданий для контрольной работы 11
2.1 Создание и заполнение таблиц 11
2.2 Проведение анализа юридического казуса и выполнение творческого задания 13
2.2.1 Варианты 1–10 13
2.2.2 Варианты 11–20 25
2.2.3 Варианты 21–30 45
Список рекомендуемой литературы 57
Приложение А Образец оформления титульного листа 65

ВВЕДЕНИЕ

В предлагаемых методических указаниях приведены варианты контрольной работы, устанавливаются требования и рекомендации по организации процесса выполнения заданий.

Методические указания содержат разделы, связанные с установлением требований к содержанию, структуре контрольных работ, даны рекомендации по организации процесса выполнения указанного вида работ, их текстовому оформлению, регламентированы методы формирования итоговой оценки.

Методические указания разработаны в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 40.03.01 «Юриспруденция»; Образовательного стандарта ТУСУР «Общие требования и правила оформления студенческих работ по направлениям подготовки и специальностям гуманитарного профиля» ОС ТУСУР 02–2013; Положением о проверке самостоятельности выполнения письменных работ бакалавров, специалистов и магистров в ТУСУР (введено в действие распоряжением ректора от 26.05.2016 № 77).

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Контроль самостоятельной работы студентов, обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий, осуществляется в форме выполнения текстовой контрольной работы.

Контрольные работы рассматриваются как вид учебной работы студента по дисциплине и выполняются в пределах часов, отводимых на ее изучение. Целью написания контрольной работы является формирование у студента навыков и умений:

– самостоятельно работать с учебной литературой и нормативным материалом, системами управления базами данных наиболее распространенного типа, информацией в глобальных компьютерных сетях;

– анализировать и обобщать собранный материал;

– грамотно, логично и последовательно излагать изученный материал в письменной форме;

– владеть технологиями обработки, хранения, передачи и приема массивов юридической информации в различных областях деятельности практика-юриста в современном мире.

Контрольная работа состоит из двух частей:

1. Создание и заполнение таблицы в соответствии с вариантом.

2. Анализ кейса и выполнение творческого задания по результатам проведенного анализа прецедента или юридического казуса.

Объем текстовой контрольной работы должен составлять 10–20 страниц (без учета списка литературы) в формате текстового редактора Word, интервал между строками – 1,5; шрифт – 12 пт (Times); выравнивание – по ширине страницы; поля: верхнее и нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1,5 см.

Текстовая контрольная работа в обязательном порядке должна содержать: титульный лист, оглавление, обе части работы (таблица и творческое задание) и список использованных источников (не менее 3, не считая нормативные акты). Коме того, все страницы обязательно должны быть

пронумерованы, сокращение слов в тексте работы является недопустимым, за исключением общеупотребительных аббревиатур.

При оформлении отчета по контрольной работе следует руководствоваться Образовательным стандартом ТУСУР «Общие требования и правила оформления студенческих работ по направлениям подготовки и специальностям гуманитарного профиля» ОС ТУСУР 02–2013 (https://regulations.tusur.ru/documents/71).

На титульном листе (см. приложение А) контрольной работы, помимо прочего, необходимо указать название дисциплины, Ф. И. О., номер группы и выпавший вариант.

Выполняя задания текстовой контрольной работы, студенту следует изучить рекомендованные нормативные источники и научную литературу, а также руководствоваться нормативными правовыми актами в их действующей редакции.

Подбор литературы по теме контрольной работы осуществляется студентом самостоятельно. Оформление текста работы и списка литературы должно соответствовать требованиям к данному виду работ. Приведенный в конце методических указаний список рекомендованных источников значительно упростит эту задачу: в нем даны примеры оформления нормативных источников, учебной и научной литературы[1], электронных источников и Интернет-сайтов[2].

---

[1] Здесь важно обратить внимание на отличие в оформлении научных статей от монографий или учебников. В случае с научной статьей помимо данных о ее названии и об авторе необходимо указывать журнал, сборник и пр., в которых они опубликованы. Важно указать *в сноске* конкретную страницу (например «С. 8»), с которой вы цитируете или заимствуете текст (а вот уже в списке литературы – указать страницы расположения всей статьи: «С. 3–15»). В случае с монографией и учебником относительно постраничных сносок действуют те же правила, но в списке литературы нужно будет указывать общее количество страниц в книге, например: «385 с.».

[2] В целом, приведенные примеры оформления источников соответствуют требованиям ВАК.

При написании контрольной работы не допускается цитирование учебной и научной литературы, нормативных правовых актов, других источников без ссылок на них. Соответственно, в тексте контрольной работы необходимо обозначать все цитаты и заимствования, делая ссылки в виде обычных постраничных сносок[3].

1.1 Критерии оценивания текстовой контрольной работы

Оценка «зачет» проставляется в случае, если студентом:

– выполнены в полной мере оба задания контрольной работы;

– правильно выбран вариант;

– соблюдены все требования к оформлению, изложенные в данных методических указаниях.

Оценка «незачет» проставляется в случае, если студентом:

– выполнены не в полной мере (или не выполнены вовсе) задания контрольной работы;

– решены задания чужого варианта;

– существенно нарушены требования к оформлению, изложенные в данных методических указаниях.

1.2 Методические рекомендации по созданию и заполнению таблиц

Создание и заполнение таблицы представляет собой самостоятельную работу творческого характера, что предполагает самостоятельное изучение

[3] Отдельно стоит отметить, что рефераты, курсовые, дипломные, конспекты лекций и пр., распространенные в Интернет, а также различные статьи, не имеющие публикации в печатных/электронных журналах, не являются достоверными и допустимыми источниками информации для написания текстовой контрольной работы. Важно понимать, что «Википедия» не является достоверным и допустимым источником информации для написания контрольной работы, так как это открытый интернет-ресурс, информацию на котором может править любой пользователь.

отдельных тем в области патентного права и поиск ответов на поставленные вопросы.

Основные цели выполнения такой работы:

– структурирование знаний и лучшее уяснение пройденного материала;

– выработка навыков критического анализа теоретического и практического материала;

– практическое применение теоретических знаний;

– формирование/развитие умения грамотно и последовательно излагать свои мысли в письменном виде.

Пример задания и последующего заполнения таблицы выглядит следующим образом.

Задание: создайте и заполните таблицу «Объекты интеллектуальной собственности», используя нормативные источники/научную литературу.

Ответ:

<table>
<tr><td colspan="5">Объекты интеллектуальной собственности</td></tr>
<tr><td colspan="4">Результаты интеллектуальной деятельности</td><td>Средства индивидуализации</td></tr>
<tr><td>Авторское право</td><td>Смежные права</td><td>Патентное право</td><td>Нетрадиционные объекты</td><td rowspan="2">Товарные знаки. Фирменные наименования. Коммерческие обозначения. Наименования мест происхождения товаров</td></tr>
<tr><td>Произведения науки, литературы, искусства</td><td>Исполнения, фонограммы, вещательные передачи</td><td>Изобретения, полезные модели, промышленные образцы</td><td>Топологии интегральных микросхем, селекционные достижения</td></tr>
</table>

1.3 Методические рекомендации по проведению анализа юридического казуса и выполнению творческого задания

Разбор кейса представляет собой творческое задание, требующее от студента внимательности и сосредоточенности. Задание выглядит следующим образом: в соответствии с вариантом предоставляется текст судебного акта (из числа опубликованных), задача состоит в следующем:

– внимательно ознакомиться с документом;

– уяснить логику принятого судом решения/постановления;

– оценить доводы сторон с точки зрения их релевантности;

– «проникнуться симпатией» к проигравшей стороне;

– обжаловать принятый судебный акт (решение/постановление/определение/приказ) по всем правилам действующего материального и процессуального права, то есть составить полноценную апелляционную/кассационную/надзорную жалобу.

Следует отметить, что успешное выполнение творческого задания зависит от того, насколько внимательно студент прочтет задание и как глубоко вникнет в суть предлагаемого к анализу судебного акта, насколько хорошо он умеет работать с нормативными источниками и литературой (См.: Афанасьева, Е. Н. Патентное право : методические указания по организации самостоятельной работы для студентов направления подготовки 40.03.01 «Юриспруденция», обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий / Е. Н. Афанасьева. – Томск : ФДО, ТУСУР, 2021. – 29 с.).

1.4 Выбор варианта контрольной работы

Вариант контрольной работы определяется в соответствии с установленными правилами по следующей формуле:

$$V = (N \times K) \text{ div } 100,$$

где V – искомый номер варианта;

N – общее количество вариантов;

K – код варианта;

div – целочисленное деление.

При $V = 0$ выбирается максимальный вариант.

Работа, выполненная не по своему варианту, не допускается к проверке и подлежит возврату.

2 ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

2.1 Создание и заполнение таблиц

При составлении таблицы вы сами выбираете критерии и ее содержимое. Если таблица состоит из множества элементов, как показано в примере выше, то можно обойтись простым перечислением, а если количество компонентов таблицы крайне мало, то подразумевается, что вы дадите соответствующие определения содержащихся в ней понятий или некоторые комментарии.

Варианты заданий

1. Составьте таблицу объектов интеллектуальной собственности.
2. Составьте таблицу прав интеллектуальной собственности.
3. Составьте таблицу соотношения патентного и авторского права.
4. Составьте таблицу соотношения интеллектуальных прав и права собственности.
5. Составьте таблицу нормативных источников патентного права РФ.
6. Составьте таблицу основ государственного регулирования интеллектуальной собственности в РФ.
7. Составьте таблицу международных источников патентного права.
8. Составьте таблицу патентных прав.
9. Составьте таблицу субъектов патентного права.
10. Составьте таблицу субъектов патентных прав.
11. Составьте таблицу соотношения субъектов патентного права и субъектов патентных прав.
12. Составьте таблицу объектов патентных прав.
13. Составьте таблицу о содержании патентных прав.
14. Составьте таблицу о способах распоряжения патентом.
15. Составьте таблицу о критериях патентоспособности изобретения.

16. Составьте таблицу о критериях патентоспособности полезной модели.

17. Составьте таблицу юрисдикционных средств защиты патентных прав.

18. Составьте таблицу неюрисдикционных средств защиты патентных прав.

19. Составьте таблицу о критериях патентоспособности промышленного образца.

20. Составьте таблицу возможных нарушений патентных прав.

21. Составьте таблицу средств индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий.

22. Составьте таблицу способов защиты средств индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий.

23. Составьте таблицу нормативных актов РФ в области защиты прав на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий.

24. Составьте таблицу подзаконных нормативных актов РФ в области защиты патентных прав.

25. Составьте таблицу о процедуре патентования изобретения.

26. Составьте таблицу о процедуре патентования полезной модели.

27. Составьте таблицу о процедуре патентования промышленного образца.

28. Составьте таблицу (субъекты, объекты) прав на селекционные достижения.

29. Составьте таблицу (субъекты, объекты) прав на топологии интегральных микросхем.

30. Составьте таблицу (субъекты, объекты) прав на секрет производства.

2.2 Проведение анализа юридического казуса и выполнение творческого задания

2.2.1 Варианты 1–10

СУД ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПРАВАМ

Огородный проезд, дом 5, строение 2, Москва, 127254

http://ipc.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Москва

30 марта 2021 года

Дело № СИП-635/2020

Резолютивная часть решения объявлена 25 марта 2021 года.
Полный текст решения изготовлен 30 марта 2021 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе: председательствующего судьи Силаева Р.В., судей Мындря Д.И., Погадаева Н.Н.
при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Постниковым Р.А.

рассмотрел в открытом судебном заседании с использованием системы веб-конференции дело по иску федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО» (пр. Кронверкский, д. 49, литер А, Санкт-Петербург, 197101, ОГРН 1027806868154) к федеральному государственному бюджетному учреждению науки Ордена Трудового Красного Знамени Институт химии силикатов им. И.В. Гребенщикова Российской академии наук (наб. Макарова, д. 2, литер А, Санкт-Петербург, 199034, ОГРН 1037800041399) о признании недействительным патента Российской Федерации № 2515672 на изобретение в части указания патентообладателя.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200), Антропова Татьяна Викторовна (Санкт-Петербург), Анфимова Ирина Николаевна (Санкт-Петербург) и Российская Федерация в лице Министерства образования и науки Российской Федерации (ул. Тверская, д. 11, стр. 4, Москва, 125993, ОГРН 1047796287440).

