

Арбитражный суд Владимирской области

О Б З О Р

практики рассмотрения споров, связанных с защитой интеллектуальной собственности, за 2009 и 2010 годы

I. Общие положения

Настоящий Обзор подготовлен в соответствии с пунктом 3.03 плана работы Арбитражного суда Владимирской области на первое полугодие 2011 года.

Предметом исследования Обзора является судебная практика Арбитражного суда Владимирской области по рассмотрению споров, связанных с защитой интеллектуальной собственности.

Споры, связанные с защитой интеллектуальной собственности, относящиеся к подведомственности арбитражных судов Российской Федерации, рассматриваются в рамках искового производства.

Специфика данной категории споров обусловлена тем, что они вытекают из гражданских правоотношений, объектом которых выступает совокупность исключительных прав юридического лица, индивидуального предпринимателя на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридического лица, индивидуализации продукции, выполняемых работ или услуг.

В рамках данной категории дел арбитражным судом разрешаются споры, связанные с защитой исключительных прав, в том числе путем возмещения убытков и взыскания компенсации.

Количество дел, связанных с охраной интеллектуальной собственности, в сравнении с другими категориями споров, подведомственных арбитражному суду, по существу незначительно.

Так, согласно данным статистического учета, арбитражным судом за 2009 год было рассмотрено 11 дел указанной категории, из них: по 6 делам исковые требования были удовлетворены полностью или частично, по 4 делам в удовлетворении требований истца было отказано, по 1 делу исковое заявление было оставлено без рассмотрения. За 2010 год – 14 дел, из них: по 3 делам исковые требования были удовлетворены полностью или частично, по 3 делам в удовлетворении исковых требований было отказано, по 8 делам производство было прекращено, при этом: по 3 делам в связи с отказом истца от заявленных требований и по 5 делам вследствие утверждения мирового соглашения.

В апелляционном порядке обжаловано 10 решений суда, из них: 1-отменено в связи с утверждением мирового соглашения, 9 - оставлены без изменения.

В кассационном порядке обжаловано 6 судебных актов, которые были оставлены без изменения.

При разрешении дел указанной категории арбитражный суд руководствовался нормами Гражданского кодекса Российской Федерации, а также учитывал правоприменительную практику Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенную в информационном письме Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13 декабря 2007 года № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности».

II. Практика рассмотрения дел данной категории

1. Использование схожих обозначений в разных сферах предпринимательской деятельности исключает смешение субъектов, оказывающих соответствующие услуги (дело №А11-7495/2009).

Общество (истец) обратилось в арбитражный суд с иском о запрете Индивидуальному предпринимателю Г. (ответчик) использовать коммерческое обозначение «Адам и Ева» в рекламе, в справочниках, печатных изданиях путем его указания на вывесках, бланках, счетах и иной документации при выполнении работ и оказания услуг, а также в сети Интернет.

В обоснование своих требований Общество сослалось на то, что коммерческое обозначение «Адам и Ева» на протяжении двух лет устойчиво ассоциировалось в сознании потребителей с работой организации истца – салона свадебной и вечерней моды. Более раннее использование спорного коммерческого обозначения, в том числе при проведении рекламных компаний, по мнению истца, свидетельствовало о наличии у него исключительного права на коммерческое обозначение «Адам и Ева».

Индивидуальный предприниматель Г. исковое требование не признал, указав на то, что наименование салона-парикмахерской «Адам & Ева» не является тождественным наименованием салона свадебной и вечерней моды «Адам и Ева», поскольку истец продает товары, а ответчик оказывает услуги. Кроме того, парикмахерская «Адам & Ева» зарегистрирована ответчиком в единой информационной базе данных в сфере рынка бытовых услуг муниципального образования (вид оказываемой услуги – услуги парикмахерских).

На основании пункта 1 статьи 1538 Гражданского кодекса Российской Федерации юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность, а также индивидуальные предприниматели могут использовать для индивидуализации принадлежащих им торговых, промышленных и других предприятий коммерческие обозначения, не являющиеся фирменными наименованиями и не подлежащие обязательному включению в учредительные документы и единый государственный реестр юридических лиц.

