

СУД ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПРАВАМ



Lex semper intendit quod convenit rationi

Закон всегда имеет в виду то, что соответствует разуму

Актуальная практика рассмотрения дел по патентным спорам и товарным знакам

Патентная школа, Сколково

14.09.2017

СУД ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПРАВАМ



Lex semper intendit quod convenit rationi

Закон всегда имеет в виду то, что соответствует разуму

План

1. Патентные споры
2. Споры по товарным знакам

СУД ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПРАВАМ



Lex semper intendit quod convenit rationi

Закон всегда имеет в виду то, что соответствует разуму

1. Патентные споры; нарушение прав

Правомерно ли использование объекта патентного права на основании не лицензионного договора?



СУД ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПРАВАМ



Lex semper intendit quod convenit rationi

Закон всегда имеет в виду то, что соответствует разуму

1. Патентные споры; нарушение прав

I и II инстанции требование удовлетворено, есть нарушение, т.к. договоры не зарегистрированы в качестве лицензионных

III инстанция нарушения нет, т.к. из договоров усматривается воля на предоставление права использования

СУД ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПРАВАМ



Lex semper intendit quod convenit rationi

Закон всегда имеет в виду то, что соответствует разуму

1. Патентные споры; нарушение прав

При отсутствии зарегистрированного лицензионного договора использование объекта патентного права считается неправомерным.

(определение ВС РФ от 07.10.2016 № 304-ЭС16-8563)

...Признаков недобросовестности в действиях правообладателя судами не установлено.

(определение ВС РФ от 27.12.2016 № 570-ПЭК16)

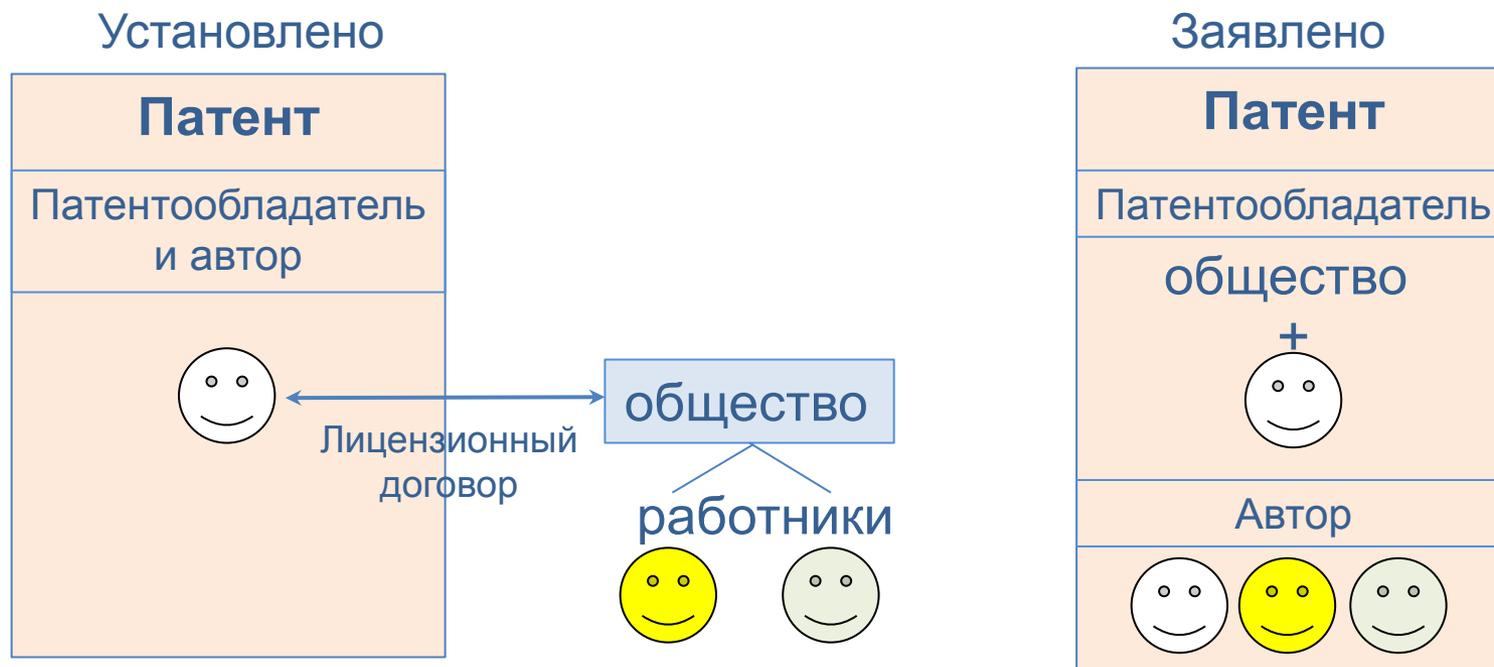
СУД ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПРАВАМ



Lex semper intendit quod convenit rationi

Закон всегда имеет в виду то, что соответствует разуму

1. Патентные споры; служебные объекты



СУД ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПРАВАМ



Lex semper intendit quod convenit rationi

Закон всегда имеет в виду то, что соответствует разуму

1. Патентные споры; служебные объекты

Можно ли признать объект служебным, если в его создании принимали участие иные лица (не работники)?

Объект может быть признан служебным в отношении конкретного работника (автора), соавтор может выступать сопатентообладателем.

