

**Актуальные тенденции  
споров о правах  
на интеллектуальную  
собственность**

**Сычев Алексей**

**заведующий отделом судебного  
представительства ФИПС, к.ю.н.**

# Оспаривание действий и решений Роспатента

Год ----- Количество дел

- 2014 ----- 398
- 2015 ----- 402
- 2016 ----- 407
- 01.-07.2017 ----- 302

# Суд по интеллектуальным правам

- 2013 год создания
- Входит в систему арбитражных судов
- Сотрудники Роспатента входят в Научно-консультативный совет при Суде по интеллектуальным правам

**Пункт 8 статьи 1483 ГК РФ:** Не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения), права на которые в РФ возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

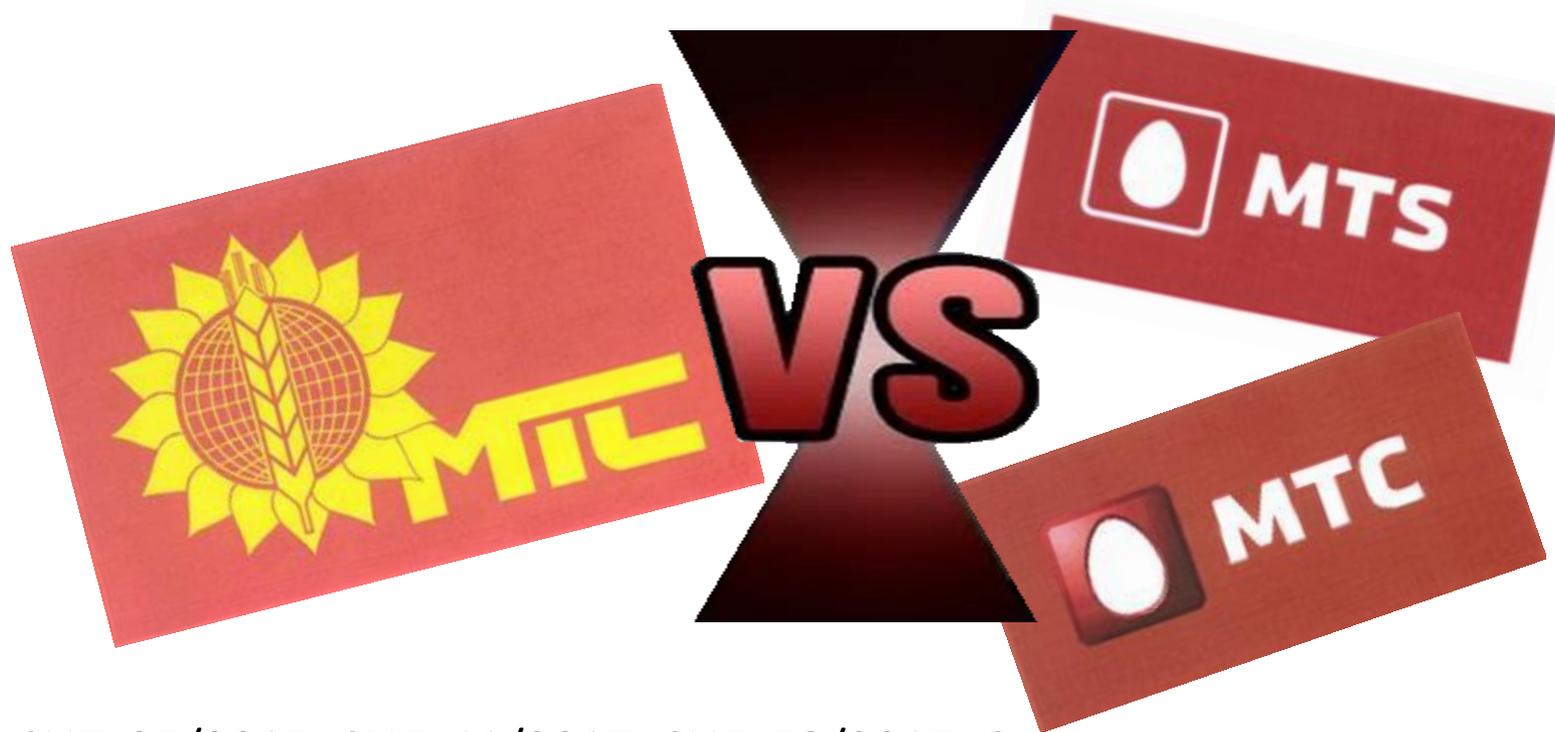
- 1) Наличие права на фирменное наименование или коммерческое обозначение у иных лиц
- 2) Возникновение права на фирменное наименование или коммерческое обозначение ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака
- 3) использование фирменного наименования или коммерческого обозначения в отношении однородных товаров