В силу пункта 1 статьи 1539 Гражданского кодекса Российской Федерации исключительное право использования коммерческого обозначения принадлежит правообладателю, если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление является известным в пределах определенной территории.

Согласно пункту 2 статьи 1539 Гражданского кодекса Российской Федерации не допускается использование коммерческого обозначения, способного ввести в заблуждение относительно принадлежности предприятия определенному лицу, в частности обозначения, сходного до степени смешения с фирменным наименованием, товарным знаком или защищенным исключительным правом коммерческим обозначением, принадлежащим другому лицу, у которого соответствующее исключительное право возникло ранее.

Как следовало из материалов дела, коммерческое обозначение «Адам и Ева» использовалось истцом для индивидуализации магазина – салона свадебной и вечерней моды, а ответчик использовал схожее обозначение для индивидуализации предприятия – парикмахерской. Использование схожих обозначений в разных сферах предпринимательской деятельности исключает смешение предприятий, оказывающих соответствующие услуги, поэтому запрет использования данного обозначения ответчиком не повлечет восстановления каких-либо прав и законных интересов истца.

При таких обстоятельствах суд пришел к выводу о том, что отсутствуют основания для признания наличия совокупности признаков, предусмотренных статьей 1539 Гражданского кодекса Российской Федерации, и отказал в удовлетворении исковых требований.

Апелляционная и кассационная инстанции поддержали решение суда первой инстанции.

2. Вопрос о сходстве до степени смешения двух словесных обозначений, применяемых на товарах истца и ответчика, может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя (дело №А11-1236/2008).

Общество "Р" (истец) являлось правообладателем товарного знака "Сухарикъ". Зарегистрированный товарный знак представлял собой словесно-графическую композицию.

В свою очередь, Общество "П" (ответчик) выпустило и распространило продукцию (сухарики) с использованием на упаковке основного элемента товарного знака истца – словесно-графического обозначения "Сухарикъ".

Посчитав, что ответчик незаконно использует изображение, сходное до степени смешения с товарным знаком истца, Общество "Р" обратилось в арбитражный суд с иском к Обществу "П" о запрете изготавливать и распространять сухарики-гренки с указанным товарным знаком.

Арбитражный суд отказал в удовлетворении заявленных требований.

Принимая решение, арбитражный суд руководствовался следующим.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации товарные знаки и фирменные наименования являются

средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана.

В силу пункта 1 статьи 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

Основное предназначение товарного знака – обеспечение потенциальному покупателю возможности отличить маркированный товар одного производителя среди аналогичных товаров другого производителя.

Согласно пункту 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров (услуг), если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В пункте 13 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13 декабря 2007 года № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности» указано, что вопрос о сходстве до степени смешения двух словесных обозначений, применяемых на товарах истца и ответчика, может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует.

Рассмотрев материалы дела, суд пришел к выводу о том, что между товарным знаком истца «Сухарикъ» и используемым словесным обозначением ответчика «Чудо» и «Сухарикъ» имеются различия по графическому, визуальному, цветовому критерию, при этом отсутствует опасность реального смешения обозначений в глазах обычного потребителя.

Апелляционная и кассационная инстанции оставили решение суда первой инстанции без изменения.

Высший Арбитражный суд Российской Федерации в передаче дела в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации отказал.

3. Приоритет товарного знака означает, что это обозначение не может использоваться другими лицами без разрешения правообладателя (дело №А11-1994/2008).

Общество «Р» (истец) обратилось в арбитражный суд с иском заявлением к Обществу «П» (ответчик) об обязанности ответчика прекратить воспроизведение товарного знака «Сухарикъ» на упаковках сухариков – гренок, а также об изъятии их из оборота и уничтожении за счет средств ответчика упаковок, упаковочной пленки и фасовочного оборудования для выпуска сухариков - гренок «Сухарикъ», с изображением товарного знака истца.

По утверждению истца, ответчик производит и распространяет аналогичные сухарики – гренки, на упаковках которых незаконно

воспроизводится товарный знак истца, тем самым нарушает исключительные права истца.