В судебном заседании приняли участие:

представитель федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО» – Губанова А.А. (по доверенности от 14.04.2020 № 48-07-20018);

представитель федерального государственного бюджетного учреждения науки Ордена Трудового Красного Знамени Институт химии силикатов им. И.В. Гребенщикова Российской академии наук – Лобачевская Т.С. (по доверенности от 10.09.2020 № 12205-01/19вн);

Антропова Татьяна Викторовна лично.

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО» (далее – Университет) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к федеральному государственному бюджетному учреждению науки Ордена Трудового Красного Знамени Институт химии силикатов им. И.В. Гребенщикова Российской академии наук (далее – Институт) со следующими требованиями:

– признать недействительным патент Российской Федерации № 2515672 на изобретение «Способ изготовления микрооптического растра» в части указания в нем Института в качестве патентообладателя;

– обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности внести соответствующие изменения в Государственной реестр изобретений Российской Федерации и выдать Университету новый патент на изобретение «Способ изготовления микрооптического растра» с датой приоритета 18.12.2012 с указанием в нем Университета в качестве единственного патентообладателя.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), Антропова Татьяна Викторовна, Анфимова Ирина

Николаевна и Российская Федерация в лице Министерства образования и науки Российской Федерации (далее – Минобрнауки России).

В судебном заседании представитель истца поддержал заявленные требования, также пояснил, что доказательств информирования ответчика о выполнении работ по государственному контракту, оплаты работ (творческого вклада) ответчика либо третьих лиц – работников ответчика за счет финансирования по государственному контракту представить не могут.

Ответчик в отзыве, письменных пояснениях и его представитель в ходе судебного заседания возражали против исковых требований.

В обоснование своей позиции Институт указал на наличие между ним и Университетом договора о научном содружестве от 03.03.2008, согласно которому стороны договорились о проведении совместных исследований по теме «Локальная лазерная модификация структуры пористого стекла».

Результаты совместных исследований в рамках вышеуказанного договора, как указал Институт, были оформлены в виде совместных научных публикаций (статей) и заявок на совместные патенты, а именно, патент Российской Федерации № 2474849 на изобретение «Способ изготовления планарного волновода», авторами которого являются Антропова Т.В., Анфимова И.Н., Вейко В.П., Гирсова М.А., Костюк Г.К., Яковлев Е.Б.; и спорный патент, авторами которого, в том числе названные физические лица.

При этом ответчик отметил, что при создании спорного изобретения использовался общепризнанный опыт специалистов Института в области технологии изготовления микрооптических элементов, а изготовление микрооптического растра (спорный патент) касается способа изготовления микрооптического растра в пластине из пористого оптического материала, разработчиком которого является ответчик. По мнению ответчика, спорное изобретение было бы невозможным в отсутствие его основного компонента, разработанного Институтом за счет собственных денежных средств и трудовых ресурсов, вследствие чего утверждение истца о том, что он единолично является патентообладателем результата интеллектуальной деятельности «Способ изготовления микрооптического растра» является неправомерным.

Как указал Институт, в период совместной работы над спорным изобретением истец не уведомлял ответчика о том, что указанные работы выполняются в рамках государственного контракта, не обращался с предложением о заключении возмездного договора на выполнение научно-исследовательских работ, в соответствии с положениями пункта 1 статьи 770 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ).

Институт также отмечает, что научное сотрудничество истца и ответчика, в рамках которого Институт осуществлял разработку технологии изготовления пористых стекол и изготовление лабораторных образцов, продолжалось длительный период времени. Так, сторонами был заключен еще один договор на проведение совместных научно-исследовательских работ от 12.01.2015, связанный с разработкой основ метода локальной лазерной модификации композиционных стеклообразных материалов на основе матриц из пористых стекол.

При этом Институт обращает внимание суда на то, что подписанное и скрепленное печатями истца и ответчика заявление о выдаче патента Российской Федерации на спорное изобретение, не содержит указания на выполнение работ в рамках государственного контракта в соответствующем разделе заявления; соавторами изобретения являются работники Института, выполнявшие работы, связанные с разработкой спорного технического решения, в рамках своих трудовых обязанностей с использованием трудовых, материальных и финансовых ресурсов Института.

В подтверждение довода о том, что Институт принимал участие в разработке спорного изобретения он представил следующие доказательства: договор о научном содружестве от 03.03.2008; договор о порядке патентования и использования изобретения от 26.11.2012; заявление о выдаче патента Российской Федерации на спорное изобретение; описание патента Российской Федерации № 1629267 на изобретение «Способ получения пористого стекла»; свидетельство на патент Российской Федерации № 2515672 на изобретение «Способ изготовления микрооптического растра»; договор на проведение совместных научно-исследовательских работ от 12.01.2015; перечень совместных публикаций истца и ответчика по тематике лазерной обработки пористых стекол.

Антропова Т.В. в письменных пояснениях и в ходе судебного заседания поддержала позицию ответчика, ответила на вопросы суда и сообщила, что выполняла работу по созданию спорного технического решения в рамках должностных обязанностей работника Института; о выполнении таких работ Университетом (его работниками) в рамках государственного контракта не знала; от работников истца не получала информацию о том, что они выполняют работу по созданию спорного технического решения в рамках государственного контракта.

Роспатент в отзыве от 18.09.2020 сообщил о своей незаинтересованности в исходе спора, пояснив, что он не правомочен при проверке заявления о выдаче патента на промышленный образец осуществлять проверку авторов и лиц, на имя которых испрашивается патент. Ответственность за достоверность сведений, содержащихся в заявлении

о выдаче патента, несет представившее их лицо. Одновременно ходатайствовал о рассмотрении дела в отсутствие его представителя.

Анфимова И.Н. в судебное заседание не явилась, в то же время представила отзыв на иск Университета, в котором указала на то, что спорное техническое решение было разработано при непосредственном ее участии в качестве работника ответчика.

Минобрнауки России, извещенное 04.02.2021 о его привлечении к участию в судебном процессе, а также о времени и месте судебного заседания, явку своего представителя не обеспечило.

Данные обстоятельства в соответствии с частью 5 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не препятствуют проведению судебного заседания.

При разрешении спора суд исходит из следующих обстоятельств.

Как следует из материалов дела, на основании решения конкурсной комиссии Минобрнауки России № 2011-1.9-ИР1 (протокол от 03.10.2011 № 35) в целях обеспечения государственных нужд 21.10.2011 между Минобрнауки России (заказчик) и федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики» (исполнитель, с 11.10.2019 – Университет) был заключен государственный контракт № 11.519.11.4017 на выполнение научно-исследовательских работ.

В соответствии с пунктом 1.1 названного государственного контракта исполнитель принял на себя обязательство выполнить в рамках федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007–2013 годы» научно-исследовательские работы по лоту шифр «2011-1.9-519-025» «Работы по проведению проблемно-ориентированных поисковых исследований и созданию научно технического задела по приоритетному направлению «Информационно-коммуникационные системы» в области информационно-телекоммуникационных систем с участием научных и исследовательских организаций стран ОЭСР» по теме: «Лазерная модификация и структурирование твердых тел как метод создания новых элементов информационно-коммуникационных систем» (шифр заявки «2011-1.9-519-025-123»), а заказчик – принять и оплатить выполненные работы за счет средств федерального бюджета.

В пункте 1.2 государственного контракта закреплено, что содержание работ, научные, технические, экономические и другие требования к работам и их результатам

установлены техническим заданием (приложение № 1 к государственному контракту) и календарным планом выполнения работ (приложение № 2 к государственному контракту).

По утверждению Университета, в рамках выполнения государственного контракта был создан патентоспособный результат «Способ изготовления микрооптического растра».

Университет и Институт 18.12.2012 обратились в Роспатент с заявкой № 2012154939 на выдачу патента на изобретение «Способ изготовления микрооптического растра», в которой качестве патентообладателей указаны Университет и Институт, а в качестве авторов: Костюк Галина Кирилловна, Сергеев Максим Михайлович, Вейко Вадим Павлович, Яковлев Евгений Борисович, Антропова Татьяна Викторовна и Анфимова Ирина Николаевна.

На основании решения от 03.02.2014 Роспатентом выдан патент Российской Федерации № 2515672 (МПК G03B 23/00 (2006.01)) на изобретение «Способ изготовления микрооптического растра» с указанием в качестве авторов Костюк Галины Кирилловны, Сергеева Максима Михайловича, Вейко Вадима Павловича, Яковлева Евгения Борисовича, Антроповой Татьяны Викторовны, Анфимовой Ирины Николаевны, а в качестве патентообладателей – Университета и Института.

В соответствии с уточненной в ходе судебного разбирательства правовой позицией, изложенной в итоговых кумулятивных письменных пояснениях от 19.03.2021, Университет настаивает на том, что исключительные права на указанное изобретение должно принадлежать Университету, поскольку оно создано в результате исполнения вышеуказанного государственного контракта за счет средств федерального бюджета. То обстоятельство, что в разработке спорного изобретения принимали участие работники Института, по мнению Университета, не имеет значения для целей определения патентообладателя. Как следствие, Университет настаивает на том, что Институт был ошибочно указан в заявке и в патенте в качестве патентообладателя.

Роспатентом 02.11.2018 вынесено предписание Университету о принятии мер по закреплению прав на спорное изобретение в соответствии с законодательством Российской Федерации, а именно об исключении из состава его патентообладателей Института.

Руководствуясь намерением сохранить с Институтом конструктивные партнерские отношения, Университет 08.05.2019 направил в его адрес предложение № 4-25/715 о заключении договора об отчуждении исключительного права на спорное изобретение с возможной выплатой вознаграждения.

Институт в письме от 05.06.2019 № 12205-01/229 сообщил о готовности передать исключительное право на спорное изобретение при условии уплаты Университетом вознаграждения в размере 500 000 рублей.

Университет не согласился с указанной суммой вознаграждения и обратился в Суд по интеллектуальным правам с настоящим иском, в обоснование которого ссылается на нормы пункта 1 статьи 1373 и подпункт 5 пункта 1 статьи 1398 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ).

В подтверждение того обстоятельства, что спорное изобретение было создано Университетом в рамках выполнения обязанностей по государственному контракту, он представил в материалы дела следующие доказательства: государственный контракт от 21.10.2011 № 11.519.11.4017; акты приемки-сдачи работ от 05.12.2011, от 05.12.2011, от 06.07.2012, от 28.06.2012, от 17.12.2012, от 17.12.2012, от 31.05.2013; уведомление о поступлении заявки от 20.12.2012 № 2406015; отчет о РИД от 24.05.2013; решение Роспатента о выдаче спорного патента от 03.02.2014; свидетельство на патент Российской Федерации от 18.03.2014 № 2515672; акт проверки от 02.11.2018 № 11-18-34; предписание от 02.11.2018; письма от 08.05.2019 № 4-25-715, от 05.06.2019 № 12205-01-229, от 17.10.2019 № 4-25-1471, от 20.12.2019 № 12205-01-644; форма от 03.12.2012 № 1.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в исковом заявлении, в отзывах на него, и в возражениях, заслушав явившихся в судебное заседание представителей лиц, участвующих в деле, оценив имеющиеся в деле доказательства в совокупности в порядке, предусмотренном статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения иска в силу следующего.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 27 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление № 10), применимым для разрешения настоящего спора законодательством с учетом даты подачи заявки на выдачу оспариваемого патента (18.12.2012) являются нормы ГК РФ в редакции, действовавшей на указанную дату.