# СИП-83/2014

При анализе регистрации товарного знака на предмет ее соответствия требованиям пункта 3 статьи 1483 ГК РФ выяснению подлежат следующие обстоятельства:

1. является ли товарный знак или какой-либо его элемент сходным до степени смешения с обозначением иного лица, являющимся производителем товаров, для которых товарный знак зарегистрирован;
2. использовалось ли противопоставленное обозначение иным изготовителем до даты приоритета оспариваемого товарного знака;
3. в результате сходства знака и обозначения и использования противопоставленного обозначения иным изготовителем до даты приоритета товарного знака порождается ли в сознании потребителей представление о том, что товары, маркированные товарным знаком правообладателя, являются товарами другого изготовителя, имеющими определенное качество и место происхождения.

статья 10 Гражданского кодекса Российской Федерации и статья 10-bis Конвенции по охране промышленной собственности (Париж, 20 марта 1883 года)



СИП-27/2017, СИП-41/2017, СИП-73/2017: Суд по интеллектуальным правам согласился с тем, что единственной целью правообладателя противопоставленного товарного знака было причинить вред компании, т.к. он фактически не использовал зарегистрированное обозначение в собственной коммерческой деятельности

# Фальсификация и арест



Добросовестность  
Презумпция

Регистрация товарных знаков, включающих  
ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАИМЕНОВАНИЯ,

не производится, особенно в тех случаях, когда такие обозначения могут создать у потребителей неправильные ассоциации о происхождении товаров (услуг), в отношении которых испрашивается правовая охрана товарных знаков

Роспатент

Проводит экспертизу заявленного обозначения на основании общедоступных сведений. Если заявленное обозначение представляет собой географическое название, которое способно вызвать неправильные ассоциации у потребителей, в предоставлении правовой охраны такому обозначению должно быть отказано

Суд по интеллектуальным правам

Необходимо представлять дополнительное документальное подтверждение широкой известности у потребителей конкретного географического объекта как места производства товаров (оказания услуг)  
(СИП-679/2016, СИП-680/2016)



**Подпункт 1 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ:** Не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту, без согласия правообладателя, если права на соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака

### Роспатент

круг лиц, права которых могут непосредственно затрагиваться действием правовой охраны товарного знака, не может ограничиваться одним правообладателем известного в Российской Федерации произведения

### Суд по интеллектуальным правам

обладатели исключительной лицензии на право использования известных произведений и их персонажей не являются заинтересованными лицами в подаче возражения по подпункту 1 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ

В ходе экспертизы заявленного обозначения проверяется соответствие заявленного обозначения требованиям статьи 1477 и пунктов 1-7, подпункта 3 пункта 9 (в части промышленных образцов), пункта 10 (в части средств индивидуализации и промышленных образцов) статьи 1483 ГК РФ и устанавливается приоритет товарного знака



Cristiano Ronaldo  
Legacy

Cristiano Ronaldo



В случае поступления обращений третьих лиц эксперты Роспатента обязаны проверять заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение на соответствие всем требованиям, установленным статьей 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации, в том числе, подпунктам 1, 2 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ

The background features a collage of blue-toned images: a blue ribbon, a clock face with numbers 4, 5, and 6, and a magnifying glass. The text is centered in a large, blue, serif font with a slight drop shadow.

**Спасибо за  
внимание!**