Ответчик, возражая против удовлетворения исковых требований, указал на то, что он использует на упаковках обозначение, содержащее элементы эскиза «Сухарикъ» и «Старичок в фуражке» с 15.02.2006, тогда как Общество «Р» находится на товарном рынке как хозяйствующий субъект с 04.12.2007 и его право на товарный знак возникло 15.10.2007.

Арбитражный суд удовлетворил заявленные требования.

Удовлетворяя заявленные требования, суд руководствовался следующим.

В силу пункта 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи.

Согласно пункту 1 статьи 9 Закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 года № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», действовавшего до 01.01.2008, приоритет товарного знака устанавливается по дате подачи заявки в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Приоритет на товарный знак «Сухарикъ» установлен с 20.10.2005.

Приоритет товарного знака означает, что это обозначение не может использоваться другими лицами без разрешения правообладателя. Подателем заявки на регистрацию товарного знака являлась другая организация, а Общество «Р» было создано позднее, однако это не свидетельствует о наличии у Общества «П» прав на выпуск продукции с воспроизведением товарного знака истца после даты его приоритета.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Судом было установлено, что Общество «Р» являлось правообладателем товарного знака «Сухарикъ», а Общество «П» производило и распространяло сухарики-грэнки в упаковках, на которых воспроизведены обозначения «Сухарикъ» и мультикартинка «Старичок в фуражке». Согласно экспертному заключению, используемое ответчиком словесно-графическое изображение «Сухарикъ» и мультикартинка «Старичок в фуражке» являлось сходным до степени смешения с товарным знаком Общества «Р». В материалах дела отсутствовали

доказательства заключения истцом с Обществом «П» договора об уступке товарного знака либо выдачи лицензии на его использование.

При таких обстоятельствах суд запретил Обществу «П» изготавливать и распространять сухарики-гренки в упаковках с использованием обозначения «Сухарикъ» и мультикартинки «Старичок в фуражке», сходного до степени смешения с товарным знаком в виде словесно-графического обозначения «Сухарикъ» с мультикартинкой «Старичок в фуражке», принадлежащим Обществу «Р», а также обязал изъять из оборота и уничтожить за счет средств ответчика упаковки сухариков - гренков, упаковочной пленки и фасовочного оборудования для выпуска сухариков - гренков «Сухарикъ» с изображением товарного знака истца.

Апелляционная и кассационная инстанции оставили решение суда первой инстанции без изменения.

4. Изобретение или полезная модель признаются использованными в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения или полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения или полезной модели (дело №А11-1743/2008).

Общество «С» являлось правообладателем в отношении патента на изобретение № 2188972, приоритет 24.08.2000.

Общество «М» являлось патентообладателем на полезную модель - патент от 20.10.2008 № 77373, приоритет полезной модели 22.05.2008.

Посчитав, что в изготавливаемой Обществом «М» продукции использованы все признаки принадлежащего Обществу «С» изобретения последнее обратилось в арбитражный суд с иском об обязанности ответчика прекратить производство, предложение к продаже и продажу товара с использованием патента на изобретение № 2188972, а также об опубликовании решения суда о допущенном правонарушении с указанием действительного правообладателя и о взыскании убытков.

Арбитражный суд отказал в удовлетворении исковых требований.

Принимая решение, арбитражный суд исходил из следующего.

Согласно статье 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающее исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1354 Гражданского кодекса Российской Федерации патент на изобретение, полезную модель или

промышленный образец удостоверяет приоритет изобретения, полезной модели или промышленного образца, авторство и исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

Исходя из пункта 3 статьи 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации изобретение или полезная модель признаются использованными в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения или полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения или полезной модели, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до совершения в отношении соответствующего продукта или способа действий, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи. Если при использовании изобретения или полезной модели используются также все признаки, приведенные в независимом пункте содержащейся в патенте формулы другого изобретения или другой полезной модели, а при использовании промышленного образца - все признаки, приведенные в перечне существенных признаков другого промышленного образца, другое изобретение, другая полезная модель или другой промышленный образец также признаются использованными.