Подпунктом 5 пункта 1 статьи 1398 ГК РФ предусмотрено, что патент на изобретение может быть признан недействительным полностью или частично в случае выдачи патента с указанием в нем в качестве автора или патентообладателя лица, не являющегося таковым в соответствии с этим Кодексом, либо без указания в патенте в качестве

автора или патентообладателя лица, являющегося таковым в соответствии с названным Кодексом.

Патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец в течение срока его действия, установленного пунктами 1–3 статьи 1363 ГК РФ, может быть оспорен в судебном порядке любым лицом, которому стало известно о нарушениях, предусмотренных подпунктом 5 пункта 1 статьи 1398 названного Кодекса.

В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 1228 того же Кодекса автором результата интеллектуальной деятельности признается гражданин, творческим трудом которого создан такой результат.

Согласно статье 1347 названного Кодекса автором изобретения, полезной модели или промышленного образца признается гражданин, творческим трудом которого создан соответствующий результат интеллектуальной деятельности.

Лицо, указанное в качестве автора в заявке на выдачу патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, считается автором изобретения, полезной модели или промышленного образца, если не доказано иное.

Таким образом, в российском законодательстве об интеллектуальной собственности действует презумпция авторства применительно к объектам промышленной собственности, означающая что пока не доказано иное, лицо, указанное в качестве автора в заявке на выдачу патента на изобретение, считается таковым.

Авторство Костюк Галины Кирилловны, Сергеева Максима Михайловича, Вейко Вадима Павловича, Яковлева Евгения Борисовича, Антроповой Татьяны Викторовны и Анфимовой Ирины Николаевны запатентованного технического решения лицами, участвующими в деле, не оспаривается.

В силу пункта 2 статьи 1345 ГК РФ автору изобретения, полезной модели или промышленного образца принадлежат следующие права: 1) исключительное право; 2) право авторства.

В случаях, предусмотренных ГК РФ, автору изобретения, полезной модели или промышленного образца принадлежат также другие права, в том числе право на получение патента, право на вознаграждение за служебное изобретение, полезную модель или промышленный образец (пункт 3 статьи 1345 названного Кодекса).

Так, согласно пункту 1 статьи 1357 ГК РФ право на получение патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец первоначально принадлежит автору изобретения, полезной модели или промышленного образца.

Право на получение патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец может перейти к другому лицу (правопреемнику) или быть ему передано в случаях и по основаниям, которые установлены законом, в том числе в порядке универсального правопреемства, или по договору, в том числе по трудовому договору (пункт 2 статьи 1357 ГК РФ).

В частности, пунктом 1 статьи 1370 ГК РФ предусмотрено, что изобретение, полезная модель или промышленный образец, созданные работником в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя, признаются соответственно служебным изобретением, служебной полезной моделью или служебным промышленным образцом.

Право авторства на служебное изобретение, служебную полезную модель или служебный промышленный образец принадлежит работнику-автору (пункт 2 статьи 1370 ГК РФ).

Спорное техническое решение создано в соавторстве вышеперечисленными работниками истца и ответчика, что никем из лиц, участвующих в деле, не оспаривается.

Вместе с тем согласно пункту 1 статьи 1373 ГК РФ право на получение патента и исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец, созданные при выполнении работ по государственному или муниципальному контракту для государственных или муниципальных нужд, принадлежат организации, выполняющей государственный или муниципальный контракт (исполнителю), если государственным или муниципальным контрактом не предусмотрено, что это право принадлежит Российской Федерации, субъекту Российской Федерации или муниципальному образованию, от имени которых выступает государственный или муниципальный заказчик, либо совместно исполнителю и Российской Федерации, исполнителю и субъекту Российской Федерации или исполнителю и муниципальному образованию.

С учетом этого истец настаивает на том, что вне зависимости от факта участия в разработке спорного технического решения работников ответчика, которые, а равно и их работодатель – ответчик не привлекались истцом к выполнению вышеуказанного государственного контракта, определяющим для установления надлежащего патентообладателя является то, создано ли изобретение при выполнении работ по государственному контракту для государственных нужд.

При этом истец полагает, что пункт 6.2 государственного контракта, согласно которому права на созданные в рамках выполнения работ по государственному контракту результаты принадлежат исполнителю, а в случаях, если конкретный результат создан

с участием третьих лиц, привлеченных к выполнению государственного контракта, он может быть включен в состав правообладателей наряду с исполнителем, противоречит вышеприведенной норме статьи 1373 ГК РФ, как следствие не подлежит учету при разрешении данного спора.

Вместе с тем истцом не представлено доказательств создания Институтом (его работниками Антроповой Т.В. и Анфимовой И.Н.) спорного технического решения в рамках исполнения государственного контракта, в том числе за счет средств федерального бюджета.

Так, согласно не опровергнутому истцом утверждению ответчика создание спорного результата интеллектуальной деятельности осуществлялось работниками Института Антроповой Т.В. и Анфимовой И.Н. в рамках осуществления своих трудовых функций в содружестве с работниками Университета в рамках реализации вышеупомянутого договора о научном содружестве от 03.03.2008. Патентование такого результата интеллектуальной деятельности осуществлялось в соответствии с договором о порядке патентования и использования изобретения от 26.11.2012. Как следствие, довод истца об ошибочном включении ответчика в число патентообладателей спорного патента носит надуманный характер.

Ответчик и поименованные третьи лица утверждают, что истец не ставил их в известность о том, что с его стороны работы над спорным техническим решением ведутся в рамках исполнения государственного контракта; истец не привлекал ответчика (его работников) в качестве соисполнителей по государственному контракту и не оплачивал работы Института (его работников).

Данное утверждение ответчика и названных третьих лиц не было опровергнуто истцом. Напротив, как указывалось выше, представитель истца, отвечая на вопрос суда сообщил, что Университет не может представить доказательств информирования Института о выполнении работ по созданию «Способа изготовления микрооптического растра» в рамках выполнения государственного контракта, а также доказательства оплаты работ (творческого вклада) ответчика (третьих лиц – работников ответчика) за счет финансирования по государственному контракту.

В соответствии с частью 1 статьи 64, статьями 71, 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, на основании представленных доказательств.

Статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлена обязанность лиц, участвующих в деле, доказать те обстоятельства, на которые они ссылаются как на основание своих требований и возражений.

В соответствии с частью 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Коллегия судей пришла к выводу о том, что позиция ответчика и третьих лиц Антроповой Т.В. и Анфимовой И.Н. носит последовательный, непротиворечивый характер и согласуется с материалами дела.

В то же время носит противоречивый, надуманный характер позиция истца, сводящаяся к его мнению об ошибочном включении ответчика в число патентообладателей, при том, что создание результата интеллектуальной деятельности в соавторстве работниками ответчика в рамках служебного задания (трудовой функции) и в соответствии с соглашением сторон о научном сотрудничестве Университетом не оспаривается; заявление на патентование спорного изобретения подано совместно истцом и ответчиком и истцом в графе 71 заявления не указано на создание результата интеллектуальной деятельности в качестве исполнителя по государственному контракту.

По мнению коллегии судей в данном споре имеет место ситуация, когда в качестве результатов выполнения государственного контракта исполнителем (истцом по данному делу) были представлены государственному заказчику результаты интеллектуальной деятельности, созданные иным лицом, не привлеченным исполнителем к выполнению государственного контракта в качестве соисполнителя, и результаты работ которого не были оплачены исполнителем по государственному контракту.

При данных обстоятельствах не имеется оснований для исключения Института из числа патентообладателей спорного изобретения.

Университет не лишен возможности исполнить вышеупомянутое предписание Роспатента путем урегулирования финансовых притязаний Института и приобретения по соглашению сторон исключительного права на спорное изобретение, принадлежащего ответчику.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по уплате государственной пошлины за подачу (рассмотрение) иска подлежат отнесению на истца.

Руководствуясь статьями 110, 167–170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

в удовлетворении иска отказать.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

2.2.2 Варианты 11–20

СУД ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПРАВАМ

Огородный проезд, д. 5 стр. 2, Москва, 127254

http://ipc.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Москва

21 декабря 2020 года

Дело № СИП-815/2020

Резолютивная часть решения объявлена 15 декабря 2020 года.
Полный текст решения изготовлен 21 декабря 2020 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:
председательствующего судьи Сидорской Ю.М.,
судей Голофаева В.В., Лапшиной И.В.
при ведении протокола судебного заседания секретарем Амеличкиной И.В.,

рассмотрел в открытом судебном заседании исковое заявление индивидуального предпринимателя Смолюка Валерия Ивановича (г. Вятские Поляны, Кировская обл., ОГРНИП 304430719800015) к акционерному обществу «ТРАКТ» (дорога МКАД 14 километр, д. 10, Москва, ОГРН 5077746264536) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 174419 вследствие его неиспользования.
К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200).

В судебном заседании с использованием системы веб-конференции информационной системы «Картотека арбитражных дел» принял участие представитель индивидуального предпринимателя Смолюка Валерия Ивановича – Смирнова С.А. (по доверенности от 08.07.2020).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

индивидуальный предприниматель Смолюк Валерий Иванович (далее – предприниматель Смолюк В.И.) обратился в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к акционерному обществу «ТРАКТ» (далее – общество «ТРАКТ») о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 174419 в отношении товаров 09-го класса «одежда и обувь для защиты от несчастных случаев, излучений и огня, защитные каски, шлемы, перчатки, защитные комбинезоны для летчиков, индивидуальные средства защиты при авариях», 25-го класса «одежда, обувь, головные уборы» и услуг 35-го класса «изучение рынка, исследование, экспертиза, оценки, справки и профессиональные консультации в области деловых операций, агентства по импорту-экспорту, по коммерческой информации; сбыт товара через посредников, помощь в управлении промышленными или коммерческими операциям», 42-го класса «реализация товаров» Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее – МКТУ) в связи с его неиспользованием.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

В обоснование заявленных исковых требований предприниматель Смолюк В.И. указывает на то, что товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 174419 не используется в течение трехлетнего периода, предшествующего предъявлению искового заявления. Истец заинтересован в прекращении правовой охраны данного товарного знака, поскольку использует в своей коммерческой деятельности сходное до степени смешения обозначение в отношении товаров и услуг, однородных товарам 9-го и 25-го классов и услугам 35-го и 42-го классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован спорный товарный знак.

Ответчик представил отзыв на исковое заявление, в котором указал, что полагает исковые требования не подлежащими удовлетворению в связи с тем, что спорный товарный знак используется обществом «ТРАКТ» при реализации и сбыте через посредников товаров – мужской одежды.

Роспатент в отзыве на исковое заявление указал, что вопрос о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака относится к компетенции Суда по интеллектуальным правам, просил рассмотреть дело в отсутствие представителя Роспатента.

В судебном заседании представитель истца поддержал исковые требования в полном объеме.

Роспатент и общество «ТРАКТ», извещенные надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства, как путем направления почтовой корреспонденции, так и путем публичного уведомления на официальных сайтах арбитражных судов www.arbitr.ru и Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru, своих представителей в суд не направили, в связи с чем дело рассмотрено в порядке части 5 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие представителей ответчика и третьего лица.

Как следует из материалов дела и установлено в судебном заседании, ответчик является правообладателем словесного товарного знака «МЕТЕЛЬ» по свидетельству Российской Федерации № 174419 с датой приоритета 25.12.1997, срок действия продлен до 25.12.2027, зарегистрированного 20.04.1999 в отношении товаров 09-го класса «одежда и обувь для защиты от несчастных случаев, излучений и огня, защитные каски, шлемы, перчатки, защитные комбинезоны для летчиков, индивидуальные средства защиты при авариях», 25-го класса «одежда, обувь, головные уборы» и услуг 35-го класса «изучение рынка, исследование, экспертиза, оценки, справки и профессиональные консультации в области деловых операций, агентства по импорту-экспорту, по коммерческой информации; сбыт товара через посредников, помощь в управлении промышленными или коммерческими операциям», 42-го класса «реализация товаров» МКТУ.