(постановления СИП от 23.01.2017 по делу № СИП-818/2014)

СУД ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПРАВАМ



Lex semper intendit quod convenit rationi

Закон всегда имеет в виду то, что соответствует разуму

1. Патентные споры; служебные объекты

Какое значение имеет заключение лицензионного договора между работодателем и работником?

- само по себе не препятствует оспариванию патента ввиду служебного характера объекта
- учитывается как часть последующего поведения сторон
(постановления СИП от 23.01.2017 по делу № СИП-818/2014, от 17.04.2017 по делу № СИП-292/2016)

СУД ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПРАВАМ



Lex semper intendit quod convenit rationi

Закон всегда имеет в виду то, что соответствует разуму

1. Патентные споры; защита прав в суде

Можно ли оспорить бездействие Роспатента по рассмотрению возражения?

- да, в случае превышения разумных сроков
- ориентир – 6 месяцев
- бремя доказывания обоснованности превышения лежит на Роспатенте

*(определение КС РФ от 10.03.2016 № 448-О,
постановление СИП от 15.09.2016 по делу № СИП-242/2015)*

СУД ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПРАВАМ



Lex semper intendit quod convenit rationi

Закон всегда имеет в виду то, что соответствует разуму

1. Патентные споры; защита прав в суде

Может ли правообладатель уступить право на оспаривание решения Роспатента в суде ?

- нет, это право нельзя уступить
- по договору может перейти право, подлежащее защите
- право на восстановление патента (?)

(постановление СИП от 26.06.2017 по делу № СИП-810/2016)

СУД ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПРАВАМ



Lex semper intendit quod convenit rationi

Закон всегда имеет в виду то, что соответствует разуму

2. Споры по товарным знакам; нарушение прав

Правомерно ли использование третьими лицами обозначения, заявленного на регистрацию в качестве ТЗ?



*(постановления СИП от 01.02.2017 по делу № А71-914/2016,
от 17.02.2017 по делу № А71-990/2016,
от 03.04.2017 по делу № А54-4230/2015,
от 20.06.2017 по делу № А07-18668/2016)*

СУД ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПРАВАМ



Lex semper intendit quod convenit rationi

Закон всегда имеет в виду то, что соответствует разуму

2. Споры по товарным знакам; досрочное прекращение

Учитывается ли однородность товаров при оценке факта использования ТЗ в делах о досрочном прекращении их правовой охраны?

- общее правило - не учитывается
- однородность может учитываться применительно к широко известным товарным знакам

(определение ВС РФ от 11.01.2016 № 300-ЭС15-10765)

СУД ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПРАВАМ



Lex semper intendit quod convenit rationi

Закон всегда имеет в виду то, что соответствует разуму

2. Споры по товарным знакам; досрочное прекращение

Правообладатель должен доказать:

- использование ТЗ в отношении конкретных товаров
- широкую известность ТЗ в отношении этих товаров
- остальные товары являются однородными тем, в отношении которых ТЗ используется и широко известен
(постановление СИП от 10.07.2017 по делу № СИП-264/2016)

СУД ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПРАВАМ



Lex semper intendit quod convenit rationi

Закон всегда имеет в виду то, что соответствует разуму

2. Споры по товарным знакам; досрочное прекращение

Можно ли признать использованием ТЗ?

- несоответствие товара требованиям законодательства либо нарушение законодательства о налоговом и бухгалтерском учете (ДА)
- символическое использование ТЗ (НЕТ)
- дарение товара, если оно осуществлено лицам, не связанным с дарителем (ДА)

(постановление СИП от 16.01.2017 по делу № СИП-185/2016)

СУД ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПРАВАМ



Lex semper intendit quod convenit rationi

Закон всегда имеет в виду то, что соответствует разуму

2. Споры по товарным знакам; п.6 ст. 1483 ГК РФ

Можно ли противопоставлять словесные и изобразительные товарные знаки?

Оспариваемый ТЗ



Противопоставленные ТЗ

Салават
Юлаев

САЛАВАТ
ЮЛАЕВ

СУД ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПРАВАМ



Lex semper intendit quod convenit rationi

Закон всегда имеет в виду то, что соответствует разуму

2. Споры по товарным знакам; п.6 ст. 1483 ГК РФ

- ГК РФ не ограничивает возможности сравнения
- можно сравнивать словесные и изобразительные обозначений (по семантическому критерию)
- сходство до степени смешения возможно когда слово представляет собой исчерпывающее, очевидное естественное наименование изображения

(постановление СИП от 09.12.2016 по делу № СИП-146/2016)

СУД ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПРАВАМ



Lex semper intendit quod convenit rationi

Закон всегда имеет в виду то, что соответствует разуму

2. Споры по товарным знакам; взыскание расходов

Можно ли взыскать расходы, понесенные лицом при рассмотрении возражения в палате по патентным спорам, в качестве судебных расходов?

Эти расходы не относятся к судебным.

*(постановление СИП от 10.04.2017 по делу № СИП-351/2016,
от 26.01.2017 по делу № СИП-571/2015)*

СУД ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПРАВАМ



Lex semper intendit quod convenit rationi

Закон всегда имеет в виду то, что соответствует разуму

2. Споры по товарным знакам; обобщение практики

Информационная справка по вопросам, возникающим при применении положений пунктов 1 и 3 статьи 1483 ГК РФ

Информационная справка по делам об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) Роспатента по вопросам соблюдения процедуры рассмотрения административного дела

(<http://ipcmagazine.ru/>)

СУД ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПРАВАМ



Lex semper intendit quod convenit rationi

Закон всегда имеет в виду то, что соответствует разуму

Спасибо за внимание!