Согласно экспертному заключению представленный образец не содержал каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте формулы изобретения по патенту № 2188972.

Поэтому суд пришел к выводу об отсутствии у изделия, выпускаемого Обществом «М», всех признаков формулы изобретения Общества «С».

Апелляционная и кассационная инстанции оставили решение суда первой инстанции без изменения.

Высший Арбитражный суд Российской Федерации отказал в передаче дела в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации.

5.Правообладатель вправе требовать с лица, нарушившего исключительное право на товарный знак, вместо возмещения убытков выплаты компенсации (дело №А11-11000/2009).

Общество "Р" обратилось в арбитражный суд с иском к Обществу "П" о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак.

Основанием для иска послужил факт незаконного использования Обществом "П" товарного знака "Сухарикъ", права на которые принадлежали Обществу "Р".

Ответчик, возражая против удовлетворения искового требования, указал на отсутствие доказательств распространения им контрафактного товара и, соответственно, нарушения прав на товарный знак.

При рассмотрении дела суд установил следующее.

Правообладателем товарного знака "Сухарикъ" являлось Общество "Р". Общество "П" приобретало у Общества "В" с целью дальнейшего введения в гражданский оборот сухарики - гренки в упаковке, содержащей изображение, сходное до степени смешения с товарным знаком правообладателя.

Из пункта 2 статьи 1481 Гражданского кодекса Российской Федерации следует, что выданный правообладателю охранный документ на товарный знак подтверждает само исключительное право, приоритет и перечень товаров и услуг, в отношении которых действует это исключительное право.

Пунктом 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров (услуг), если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Как следовало из материалов дела, факт нарушения Обществом "П" исключительных прав Общества "Р" на товарный знак подтверждался вступившим в законную силу решением арбитражного суда о признании права на товарный знак и об обязанности прекратить воспроизведение товарного знака. В соответствии с указанным решением арбитражный суд признал исключительное право Общества "Р" на товарный знак – словесно-графическое обозначение "Сухарик" и мультикартинку "Старичок в фуражке", а также обязал Общество "В" прекратить воспроизведение товарного знака на упаковках сухариков - гренков.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации.

При таких обстоятельствах суд удовлетворил заявленные требования и взыскал с Общества "П" сумму компенсации.

Апелляционная инстанция оставила решение суда первой инстанции без изменения.

6. Введение контрафактных экземпляров произведения в гражданский оборот без согласия правообладателя является нарушением исключительных прав правообладателя (дело №А11-3475/2009).

По договору исключительных смежных прав Обществу "К" были переданы исключительные права на использование фонограмм музыкальных произведений Михайлова С.В.

21.05.2008 в торговой точке на территории магазина, принадлежащего Индивидуальному предпринимателю Д., был приобретен контрафактный диск, содержащий девять незаконно использованных фонограмм произведений Михайлова С.В.

Нарушение Индивидуальным предпринимателем Д. исключительных прав на использование музыкальных произведений явилось основанием для обращения Общества "К" в арбитражный суд с иском о взыскании компенсации за незаконное использование фонограммы произведений Михайлова С.В.

Арбитражный суд признал факт нарушения Индивидуальным предпринимателем Д. исключительных прав Общества "К" и взыскал сумму компенсации.

Принимая решение, арбитражный суд исходил из следующего.

В соответствии со статьей 1259 Гражданского кодекса Российской Федерации объектами авторских прав являются произведения науки, литературы и искусства независимо от достоинств и назначения произведения, а также от способа его выражения: музыкальные произведения с текстом или без текста.

В силу пункта 3 статьи 1228 Гражданского кодекса Российской Федерации исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, созданный творческим трудом, первоначально возникает у его автора.

Это право может быть передано автором другому лицу по договору, а также может перейти к другим лицам по иным основаниям, установленным законом.

Согласно статье 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению, любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, если Гражданским кодексом Российской Федерации не предусмотрено иное (статья 1233 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Статьей 1301 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что в случаях нарушения исключительного права на произведение автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных настоящим Кодексом (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе в соответствии с пунктом 3 статьи 1252 настоящего Кодекса требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда.