Ссылаясь на свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в отношении товаров и услуг, для индивидуализации которых он зарегистрирован, предприниматель Смолюк В.И. направил 09.07.2020 в адрес общества «ТРАКТ» предложение об отказе от права на товарный знак либо заключении договора об отчуждении исключительного права.

Неполучение ответа на адресованное правообладателю спорного товарного знака предложение о досудебном урегулировании спора послужило основанием для обращения предпринимателя Смолюка В.И. в Суд по интеллектуальным правам с заявленным иском.

Исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71, 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства, представленные в материалы дела, суд пришел к выводу о наличии оснований для частичного удовлетворения заявленных требований исходя из нижеследующего.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет.

Заинтересованное лицо, полагающее, что правообладатель не использует товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, направляет такому правообладателю предложение обратиться в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности с заявлением об отказе от права на товарный знак либо заключить с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован (далее – предложение заинтересованного лица). Предложение заинтересованного лица направляется правообладателю, а также по адресу, указанному в Государственном реестре товарных знаков или в соответствующем реестре, предусмотренном международным договором Российской Федерации.

Предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю не ранее чем по истечении трех лет с даты государственной регистрации товарного знака.

Если в течение двух месяцев со дня направления предложения заинтересованного лица правообладатель не подаст заявление об отказе от права на товарный знак и не заключит с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, заинтересованное лицо в тридцатидневный срок по истечении указанных двух месяцев вправе обратиться в суд с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.

Решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования принимается судом в случае неиспользования правообладателем товарного знака в отношении соответствующих услуг, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, в течение трех лет, непосредственно предшествующих дню направления правообладателю предложения заинтересованного лица.

Правовая охрана товарного знака прекращается с даты вступления в законную силу решения суда.

Истцом соблюден досудебный порядок урегулирования настоящего спора, что соответствует положениям абзаца четвертого пункта 1 статьи 1486 ГК РФ и подтверждается представленным в материалы дела предложением заинтересованного лица с доказательствами его направления 09.07.2020 ответчику, а также соблюден двухмесячный срок ожидания ответа правообладателя с момента направления этого предложения и тридцатидневный срок на подачу искового заявления (исковое заявление подано в суд 05.10.2020).

Исходя из положений части 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статей 12, 1486 ГК РФ иск о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть заявлен только заинтересованным лицом.

Применительно к пункту 1 статьи 1486 ГК РФ заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в досрочном прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака. К таким лицам могут быть отнесены производители однородных товаров (работ, услуг), в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию.

Согласно пункту 165 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – постановление № 10) для признания осуществляющего предпринимательскую деятельность лица заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования необходимо, чтобы совокупность обстоятельств дела свидетельствовала о том, что направленность интереса истца заключается в последующем использовании им в отношении однородных товаров

тождественного или сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации либо без такового.

Свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака истец обосновывает тем, что владеет сетью фирменных меховых салонов «Метелица», а также осуществляет ремонт и пошив одежды в сервисном центре магазинов, продажу готовой одежды и аксессуаров, имеет возможность осуществлять производство одежды, в связи с чем имеет реальную возможность и намерение использовать обозначение «Метелица» для индивидуализации товаров и услуг, однородных тем, в отношении которых зарегистрирован спорный товарный знак.

В подтверждение доводов о наличии у истца сети магазинов «Метелица» предприниматель Смолюк В.И. представил в материалы дела копии следующих документов: разрешения на установку средств наружной информации и рекламы от 19.04.2019 № 76, от 13.12.2019 № 82, от 16.10.2012 № 45; листы согласования от 19.04.2019 № 76, от 19.04.2019 № 301, от 09.10.2013 № 49, паспорт средства наружной информации, технический отчет от 01.02.2006, распоряжение о строительстве стоянки от 27.08.2003 № 143, паспорт отделки фасада здания, договор аренды земельного участка от 17.07.2007 № 36, архитектурно-строительный паспорт, письмо от 26.05.2003, технический паспорт от 10.06.2011, паспорт охранно-пожарной сигнализации, справка о противопожарном состоянии от 12.03.2003, письмо от 19.10.2004 № 10.2/15843, план здания, распоряжение от 18.03.2003, санитарно-эпидемиологическое заключение от 13.03.2003, протокол измерений освещенности от 12.03.2003 № 12, паспорта рекламного места от 09.10.2013; договор аренды от 01.05.2015 № L-26/15 с актом приема-передачи от 01.05.2015; договор аренды от 01.11.2019 № L-19/19; договор аренды от 01.12.2011 № 2-Р с актом-приема передачи от 01.12.2011; договор аренды от 28.05.2013 № 80/БР-1/13-14 с актом приема-передачи от 01.07.2013; договор аренды от 13.08.2015 № 18 с актом приема-передачи; договор аренды от 01.02.2013 с актом сдачи-приемки от 01.02.2013; договор аренды от 01.07.2019 с актом приема-передачи от 01.07.2019; договор аренды от 21.01.2019 с актом приема-передачи от 21.01.2019; договор аренды от 28.08.2019 № 78/2019 с актом приема-передачи от 24.09.2019; договор аренды от 22.08.2017 с актом приема-передачи от 01.11.2017; договор аренды от 12.09.2014; письмо от 21.07.2020 № 37 (т. 1, л.д. 12-46).

Представленные документы в своей совокупности свидетельствуют о том, что предприниматель Смолюк В.И. с 2003 года и по настоящее время осуществляет коммерческую деятельность по организации работы магазинов «Метелица», расположенных

по адресам: Республика Татарстан, г. Мамадыш, ул. Ленина, д. 94Б; Кировская обл., г. Малмыж, ул. К. Маркса, д. 20; Кировская обл., г. Вятские Поляны, мкр. Центральный, д. 2; Кировская обл., г. Вятские Поляны, ул. Мира, д. 46а; Чувашская Республика, г. Алатырь, ул. Московская, д. 37; Республика Татарстан, г. Арск, ул. Большая, д. 3А; Республика Башкортостан, г. Бирск, ул. Восьмого Марта, д. 46; Республика Башкортостан, г. Дюртюли, ул. Генерала Шаймуратова, д. 9; Кировская обл., г. Котельнич, ул. Советская, д. 88-а; Костромская обл., г. Шарья, ул. Свободы, д. 6; Нижегородская обл., г. Сергач, ул. Свердлова, д. 63; Кировская обл., г. Советск, ул. Ленина, д. 71, пом. 1003; Республика Татарстан, г. Чистополь, ул. Ленина, д. 40А; Костромская обл., г. Шарья, ул. Промышленная, д. 4, литер Д, Д1; Нижегородская обл., г. Шахунья, ул. Революционная, д. 22.

Из представленных фотоизображений фасадов магазинов усматривается, что на вывесках магазинов имеется название «Метелица» и информация о реализуемой в магазинах продукции – шубы, верхняя одежда, головные уборы, аксессуары (т. 1, л.д. 46 (оборот) – 52).

Кроме того, истец представил копии книг отзывов, благодарственных писем, дипломов и наград с отзывами и положительными оценками о качестве реализуемой истцом продукции, услуг по ее реализации и деятельности истца в целом (т. 1, л.д. 53-85).

В подтверждение того обстоятельства, что в принадлежащих истцу магазинах «Метелица» предприниматель Смолюк В.И. осуществляет реализацию одежды и аксессуаров, в материалы дела представлены следующие доказательства:

– договор поставки от 15.06.2018 № 15, акт сверки взаимных расчетов за период 01.01.2018–11.06.2019 и товарные накладные, которыми подтверждается, что истец в указанный период осуществил закупку продукции у общества с ограниченной ответственностью «Мехаус»;

– договор поставки от 06.09.2019 № 06/09-01, универсальный передаточный документ, товарная накладная и счет-фактура, которыми подтверждается, что истец осуществил закупку продукции у общества с ограниченной ответственностью «МирТек»;

– договор поставки от 01.03.2019 № 62, товарные накладные, которыми подтверждается, что истец осуществил продукции закупку у общества с ограниченной ответственностью «ОВАС-Спорт»;

– договор купли-продажи от 26.01.2017 № 05, товарная накладная от 25.01.2019, которыми подтверждается, что истец осуществил закупку продукции у общества с ограниченной ответственностью «Острая Роза».

Фактическое осуществление деятельности по пошиву и ремонту одежды истец подтверждает трудовыми договорами от 01.08.2019 № 0000022 и № 00000223, приказами от 01.08.2019 о приеме на работу сотрудников в качестве портных.

В письменных дополнениях от 18.11.2020 предприниматель Смолюк В.И. в подтверждение своей заинтересованности также ссылается на следующие обстоятельства.

Для индивидуализации сети магазинов «Метелица» предприниматель Смолюк В.И. зарегистрировал следующие товарные знаки:

1) товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 470239, с датой приоритета 13.10.2010, срок действия истек 14.10.2020, зарегистрирован 06.09.2012 в отношении товаров 25-го класса «ботинки, бутсы, галоши, гамаши [с застежками], голенища сапог, каблуки, набойки для обуви, обувь купальная, обувь пляжная, обувь спортивная, обувь, окантовка металлическая для обуви, подошвы, полуботинки на шнурках, приспособления, препятствующие скольжению обуви, ранты для обуви, сабо [обувь], сандалии, сапоги, союзки для обуви, стельки, туфли комнатные, туфли, части обуви носочные, шипы для бутсов, эспадриллы» и услуг 35-го класса «представление товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи, услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]» МКТУ (т. 2, л.д. 12);

2) товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 526977, с датой приоритета 23.04.2013, зарегистрированный 18.11.2014 в отношении услуг 35-го класса «услуги магазинов по розничной и оптовой продаже меховых изделий» МКТУ (т. 2, л.д. 13-14);

3) товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 593195, с датой приоритета 23.12.2014, зарегистрированный 01.11.2016 в отношении товаров 25-го класса «боа [горжетки]; меха [одежда]; накидки меховые; уборы головные; шубы» и услуг 35-го класса «организация выставок в коммерческих или рекламных целях, в том числе для розничной продажи меховых изделий; услуги по развозной продаже меховых изделий» МКТУ (т. 2, л.д. 15).

Истец утверждает, что намерен подать заявление на продление срока действия исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 470239 в течение установленного абзацем третьим пункта 2 статьи 1491 ГК РФ срока.

Истец ссылается на то, что 16.12.2019 обществом с ограниченной ответственностью «Оригами» (ОГРН 1130280040660) в Роспатент было подано возражение против предоставления правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 526977, в обоснование которого податель возражения ссылался на заключенный между ним и обществом «ТРАКТ» договор о переходе прав на спорный товарный знак, который противопоставил товарному знаку по свидетельству Российской Федерации № 526977 (т. 2, л.д. 22-24).

Указанное возражение было удовлетворено решением Роспатента от 28.08.2020 (т. 2, л.д. 26-33), при этом в заключении Палаты по патентным спорам указано, что поскольку переход права на спорный товарный знак на имя общества с ограниченной ответственностью «Оригами» не был зарегистрирован на момент рассмотрения возражения, в части данного товарного знака податель возражения не является заинтересованным лицом.

Истец указывает, что имеет намерение оспорить решение Роспатента от 28.08.2020 и отмечает, что, несмотря на то, что требования общества с ограниченной ответственностью «Оригами» были удовлетворены на основании наличия прав на иные товарные знаки, для истца сохраняется опасность предъявления аналогичных требований от ответчика по настоящему делу.

В силу статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. Каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами.