Из материалов дела усматривалось, что купленный у Индивидуального предпринимателя Д. диск содержал девять фонограмм произведений Михайлова С.В., на которые у Общества "К" имелись исключительные смежные права. На указанном диске были видны признаки контрафактности, а именно: на коробке указан обладатель авторских и смежных прав "Онлайн-Медиа", который не имел прав на фонограммы исполнителя Михайлова С.В., полиграфия низкого качества и отлична от оригинала, диск не оклеен контрольной маркой "НПД".

Доказательства, которые свидетельствовали о передаче Индивидуальному предпринимателю Д. прав на распространение упомянутых произведений, в материалах дела отсутствовали. Факт продажи

спорного диска подтверждался кассовым чеком и видеозаписью факта продажи спорного диска.

На основании вышеизложенного арбитражный суд пришел к выводу о том, что Индивидуальный предприниматель Д., реализуя спорные диски, нарушил исключительное право на произведение, принадлежащее Обществу «К».

В апелляционной и кассационной инстанциях решение не обжаловалось.

7. Учреждения и организации могут изготавливать и реализовывать продукцию (в том числе рекламную) с изображением (воспроизведением) объектов культуры и культурного достояния, деятелей культуры при наличии официального разрешения владельцев и изображаемых лиц (дело №А11-1595/2008).

Государственное учреждение (истец) обратилось в арбитражный суд с иском к Обществу «К» (ответчик - 1) и Индивидуальному предпринимателю В. (ответчик - 2) о взыскании убытков в виде упущенной выгоды за неправомерное использование изображений музейных предметов Обществом «К» и Индивидуальным предпринимателем В. в совместных изданиях книг.

Требования Государственного учреждения были мотивированы тем, что ответчики производили печатную продукцию с использованием изображений музейных предметов и музейных коллекций, зданий музеев, объектов, расположенных на территориях музеев, в отсутствие разрешения их владельцев.

Рассмотрев материалы дела, арбитражный суд взыскал с ответчиков в равных долях убытки по следующим основаниям.

Вступившим в законную силу решением арбитражного суда был установлен факт воспроизведения ответчиками изображений музейных предметов, включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации.

Использованные ответчиками изображения музейных предметов являлись собственностью Музейного фонда Российской Федерации и находились в музее - заповеднике на праве оперативного управления.

Особенности правового положения Музейного фонда Российской Федерации определяются Федеральным законом от 26 мая 1996 года №54-ФЗ «О музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации».

Музейные предметы и музейные коллекции, включенные в состав фонда, подлежат учету в соответствии с едиными правилами, установленными Министерством культуры Российской Федерации.

Согласно статье 53 Основ законодательства Российской Федерации о культуре предприятия, учреждения и организации могут изготавливать и реализовывать продукцию (в том числе рекламную) с изображением (воспроизведением) объектов культуры и культурного достояния, деятелей культуры при наличии официального разрешения владельцев и изображаемых лиц. Плата за использование изображения устанавливается на

основе договора. При использовании изображения без разрешения применяются нормы законодательства Российской Федерации.

Как следовало из материалов дела, ответчики осуществили издание книг с изображениями музейных предметов, учтенных в составе коллекции музея-заповедника без разрешения владельца и изображаемых лиц.

Согласно статье 15 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.

На основании вышеизложенного арбитражный суд пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения заявленных требований.

Апелляционная инстанция решение суда первой инстанции оставила без изменения.

Высший Арбитражный Суд Российской Федерации отказал в передаче дела в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации.

8. Федеральное казенное предприятие предоставляет третьим лицам право использовать в предпринимательской деятельности права на товарные знаки на основании лицензионных договоров (дело № А11-13152/2009).

Федеральное казенное предприятие обратилось в арбитражный суд к Обществу «В» о взыскании денежной компенсации за незаконное использование товарного знака.

Требование мотивировано незаконным использованием Обществом «В» товарного знака правообладателя.

Решением суда первой инстанции иск удовлетворен в полном объеме.

При рассмотрении дела суд исходил из следующих обстоятельств.

Правообладателем товарного знака «Юбилейная» являлось Федеральное казенное предприятие.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1233 Гражданского кодекса Российской Федерации правообладатель может распорядиться принадлежащим ему исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации любым не противоречащим закону и существу такого исключительного права способом, в том числе путем его отчуждения по договору другому лицу (договор об отчуждении исключительного права) или предоставления другому лицу права использования соответствующих результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в установленных договором пределах (лицензионный договор).

Заключение лицензионного договора не влечет за собой переход исключительного права к лицензиату.

Из соответствующих сведений Управления Федеральной налоговой службы по Владимирской области следовало, что Обществом «В» в период с 2008 года по февраль 2009 года была произведена алкогольная продукция под наименованием «Владимирская юбилейная».

В соответствии с пунктом 3 Порядка пользования Федеральным казенным предприятием "Союзплодоимпорт", утвержденного Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации № 1445 и Министерства имущественных отношений Российской Федерации № 490 от 5 ноября 2003 года, товарными знаками на алкогольную и спиртосодержащую продукцию Федеральное казенное предприятие предоставляет третьим лицам право использовать в предпринимательской деятельности права на товарные знаки на основании лицензионных договоров.

Лицензионный договор на использование товарного знака «Юбилейная» между сторонами по спору не заключался.

Судом было установлено, что этикетка водки особой «Владимирская юбилейная», производства ответчика, представляла собой комбинированное обозначение, состоящее из слов «Владимирская юбилейная», выполненного заглавными буквами, изобразительных элементов и поясняющих надписей. Товарный знак истца «Юбилейная» также представлял собой комбинированное обозначение, состоящее из слова «Юбилейная», выполненного заглавными буквами, изобразительных элементов и поясняющих надписей.

Из сравнительного анализа зарегистрированного товарного знака «Юбилейная» и обозначения, размещенного на водке особой «Владимирская юбилейная», выпускаемой ответчиком, и письменного заключения эксперта по интеллектуальной собственности следовало, что словесный элемент «юбилейная» на этикетке от водки «Владимирская юбилейная» графически сходен со словесным элементом «юбилейная» товарного знака истца.

Основной, доминирующий словесный элемент на этикетке являлся фонетически и семантически тождественным и графически сходным до степени смешения со словесным элементом товарного знака.

Согласно пункту 14.4.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 5 марта 2003 года № 32, обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Учитывая, что основной словесный элемент на этикетке являлся сходным до степени смешения со словесным товарным знаком истца суд первой инстанции пришел к выводу о сходстве занимающих доминирующее положение в обозначениях словесных элементов «юбилейная».

В соответствии с подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

При указанных обстоятельствах арбитражный суд удовлетворил заявленные требования и взыскал с Общества «В» денежную компенсацию.

Общество «В» обратилось в Первый арбитражный апелляционный суд с жалобой.

В ходе рассмотрения жалобы стороны заключили мировое соглашение, в соответствии с которым уменьшили денежную компенсацию.

В этой связи суд апелляционной инстанции отменил решение суда первой инстанции и утвердил мировое соглашение, как не противоречащее закону и не нарушающее права других лиц.

III. Выводы по результатам обобщения

Подводя итог, хотелось бы отметить, что в настоящее время наблюдается увеличение числа споров, связанных с защитой интеллектуальной собственности.

Анализ рассмотренных Арбитражным судом Владимирской области дел, связанных с защитой интеллектуальной собственности, свидетельствует о том, что в целом судебная практика единообразна, соответствует подходам, выработанным Высшим Арбитражным Судом Российской Федерации, а также практике Федерального арбитражного суда Волго-Вятского округа и Первого арбитражного апелляционного суда.

И.о. начальника отдела анализа и обобщения
судебной практики, учета и законодательства

А.Н. Казакова

Председатель второго
судебного состава

М.Ю. Кочешкова

Судья

И.Н. Бутина

Судья

А.А. Белов