Согласно пункту 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (далее – Правила № 482), обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах; обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 42 Правил № 482 словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно: 1) звуковое сходство определяется на основании наличия близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близости звуков, составляющих обозначения; расположения близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличия совпадающих слогов и их расположения; числа слогов в обозначениях; места совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близости состава гласных; близости состава согласных; характера совпадающих частей обозначений; вхождения одного обозначения в другое; ударения; 2) графическое сходство определяется на основании общего зрительного впечатления; вида шрифта; графического написания с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположения букв по отношению друг к другу; алфавита, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание; 3) смысловое сходство определяется на основании подобия заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадения одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположности заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в изложенном пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Как разъяснено в пункте 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 № 122, вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

В пункте 162 Постановления № 10 разъяснено, что для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если

потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство – сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Как усматривается из материалов дела, истец использует в своей коммерческой деятельности обозначения, включающие словесный элемент «Метелица», в варианте обозначения, зарегистрированного в качестве товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 593195, а также в иных вариантах с иными изобразительными элементами.

При таких обстоятельствах оценка сходства используемого истцом обозначения со спорным товарным знаком проводится судом по словесным элементам «Метель» / «Метелица», который признается судебной коллегией доминирующим в сравниваемых обозначениях.

В русском языке слово «метель» согласно толковому словарю означает горизонтальное перемещение снежной массы с сильным, переменного направления ветром; слово «метелица» используется в следующих значениях:

1. Как ласкательно-уменьшительная форма слова «метель».

2. 1) народный танец – русский, украинский, белорусский – с быстрой сменой фигур и многообразными кружениями, напоминающими метель; 2) музыка к такому танцу (Ефремова, Т. Ф. Новый словарь русского языка. Толково-словообразовательный. – М. : Русский язык, 2000).

Принимая во внимание виды реализуемых истцом в магазинах «Метелица» товаров – верхняя одежда, необходимая в холодное время года, судебная коллегия приходит к выводу, что в используемом им обозначении словесный элемент «Метелица» воспринимается потребителем в значении уменьшительной формы слова «метель».

С учетом изложенного сравниваемые обозначения признаются судом совпадающими по обозначения смысловому (семантическому) критерию.

Сравниваемые обозначения обладают высокой степень сходства по звуковому (фонетическому) критерию в силу наличия совпадающих звуков и слогов, расположенных в одинаковой последовательности.

Незначительные графические различия, обусловленные выполнением обозначений истца оригинальным шрифтом, не влияют на возможность ассоциации сравниваемых обозначений в целом. Кроме того, сходство данных обозначений не оспаривается лицами, участвующими в деле.

Суд по интеллектуальным правам при рассмотрении настоящего дела определяет степень сходства сравниваемых обозначений как высокую.

Как разъяснено в абзаце 3 постановления № 10, вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Высокая степень сходства заявленного на регистрацию обозначения и противопоставленных ему товарных знаков может компенсировать возможную низкую степень однородности товаров и услуг, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые товарные знаки. Иными словами, чем сильнее сходство обозначений, тем выше опасность смешения и, следовательно, шире диапазон товаров, которые могут рассматриваться как однородные.

При проведении анализа однородности товаров 09-го класса «одежда и обувь для защиты от несчастных случаев, излучений и огня, защитные каски, шлемы, перчатки, защитные комбинезоны для летчиков, индивидуальные средства защиты при авариях», 25-го класса «одежда, обувь, головные уборы» и услуг 35-го класса «изучение рынка, исследование, экспертиза, оценки, справки и профессиональные консультации в области деловых операций, агентства по импорту-экспорту, по коммерческой информации; сбыт товара через посредников, помощь в управлении промышленными или коммерческими операциями», 42-го класса «реализация товаров» МКТУ, в отношении которых зарегистрирован спорный товарный знак, и реализуемых истцом товаров и оказываемых им услуг, суд приходит к следующим выводам.

В пункте 162 Постановления № 10 разъяснено, что однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

В силу пункта 45 Правил № 482 при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Как установлено судом, предприниматель Смолюк В.И. осуществляет коммерческую деятельность по организации работы магазинов «Метелица», в которых реализуется одежда, верхняя одежда и аксессуары. Данные товары идентичны либо однородны товарам 25-го класса МКТУ «одежда, обувь, головные уборы», поскольку имеют одно назначение, один круг потребителей, один рынок сбыта. Оказываемые истцом услуги по реализации товаров в магазинах идентичны услугам 42-го класса МКТУ «реализация товаров», для которых являются сопутствующими услуги 35-го класса «изучение рынка, исследование, экспертиза, оценки, агентства по импорту-экспорту, по коммерческой информации; сбыт товара через посредников» МКТУ.

В то же время судебная коллегия отмечает, что в 09-й класс МКТУ включены товары научного и исследовательского назначения, оборудование для аудиовизуальных и информационных технологий, а также оборудование для спасения и защиты, в связи с чем товары 09-го класса МКТУ «одежда и обувь для защиты от несчастных случаев, излучений и огня, защитные каски, шлемы, перчатки, защитные комбинезоны для летчиков, индивидуальные средства защиты при авариях» имеют специальное назначение и иной круг потребителей, нежели предназначенные для повседневного использования одежда и аксессуары, реализуемые истцом.

Что касается услуг 35-го класса МКТУ «справки и профессиональные консультации в области деловых операций, помощь в управлении промышленными или коммерческими операциями», данные услуги являются профессиональными услугами в сфере

бизнеса, адресатами которых выступают предприниматели и коммерческие организации, в то время как истец осуществляет деятельность по реализации товаров рядовым потребителям.

Оценив в совокупности представленные истцом доказательства, суд пришел к выводу о том, что истец доказал свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в отношении заявленных товаров 25-го класса «одежда, обувь, головные уборы» и услуг 35-го класса «изучение рынка, исследование, экспертиза, оценки, агентства по импорту-экспорту, по коммерческой информации; сбыт товара через посредников», 42-го класса «реализация товаров» МКТУ, поскольку он является лицом, имеющим реальное намерение использовать в гражданском обороте и уже использующим при осуществлении соответствующих видов деятельности обозначение, сходное до степени смешения со спорным товарным знаком.

С учетом установленной высокой степени сходства сравниваемых обозначений и однородности сравниваемых товаров и услуг в указанной части, Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о возможности их смешения в гражданском обороте.

Судебная коллегия полагает, что истец не представил достаточные доказательства своей заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в отношении товаров 09-го класса «одежда и обувь для защиты от несчастных случаев, излучений и огня, защитные каски, шлемы, перчатки, защитные комбинезоны для летчиков, индивидуальные средства защиты при авариях» и услуг 35-го класса «справки и профессиональные консультации в области деловых операций, помощь в управлении промышленными или коммерческими операциями» МКТУ, что является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении исковых требований в данной части.

Признав заинтересованность истца в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в указанной выше части, судебная коллегия переходит к исследованию вопроса об использовании товарного знака.

Согласно пункту 3 статьи 1486 ГК РФ на правообладателе лежит бремя доказывания использования товарного знака.

В силу пункта 2 статьи 1486 ГК РФ использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 ГК РФ, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется согласно

пункту 2 статьи 1484 ГК РФ, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

Исходя из даты направления истцом предложения ответчику (09.07.2020), период времени, в отношении которого правообладателем должно быть доказано использование спорного товарного знака, исчисляется с 09.07.2017 по 08.07.2020 включительно.

В соответствии с частью 1 статьи 64, статьями 71, 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, на основании представленных доказательств.

Судебная коллегия отмечает, что определением от 16.11.2020 суд предложил ответчику представить мотивированный отзыв на исковое заявление в срок до 30.11.2020.

Однако отзыв общества «Тракт» и приложенные к нему документы поступили в Суд по интеллектуальным правам 10.12.2020 – за пределами установленного судом срока на представление доказательств.

Вместе с тем в целях обеспечения принципа состязательности данные документы приняты и исследованы судом.

Ответчик в обоснование факта использования спорного товарного знака ссылается на то, что использует его при реализации товаров, сбыте товаров через посредников и размещении на одежде.

В подтверждение указанных обстоятельств ответчик ссылается на размещенные на принадлежащем ему интернет-сайте предложения к продаже следующих товаров:

куртка МЕТЕЛЬ, мужская, артикул Кур074, стоимостью 1701 рубль (https://www.trakt.ru/catalog/specodezhda/zimnyaya/12026/);

костюм утепленный МЕТЕЛЬ (палатка), артикул Кос081, стоимостью 1224 рубля (https://www.trakt.ru/catalog/sale/spetcodejda/zimnyaya/12063/);

костюм утепленный МЕТЕЛЬ, артикул Кос008, стоимостью 1122 рубля (https://www.trakt.ru/catalog/sale/spetcodejda/zimnyaya/12064/).

Ссылки на данные предложения и фотоизображения соответствующих товаров представлены ответчиком путем помещения в текст поданного в суд отзыва на исковое заявления (т. 2, л.д. 45-46) без указания даты обращения к интернет-сайту.

Суд по интеллектуальным правам отмечает, что с учетом возможности редактирования размещаемых в сети Интернет сведений не представляется возможным установить, что данные предложения действительно были размещены на указанном интернет-сайте в подлежащий доказыванию период и их содержание соответствовало представленным в материалы дела сведениям. Документальное подтверждение указанных обстоятельств ответчиком не представлено, в связи с чем судебная коллегия не может принять данные доказательства в качестве надлежащих использование товарного знака.

Кроме того, судебная коллегия отмечает, что в данных материалах отсутствуют сведения о маркировке предлагаемых к продаже изделий спорным товарным знаком. Изучив фотографии поименованных выше предметов одежды, суд не усмотрел, что они маркированы спорным товарным знаком.

Общество «Тракт» представило также фотоизображения каталога «Общенациональная компания Тракт. Средства защиты, рабочая одежда, обувь» за 2019 г. № 42 с описанием моделей одежды «куртка мужская утепленная с меховым воротником, модельная», «куртка мужская утепленная МЕТЕЛЬ», «костюм утепленный МЕТЕЛЬ (палатка)», «костюм утепленный МЕТЕЛЬ», «костюм суконный ЛЕС» (т. 2, л.д. 49-50).

Однако ответчик не представил суду доказательства того, каким образом данный каталог был доведен до сведения потребителей – в качестве печатного издания, путем размещения в сети Интернет либо иным способом.

Приказом Министерства печати и информации Российской Федерации от 28.06.1993 № 127 «Об утверждении перечня выходных сведений, размещаемых в непериодических печатных изданиях» предписано обязать издательства, издающие организации, полиграфпредприятия независимо от их организационно-правовой формы, ведомственной принадлежности и форм собственности строго соблюдать перечень выходных сведений, размещаемых в непериодических печатных изданиях при оформлении данных изданий к выпуску в свет; в состав выходных сведений включены, в частности, следующие: сведения об авторах и других лицах, участвовавших в создании издания; заглавие (название) издания; выходные данные (место выпуска издания, название издательства или издающей организации, год выпуска издания); авторский знак; международный стандартный номер книги (ISBN); выпускные данные (номер лицензии на издательскую деятельность и дата ее выдачи; дата подписания в печать, сдачи в набор, вид, номер, формат и доля листа бумаги; гарнитура шрифта основного текста; вид печати; объем издания в условных печатных листах; объем издания в учетно-издательских листах; тираж; номер заказа полиграфического предприятия; название и полный почтовый

адрес издательства или издающей организации; название и полный почтовый адрес полиграфического предприятия).

Представленная в материалы настоящего дела копия экземпляра печатного издания «Общенациональная компания Тракт. Средства защиты, рабочая одежда, обувь» не содержит части выходных сведений, в том числе, дату подписания в печать, сдачи в набор, вид, формат и долю листа бумаги; объем издания в условных печатных листах; объем издания в учетно-издательских листах; тираж; номер заказа полиграфического предприятия; название и полный почтовый адрес полиграфического предприятия.

В отсутствие обязательных выходных данных представленный каталог не может расцениваться судом как печатное издание.

Доказательства размещения данного каталога в сети интернет либо распространения его среди потребителей каким-либо иным способом в подлежащий доказыванию период суду не представлены.

В подтверждение доводов о фактической реализации потребителям маркированной спорным товарным знаком продукции общество «Тракт» ссылается на следующие доказательства:

– отчет из программы 1С о розничных продажах и реализации товаров по артикулам КОС008, КОС081, КУР074 с указанием количества и цены проданной продукции (т. 2, л.д. 52-53);

– универсальный передаточный документ от 27.02.2020 № 14646/4825 об отгрузке продукции обществу с ограниченной ответственностью «Донбассдомнаремонт-Липецк» (т. 2, л.д. 54-55);

– универсальный передаточный документ от 28.09.2020 № 82056/1656 об отгрузке продукции обществу с ограниченной ответственностью «Эко-Газ» (т. 2, л.д. 56);

– универсальный передаточный документ от 24.09.2020 № 80776/5904 об отгрузке продукции обществу с ограниченной ответственностью «Целлюлозно-бумажный комбинат «Кама» (т. 2, л.д. 57).

Между тем представленный отчет из программы 1С не является надлежащим образом оформленной выпиской сведений программы, соответствие изложенных данных содержанию программы не подтверждено документально, выписка не заверена печатью организации.

Кроме того, в материалы дела не представлены первичные документы бухгалтерского учета, на основании которых подготовлена соответствующая выписка. В отсутствие первичных документов о реализации продукции сами по себе данные программы 1С, сведения в которую вносит ее пользователь, не могут являться надлежащим доказательством доведения продукции до потребителей.

Судебная коллегия отмечает, что универсальные передаточные документы от 28.09.2020 № 82056/1656 и от 24.09.2020 № 80776/5904 не соотносятся с подлежащим доказыванию периодом.

Что касается универсального передаточного документа от 27.02.2020 № 14646/4825, таковой содержит сведения об отгрузке следующей продукции:

куртка МЕТЕЛЬ мужская (размер 48-50, рост 170-176) – 7 штук;

куртка МЕТЕЛЬ мужская (размер 48-50, рост 182-188) – 1 штука;

куртка МЕТЕЛЬ мужская (размер 52-54, рост 170-176) – 2 штуки;

куртка МЕТЕЛЬ мужская (размер 56-58, рост 170-176) – 1 штука,

итого 11 изделий, что является крайне незначительным объемом оборота товаров.

При этом стоит отметить, что указанный передаточный документ, равно как и представленный отчет программы 1С не содержат сведений о маркировке указанной в них продукции спорным товарным знаком.

Оценив представленные в материалы дела доказательства по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о том, что указанные документы не подтверждают фактическое осуществление ответчиком деятельности по производству и реализации указанной в них продукции, маркированной спорным товарным знаком, в подлежащий доказыванию период.

На основании изложенного, судебная коллегия приходит к выводу, что ответчиком не представлены доказательства фактического использования им спорного товарного знака.

В соответствии с частью 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Судебная коллегия отмечает, что общество «Тракт» располагало достаточным временем для представления доказательств использования им спорного товарного знака, при этом ходатайств об отложении судебного разбирательства не заявляло, следовательно, полагало достаточным представленный им объем доказательств.

Таким образом, ответчиком не оспорен довод истца о неиспользовании товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 174419 в отношении товаров и услуг, для индивидуализации которых зарегистрирован спорный товарный знак, и не доказан факт его использования, что в соответствии со статьей 1486 ГК РФ является основанием для удовлетворения требований и досрочного прекращения правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.

Исходя из изложенных обстоятельств, учитывая, что ответчик не доказал фактическое использование спорного товарного знака в отношении испрашиваемых истцом товаров, для которых он зарегистрирован, в то время как истец подтвердил свою заинтересованность в досрочном прекращении его правовой охраны в отношении указанной части товаров и услуг, суд приходит к выводу о наличии правовых оснований для частичного удовлетворения заявленных требований.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 23 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.07.2014 № 46 «О применении законодательства о государственной пошлине при рассмотрении дел в арбитражных судах», при частичном удовлетворении требования неимущественного характера расходы по уплате государственной пошлины в полном объеме взыскиваются с противоположной стороны по делу.

Судебные расходы с учетом принятого решения в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на ответчика. Руководствуясь статьями 110, 167–170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

иск индивидуального предпринимателя Смолюка Валерия Ивановича удовлетворить частично.

Досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 174419 в отношении товаров 25-го класса «одежда, обувь, головные уборы» и услуг 35-го класса «изучение рынка, исследование, экспертиза, оценки, агентства по импорту-экспорту, по коммерческой информации; сбыт товара через посредников», 42-го класса «реализация товаров» Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков вследствие его неиспользования.

В удовлетворении остальной части иска отказать.

Взыскать с акционерного общества «ТРАКТ» (ОГРН 5077746264536) в пользу индивидуального предпринимателя Смолюка Валерия Ивановича (ОГРНИП

304430719800015) судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере 6000 (шесть тысяч) рублей.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в кассационном порядке в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

2.2.3 Варианты 21–30

СУД ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПРАВАМ

Огородный проезд, д. 5 стр. 2, Москва, 127254

http://ipc.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Москва

23 декабря 2020 года

Дело № СИП-356/2020

Резолютивная часть решения объявлена 23 декабря 2020 года.
Полный текст решения изготовлен 23 декабря 2020 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:
председательствующего судьи Рогожина С.П.,
судей Лапшиной И.В., Сидорской Ю.М.
при ведении протокола секретарем судебного заседания Жегаловой А.А.

рассмотрел в открытом судебном заседании исковое заявление иностранного лица Modern Marketing Concepts, Inc. (1220 East Oak Street Louisville KY 40204 USA) к иностранному лицу Electrolux Home Products, Inc. (10200 David Taylor Drive Charlotte, NC 28262 USA) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 133252.
К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, к. 1., Москва, 125993, ОГРН 1047730015200).
В судебном заседании принял участие представитель иностранного лица Modern Marketing Concepts, Inc. Карсонова А.В. (по доверенности от 18.12.2020).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

иностранное лицо Modern Marketing Concepts, Inc. (далее – компания Modern Marketing Concepts) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к иностранному лицу Electrolux Home Products, Inc. (далее – компания Electrolux Home Products) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 133252 в отношении товаров 9-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее – МКТУ).

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности.

Компания Electrolux Home Products, извещенная надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства, явку своего представителя в судебное заседание не обеспечила, отзыв на исковое заявление не представила.

Согласно части 3 статьи 253 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в случаях, если иностранные лица, участвующие в деле, рассматриваемом арбитражным судом в Российской Федерации, находятся или проживают вне пределов Российской Федерации, такие лица извещаются о судебном разбирательстве определением арбитражного суда путем направления поручения в учреждение юстиции или другой компетентный орган иностранного государства. В этих случаях срок рассмотрения дела продлевается арбитражным судом на срок, установленный договором о правовой помощи для направления поручений в учреждение юстиции или другой компетентный орган иностранного государства, а при отсутствии в договоре такого срока или при отсутствии указанного договора не более чем на год.

Арбитражные суды могут в порядке, установленном международным договором Российской Федерации или федеральным законом, обращаться к иностранным судам или компетентным органам иностранных государств с поручениями о выполнении отдельных процессуальных действий (часть 4 статьи 256 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Основным международно-правовым актом, регулирующим вопросы извещения иностранных юридических лиц является Конвенция о вручении за границей судебных и внесудебных документов по гражданским или торговым делам, заключенная в Гааге

15.11.1965 (далее – Гаагская конвенция), участниками которой являются как Российская Федерация, так и США, в которых зарегистрирован ответчик.

В соответствии с пунктом 2 Гаагской конвенции каждое Договаривающееся Государство назначает Центральный орган, на который возлагается обязанность принимать и рассматривать запросы о вручении документов, поступающие из других Договаривающихся Государств.

Орган или судебное должностное лицо, полномочное в соответствии с законодательством запрашивающего государства, направляет Центральному органу запрашиваемого государства запрос, составленный в соответствии с образцом, прилагаемым к указанной Конвенции, без необходимости легализации или выполнения других эквивалентных формальностей (статья 3 Гаагской конвенции). К запросу прилагается документ, подлежащий вручению, или его копия. Запрос и документ представляются в двух экземплярах.

Если центральный орган считает, что запрос не соответствует требованиям настоящей Конвенции, он незамедлительно извещает об этом заявителя с подробным изложением своих замечаний к запросу (статья 4 названной Конвенции).

В силу пункта a) статьи 10 Гаагской конвенции если запрашиваемое государство не заявляет возражений, данная Конвенция не препятствует возможности непосредственно посылать по почте судебные документы лицам, находящимся за границей.

Каких-либо оговорок в отношении данного положения США не сделано.

Определение Суда по интеллектуальным правам о принятии искового заявления к производству от 04.06.2020 направлено 05.06.2020 напрямую в адрес ответчика и почтовая корреспонденция получена ответчиком 01.08.2020 (т. 1, л.д. 124).

Судебный запрос от 04.06.2020 на вручение судебной корреспонденции ответчику, направленный в уполномоченный орган США и полученным им 10.08.2020, был возвращен в связи с введением в США платного порядка вручения документов.

Согласно пункту IX заявления Российской Федерации по Гаагской конвенции, суды Российской Федерации вправе выносить решения согласно части второй статьи 15 названной Конвенции, которой предусмотрено, что каждое договаривающееся государство правомочно заявить, что судья, несмотря на положения первой части названной статьи, может вынести решение, если даже не было получено свидетельство о вручении или доставке документа, при соблюдении следующих условий: a) документ был передан одним из способов, предусмотренных в названной Конвенции; b) со дня направления

документа истек период времени, который судья определяет как достаточный применительно к каждому конкретному делу и который не может составлять меньше шести месяцев; с) никакого свидетельства какого бы то ни было рода не было получено, несмотря на принятие всех разумных мер для его получения от компетентных органов запрашиваемого государства.

Кроме того, информация о месте и времени проведения предварительного судебного заседания и основного судебного заседания своевременно была опубликована в открытом доступе в картотеке арбитражных дел (kad.arbitr.ru), к которой отсылает официальный сайт Суда по интеллектуальным правам (ipc.arbitr.ru).

Исходя из изложенных обстоятельств, судом предприняты все возможные меры для извещения ответчика о начале судебного процесса с его участием.

При таких обстоятельствах суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие не явившихся в судебное заседание представителей ответчика, поскольку он извещен о начавшемся судебном процессе и имел достаточно времени для того, чтобы обеспечить участие в нем своего представителя.

От Роспатента поступил отзыв на исковое заявление, в котором он указывает, что в силу пункта 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) вопрос о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие неиспользования относится к компетенции Суда по интеллектуальным правам и просит рассмотреть исковое заявление в отсутствие своего представителя.

Дело рассматривается в судебном заседании в отсутствие представителей ответчика и третьего лица на основании частей 3 и 5 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Представитель компании Modern Marketing Concepts в судебном заседании поддержал заявленные требования, просили их удовлетворить.

В обоснование заявленных требований компания Modern Marketing Concepts указывает, что является известным производителем аудиоэлектроники (музыкальных проигрывателей, виниловых проигрывателей, радиоприемников), которая относится к товарам 9-го класса МКТУ, под собственным обозначением, сходным до степени смешения со спорным товарным знаков, которое зарегистрировано в качестве товарного знака по международной регистрации № 1327454 с предоставлением правовой охраны на территории многих стран мира, а также по национальной регистрации № 4722857 в США.

Ссылаясь на указанные обстоятельство компания Modern Marketing Concepts считает, что имеет реальное намерение использовать в гражданском обороте сходное до степени смешения со спорным товарным знаком обозначение для индивидуализации однородных товаров, следовательно является лицом, заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 133252 в отношении однородных товаров 9-го класса МКТУ, указанных в регистрации, а именно: «радиоприемники, телевизоры, стереосистемы, фонографы, аудио- и видеопроигрыватели и магнитофоны, пылесосы, части указанных товаров, включенные в 9 класс».

Истец указывает, что подал в Роспатент заявку № 2019759113 от 20.11.2019 на регистрацию в качестве товарного знака обозначения «C-R-O-S-L-E-Y» в отношении широкого перечня товаров 9-го класса МКТУ: «CD-плееры и рекордеры; аудио колонки; аудиокассетные проигрыватели; вращающиеся диски проигрывателей пластинок; музыкальные автоматы/автоматические проигрыватели; наушники; предварительно записанные виниловые пластинки с музыкой; принадлежности для проигрывателей, включая футляры для носителей записей, сменные иглы и наборы для чистки фонографических записей (патефонных, граммофонных пластинок), состоящие преимущественно из сменных граммофонных игл, а также включающие чистящий раствор и щетки; проигрыватели; радиоприборы; стереосистемы, консольные стереосистемы и книжные стереосистемы, состоящие из стереоприемников, стереоусилителей, тюнеров и динамиков; телефоны», которое очевидно сходно до смешения со спорным товарным знаком.

При рассмотрении настоящего спора суд установил следующие обстоятельства.

Как следует из материалов дела и подтверждается представленными сведениями из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, компания Electrolux Home Products является правообладателем товарного знака «**CROSLEY**» по свидетельству Российской Федерации № 133252, зарегистрированного 27.10.1995 для товаров 7-го, 9-го и 11-го классов МКТУ. В отношении 9-го класса МКТУ товарный знак зарегистрирован для товаров: «радиоприемники, телевизоры, стереосистемы, фонографы, аудио- и видеопроигрыватели и магнитофоны, пылесосы, части указанных товаров, включенные в 9 класс».

Истец, ссылаясь на свою заинтересованность в использовании обозначения, сходного до степени смешения со спорным товарным знаком, в отношении однородных товаров и полагая, что ответчик не использует знак в отношении этих товаров в течение

трех лет, непосредственно предшествующих дате направления истцом ответчику предложения в порядке пункта 1 статьи 1486 ГК РФ, обратился в суд с настоящим иском.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1486 ГК РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет.

Заинтересованное лицо, полагающее, что правообладатель не использует товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, направляет такому правообладателю предложение обратиться в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности с заявлением об отказе от права на товарный знак либо заключить с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован (далее – предложение заинтересованного лица).

Предложение заинтересованного лица направляется правообладателю, а также по адресу, указанному в Государственном реестре или в соответствующем реестре, предусмотренном международным договором Российской Федерации. Предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю не ранее чем по истечении трех лет с даты государственной регистрации товарного знака.

Если в течение двух месяцев со дня направления предложения заинтересованного лица правообладатель не подаст заявление об отказе от права на товарный знак и не заключит с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, заинтересованное лицо в тридцатидневный срок по истечении указанных двух месяцев вправе обратиться в суд с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.

Новое предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю товарного знака не ранее чем по истечении трехмесячного срока со дня направления предыдущего предложения заинтересованного лица.

Исходя из имеющихся в материалах дела предложения заинтересованного лица и почтового чека (т. 1, л.д. 14-18) суд приходит к выводу о том, что истцом соблюден досудебный порядок, предусмотренный статьей 1486 ГК РФ.

Применительно к пункту 1 статьи 1486 ГК РФ заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 165 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – постановление Пленума № 10), для признания осуществляющего предпринимательскую деятельность лица заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования необходимо, чтобы совокупность обстоятельств дела свидетельствовала о том, что направленность интереса истца заключается в последующем использовании им в отношении однородных товаров тождественного или сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации либо без такового.

Заинтересованным лицом в прекращении правовой охраны товарного знака является лицо, чьи права и законные интересы затрагиваются соответствующим правом на товарный знак.

Отсутствие заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении заявленного требования.

Исследовав доказательства и доводы истца о его заинтересованности, требование о наличии которой предусмотрено статьей 1486 ГК РФ, суд приходит к следующим выводам.

В качестве доказательств своей заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака истец представил:

1. Скриншоты сведений из сети Интернет, в том числе с сайта истца http://crosleyradio.com о предложении к продаже виниловых проигрывателей, маркированных обозначением «CROSLEY» (т. 1, л.д. 34-33, 60-71).

2. Заявку на регистрацию товарного знака № 2019759113 от 20.11.2019.

3. Документ, подтверждающий юридический статус компании Modern Marketing Concepts.

Как усматривается из материалов дела, истец подал в Роспатент заявку № 2019759113 от 20.11.2019 на регистрацию товарного знака «CROSLEY».

Роспатент заявку № 2019759113 от 20.11.2019 на регистрацию в качестве товарного знака обозначения «CROSLEY» в отношении широкого перечня товаров 9-го класса МКТУ: «CD-плееры и рекордеры; аудио колонки; аудиокассетные проигрыватели; вращающиеся диски проигрывателей пластинок; музыкальные автоматы/автоматические проигрыватели; наушники; предварительно записанные виниловые пластинки

с музыкой; принадлежности для проигрывателей, включая футляры для носителей записей, сменные иглы и наборы для чистки фонографических записей (патефонных, граммофонных пластинок), состоящие преимущественно из сменных граммофонных игл, а также включающие чистящий раствор и щетки; проигрыватели; радиоприборы; стереосистемы, консольные стереосистемы и книжные стереосистемы, состоящие из стереоприемников, стереоусилителей, тюнеров и динамиков; телефоны».

Между обозначением истца «C R O S L E Y» товарным знаком «CROSLEY» по свидетельству Российской Федерации № 133252 имеется степень сходства близкая к тождеству в силу полного совпадения буквенного состава в указанных словесный обозначениях и незначительного для восприятия обозначений в целом отличия в их графическом оформлении (использование в обозначении истца шрифта с оригинальным перечеркиванием букв).

Представленные доказательства в совокупности свидетельствуют о том, что истец осуществил подготовительные действия для использования своего обозначения для музыкальных проигрывателей и комплектующих к ним.

Указанные сведения в совокупности подтверждают намерение истца использовать обозначение в отношении музыкальных проигрывателей и комплектующих к ним.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 162 постановления Пленума № 10, согласно пункту 3 статьи 1484 ГК РФ вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство – сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

В настоящем случае между обозначением истца и спорным товарным знаком имеет место близкая к тождеству степень сходства.

Судебная коллегия рассмотрела вопрос об однородности товаров, для которых испрашивается досрочное прекращение правовой охраны спорного товарного знака, и товаров, в отношении которых истец совершил подготовительные действия для использования обозначения.

Как разъяснено в абзаце четвертом пункта 162 постановления Пленума № 10 при установлении однородности товаров (услуг) определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров (услуг) одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки. Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Признаки однородности товаров подразделяются на основные и вспомогательные. К основным признакам относятся: род (вид) товаров; назначение товаров; вид материала, из которого изготовлены товары. Остальные признаки относятся к вспомогательным.

Товары 9-го класса МТКУ регистрации спорного знака «радиоприемники, телевизоры, стереосистемы, фонографы, аудио- и видеопроигрыватели и магнитофоны, пылесосы, части указанных товаров, включенные в 9 класс», и музыкальные проигрывателей (комплектующие к ним) в отношении которых истец имеет реальное намерение использовать обозначение, по родовому признаку относятся к мелкой бытовой технике.

Указанные обстоятельства свидетельствуют о принципиальной возможности возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. Следовательно, имеет место высокая степень однородности сравниваемых товаров.

При таких обстоятельствах суд считает, что материалами дела подтверждается реальное намерение истца использовать тождественное обозначение в своей деятельности для маркировки однородных товаров и признает истца заинтересованным в досрочном

прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 133252 в отношении спорных товаров 9-го класса МТКУ «радиоприемники, телевизоры, стереосистемы, фонографы, аудио- и видеопроигрыватели и магнитофоны, пылесосы, части указанных товаров, включенные в 9 класс».

Также истец указывает на неиспользование ответчиком спорного товарного знака непрерывно в течение трех лет вплоть до направления ответчику предложения заинтересованного лица 05.02.2020.

С учетом даты направления предложения заинтересованного лица (05.02.2020) период времени, в течение которого ответчику следует доказать факт использования спорного товарного знака – с 05.02.2017 по 04.02.2020 (далее – спорный период).

Согласно пункту 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

Пунктом 2 статьи 1486 ГК РФ установлено, что для целей названной статьи использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 ГК РФ, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

Исходя из требований пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

На необходимость исследования обстоятельств фактического использования товарного знака указано в разъяснениях пункта 166 постановления Пленума № 10, согласно которым для сохранения правовой охраны товарного знака правообладатель должен доказать фактическое (не мнимое) использование товарного знака в отношении каждого товара, для которого зарегистрирован товарный знак и по которому истец доказал свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования, в том виде, в котором эти товар или услуга названы в свидетельстве на товарный знак.

Между тем компания Electrolux Home Products не представила в материалы дела доказательств фактического использования спорного товарного знака в отношении вышепоименованных товаров 9-го класса МКТУ, равно как и доказательств того, что имелись препятствия к такому использованию.

В силу части 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Учитывая изложенные обстоятельства, Суд по интеллектуальным правам признает подлежащими удовлетворению заявленные требования о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 133252 в отношении спорных товаров.

В соответствии с подпунктами 3 и 4 пункта 1 статьи 1514 ГК РФ правовая охрана товарного знака прекращается на основании принятого в соответствии со статьей 1486 ГК РФ решения о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием. Прекращение правовой охраны товарного знака означает прекращение исключительного права на этот товарный знак.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы по уплате государственной пошлины подлежат взысканию с ответчика в пользу истца.

Руководствуясь статьями 110, 167–170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

требования иностранного лица Modern Marketing Concepts, Inc. удовлетворить.

Досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 133252 в отношении товаров 9-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации, указанных в регистрации вследствие его неиспользования.

Взыскать с иностранного лица Electrolux Home Products, Inc. в пользу иностранного лица Modern Marketing Concepts, Inc. 6000 (шесть тысяч) рублей судебных расходов по уплате государственной пошлины за подачу иска.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в кассационном порядке в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Приведенный ниже список источников для студента выполняет двойную функцию: служит примером для оформления и содержит в себе важнейшие источники, необходимые для изучения курса «Патентное право».

Нормативные акты и акты высших органов судебной власти

1. Всеобщая декларация прав человека [Электронный ресурс] // Официальный сайт ООН. – Женева, 2020. – URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml (дата обращения: 30.10.2020).

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть четвертая [Электронный ресурс] : Федеральный закон от 18.12.2006 № 230-ФЗ // Собр. законодательства РФ. – 2006. – № 52 (ч. 1). – Ст. 549. – Доступ из СПС «КонсультантПлюс».

3. Договор о патентной кооперации от 19 июня 1970 года [Электронный ресурс]. – URL: https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/ru/pct/trt_pct_001ru.pdf (дата обращения: 30.10.2020).

4. Закон СССР от 31.05.1991 № 2213-1 «Об изобретениях в СССР» [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс». – 2020. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_18406/ (дата обращения: 30.10.2020).

5. Извлечение из Положения о Федеральной службе по интеллектуальной собственности [Электронный ресурс] // Официальный сайт Роспатента. – М., 2020. – URL: https://rospatent.gov.ru/ru/documents/218-postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-21-marta-2012-g-218 (дата обращения: 30.10.2020).

6. Конвенция, учреждающая Всемирную организацию интеллектуальной собственности (Стокгольм, 14 июля 1967 г.) (изменена 2 октября

1979 г.). Ратифицирована Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 сентября 1968 г. № 3104-VII [Электронный ресурс] // Официальный сайт ВОИС. – Женева, 2020. – URL: https://wipolex.wipo.int/ru/details.jsp?id=12412 (дата обращения: 30.07.2020).

7. О внесении изменений в Федеральный конституционный закон «О судебной системе Российской Федерации» и Федеральный конституционный закон «Об арбитражных судах в Российской Федерации» в связи с созданием в системе арбитражных судов Суда по интеллектуальным правам [Электронный ресурс] : Федеральный конституционный закон от 6 декабря 2011 г. № 4-ФКЗ. – Доступ из СПС «КонсультантПлюс».

8. О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации [Электронный ресурс] : Федеральный закон от 12.03.2014 № 35-ФЗ // Российская газета. – 14.03.2014. – № 59. – Доступ из СПС «КонсультантПлюс».

9. О некоторых вопросах, возникающих в связи с принятием Федерального закона от 08.12.2011 № 422-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с созданием в системе арбитражных судов Суда по интеллектуальным правам» [Электронный ресурс] : Постановление Пленума ВАС РФ от 8 октября 2012 г. № 59. – Доступ из СПС «КонсультантПлюс».

10. О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации [Электронный ресурс] : Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 5, Пленума ВАС РФ № 29 от 26 марта 2009 г. – Доступ из СПС «КонсультантПлюс».

11. О Перечне федеральных органов исполнительной власти, компетентных давать заключение, прилагаемое к заявке на государственную регистрацию наименования места происхождения товара и на предоставление

исключительного права на такое наименование, а также к заявке на предоставление исключительного права на ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара [Электронный ресурс] : Постановление Правительства РФ от 17 сентября 2004 г. № 481. – Доступ из СПС «КонсультантПлюс».

12. Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности [Электронный ресурс] : Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13 декабря 2007 г. № 122. – Доступ из СПС «КонсультантПлюс».

13. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» от 23 апреля 2019 г. [Электронный ресурс] // Официальный сайт Роспатента. – М., 2020. – URL: https://rospatent.gov.ru/content/uploadfiles/ppvs-10-20190423.pdf (дата обращения: 30.10.2020).

14. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 26.09.2014 № С01-903/2014 по делу № А60-42273/2013 [Электронный ресурс]. – URL: https://ras.arbitr.ru/ (дата обращения: 30.10.2020).

15. Постановление ЦИК и СНК СССР «О патентах на изобретения» [Электронный ресурс] // Московский Либертариум. – 2020. – URL: http://www.libertarium.ru/patent-1925 (дата обращения: 30.10.2020).

16. Постановление ЦИК СССР, СНК СССР от 12.09.1924 «О промышленных образцах (рисунках и моделях)» [Электронный ресурс] // СЗ СССР. – 1924. – № 9. – Ст. 98. – URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ESU&n=16784#09816650620705187 (дата обращения: 30.10.2020).

Научная и учебная литература

1. Аксенова, В. Ю. Положение о привилегиях на изобретения и усовершенствования от 20 мая 1896 г. / В. Ю. Аксенова // Патенты и лицензии. – М., 2004. – № 5. – С. 30–38.

2. Афанасьева, Е. Н. Защита авторских и смежных прав в Российской Федерации : учеб. пособие / Е. Н. Афанасьева. – Томск : ФДО, ТУСУР, 2020. – 181 с.

3. Бартенев, В. Г. Забытое изобретение А. С. Попова, или Первый в мире детекторный радиоприёмник [Электронный ресурс] / В. Г. Бартенев // Современная электроника. – 2014. – № 3. – URL: https://303421.selcdn.ru/soel-upload/clouds/1/iblock/c4b/c4b0a87baffe2176031a3ca759b867de/20140374.pdf (дата обращения: 30.10.2020).

4. Витко, В. С. К дискуссии о структуре исключительного права на объекты интеллектуальной собственности / В. С. Витко // Патенты и лицензии. – 2016. – № 8. – С. 2–9.

5. Гаврилов, Э. П. 40-летие Договора о патентной кооперации / Э. П. Гаврилов // Патенты и лицензии. – 2010. – № 8. – С. 8–13.

6. Городов, О. А. О нетрадиционных объектах гражданских прав [Электронный ресурс] / О. А. Городов // Известия ВУЗов. Правоведение. – 2013. – № 6. – С. 100. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/o-netraditsionnyh-obektah-grazhdanskih-prav (дата обращения: 30.10.2020).

7. Гришаев, С. П. Патентное право [Электронный ресурс] / С. П. Гришаев // Официальный сайт энциклопедии «Всемирная история». – М., 2020. – URL: https://w.histrf.ru/articles/article/show/patientnoie_pravo (дата обращения: 30.10.2020).

8. Ершов, О. Г. Нормативное выражение конструкций договоров по распоряжению исключительными правами в четвертой части ГК РФ /

О. Г. Ершов, К. В. Карпов // Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. – 2016. – № 3. – С. 21–25.

9. Калятин, В. О. Развитие системы регулирования распоряжения правами на интеллектуальную собственность в России / В. О. Калятин // Имущественные отношения в Российской Федерации. – 2018. – № 2. – С. 54–63.

10. Калятин, О. В. Законодательство об интеллектуальной собственности XXI века: тенденции развития / В. О. Калятин // Право. – М. : НИУ ВШЭ, 2011. – № 3. – С. 55–65.

11. Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (постатейный) / отв. ред. Е. А. Павлова. – М. : ИЦЧП им. С. С. Алексеева при Президенте РФ, 2018. – 928 с.

12. Косунова, Д. Сообладание правами на средства индивидуализации / Д. Косунова // Интеллектуальная собственность: промышленная собственность. – 2007. – № 6. – С. 73–81.

13. Лиджеева, К. В. История становления и развития дореволюционного патентного права в России [Электронный ресурс] / К. В. Лиджеева // Вестник КИГИ РАН. – 2011. – № 2. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/istoriya-stanovleniya-i-razvitiya-dorevolyutsionnogo-patentnogo-prava-v-rossii (дата обращения: 30.10.2020).

14. Орлов, В. В. Из истории разработки законодательства в области охраны фабричных рисунков и моделей в Российской империи / В. В. Орлов // Изобретательство. – 2007. – Т. 7, № 9. – С. 1–8.

15. От «Порхающей райской птички» до «Вечного двигателя» [Электронный ресурс] // Архивное управление ЛО. ГКУ ЛОГАВ. – 2020. – URL: https://archiveslo.ru/patent (дата обращения: 30.10.2020).

16. Охрана секретов производства (ноу-хау) в Евросоюзе [Электронный ресурс] // Интеллектуальная собственность в Интернете. Lex Digital Blog. – 2012. – URL: http://lexdigital.ru/2012/041/ (дата обращения: 30.10.2020).

17. Полупроводниковая микросхема [Электронный ресурс] // Большая энциклопедия нефти и газа : сайт. – URL: https://www.ngpedia.ru/id156585p1.html (дата обращения: 30.10.2020).

18. Поляк, Р. История охраны изобретений в России. Часть 2 [Электронный ресурс] / Р. Поляк // Изобретатель и рационализатор. – 2020. – URL: http://i-r.ru/article/2516/ (дата обращения: 30.10.2020).

19. Право интеллектуальной собственности. Т. 1 : Общие положения : учебник / под общ. ред. Л. А. Новоселовой. – М. : Статут, 2017. – 512 с.

20. Расторгуева, А. А. Раздел имущества, в состав которого входит исключительное право, между наследниками / А. А. Расторгуева // Нотариус. – 2017. – № 3. – С. 33–36.

21. Рузакова, О. А. Законодательство об обязательствах в сфере интеллектуальной собственности. Проблемы вовлечения исключительных прав в гражданский оборот / О. А. Рузакова // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. – 2007. – № 12. – С. 84–95.

22. Синицын, С. А. Абсолютные и относительные субъективные гражданские права: проблемы теории / С. А. Синицын // Журнал российского права. – 2016. – № 2. – С. 55–62.

23. Соболь, И. А. О распоряжении исключительным правом путем внесения его в уставный капитал хозяйственных обществ при учреждении / И. А. Соболь // Право и экономика. – 2016. – № 5. – С. 41–45.

24. Фокин, Е. С. История охраны изобретений в России [Электронный ресурс] / Е. С. Фокин // Технопарк : сайт. – М., 2018. – URL: https://технопарк.рф/?p=617 (дата обращения: 30.10.2020).

25. Цапенко, А. М. Манифест «О привилегиях на разные изобретения и открытия в ремеслах и художествах» [Электронный ресурс] / А. М. Цапенко // Биобиблиографическая энциклопедия «Образование, наука, культура». – М., 2020. – URL: http://www.dates.gnpbu.ru/2-7/Manifest/manifest.html (дата обращения: 30.10.2020).

26. Шампанское происхождение и классификация [Электронный ресурс]. – Одесса, 2016 – URL: https://www.bartender.com.ua/2016/03/30/shampanskoe-proisxozhdenie-i-klassifikaciya/ (дата обращения: 30.10.2020).

27. Эдисон, пароход и лампочки... [Электронный ресурс] // livejournal.com : сайт. – URL: https://1500py470.livejournal.com/31781.html (дата обращения: 30.10.2020).

Иностранные источники

1. MacLeod, Ch. Inventing the Industrial Revolution: The English Patent System, 1660–1800 [Electronic resource] / Ch. MacLeod. – Cambridge University Press, 2002. – URL: https://books.google.cg/books?id=936BqhvTGSQC&pg=PA10&hl=ru&source=gbs_toc_r&cad=3#v=onepage&q&f=false (accessed 30.10.2020).

2. Patent information: History of patents [Electronic resource]. – Clarivate, 2018. – URL: https://support.clarivate.com/Patents/s/article/Patent-information-History-of-patents?language=en_US (accessed 30.10.2020).

3. Patentgesetz von Venedig. Venetian Statute on Industrial Brevets, Venice (1474) [Electronic resource]. – Wolfgang-Pfaller Homepage, 2009. – URL: http://www.wolfgang-pfaller.de/venedig.htm (accessed 30.10.2020).

4. The bond between Parmigiano Reggiano and its area of origin is fundamental [Electronic resource] // Consorzio del Formaggio Parmigiano-Reggiano. – 2020. – URL: https://www.parmigianoreggiano.com/product-land/ (accessed 30.10.2020).

Диссертационные исследования и авторефераты

1. Антонова, М. В. Методологические аспекты определения стоимости интеллектуальной собственности : автореф. дис. ... канд. экон. наук / М. В. Антонова. – Орел, 2007. – 24 с.

2. Астахова, М. А. Оборот прав на результаты интеллектуальной деятельности : автореф. ... канд. юрид. наук / М. А. Астахова. – Екатеринбург, 2007. – 23 с.

3. Расторгуева, А. А. Права супругов на созданные и приобретенные в период брака объекты интеллектуальных прав и их материальные носители : дис. ... канд. юрид. наук / А. А. Расторгуева. – М., 2017. – 229 с.

4. Сидоркин, С. С. Правовое регулирование гражданских отношений со множественностью лиц, объектом которых являются исключительные права : дис. ... канд. юрид. наук / С. С. Сидоркин. – М., 2012. – 174 с.

Официальные сайты

1. Официальный сайт «АО» ЕДРИД [Электронный ресурс]. – М., 2020. – URL: https://edrid.ru/about/ (дата обращения: 30.07.2020).

2. Официальный сайт ВОИС. – Женева, 2020. – URL: https://www.wipo.int/wipolex/en/index.html (дата обращения: 30.07.2020).

3. Официальный сайт СПС «ГАРАНТ» [Электронный ресурс]. – М., 2020. – URL: https://demo.garant.ru/#/document/53251025/paragraph/1/doclist/961/highlight/:4 (дата обращения: 30.07.2020).

4. Официальный сайт СПС «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]. – М., 2020. – URL: http: // client.consultant.ru/site/ (дата обращения: 30.10.2020).

5. Официальный сайт Роспатента [Электронный ресурс]. – М., 2020. – URL: https://rospatent.gov.ru/ru/about (дата обращения: 30.10.2020).

6. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации [Электронный ресурс] : официальный сайт Консорциума КОДЕКС. – М., 2020. – URL: http: // docs.cntd.ru/document/1900493 (дата обращения: 30.10.2020).

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Образец оформления титульного листа

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ» (ТУСУР)

Юридический факультет

Кафедра_____

Контрольная работа по дисциплине

«Патентное право»

ВАРИАНТ 3

Студент:

Ф. И. О. студента, № группы

«__»_____2021 /_____/

Руководитель:

Ф. И. О.

«__»_____2021 /_____/

Томск 2021