

Гражданское право Российской Федерации

Курс лекций. Лекция 22

Кафедра МЧиГП им. С.Н. Лебедева

Е.А. Абросимова, к.ю.н.

**Право
промышленной
собственности.
Средства
индивидуализации.
Патенты**



План лекции

1. Источники
2. Виды средств индивидуализации
3. Сходства и различия средств индивидуализации
4. Специфика коммерческого обозначения
5. Недопустимые элементы средств индивидуализации
6. Общеизвестные товарные знаки
7. Соотношение ТЗ и ФН
8. Права на доменные имена
9. НМТП и географическое указание
10. Объекты патентных прав

ИСТОЧНИКИ

- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ
- Закон РФ от 27.12.1991 № 2124-1 (ред. от 18.04.2018, с изм. от 17.01.2019) «О средствах массовой информации»
- Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ (ред. от 18.03.2019) «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 29.03.2019)
- Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 18.03.2019) «О защите прав потребителей»
- Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «О защите конкуренции»

Источники – подзаконные акты

- Приказ Минздравсоцразвития РФ от 25 октября 2011 г. № 1211н;
- Приказ Минпромторга России от 12 марта 2013 г. № 309;
- Приказ Минсельхоза России от 28 декабря 2011 г. № 496;
- Приказ Росалкогольрегулирования от 29 июля 2013 г. № 188;
- "Руководство по составлению рефератов к заявкам на выдачу патента на изобретение и полезную модель" (утв. Приказом директора ФГУ ФИПС Роспатента от 12.10.2006 N 242/32)
- Приказ Минэкономразвития России от 25.05.2016 N 316 (ред. от 01.10.2018) "Об утверждении Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации изобретений, и их форм, Требований к документам заявки на выдачу патента на изобретение, Составы сведений о заявке на выдачу патента на изобретение, публикуемых в официальном бюллетене Федеральной службы по интеллектуальной собственности, Порядка проведения информационного поиска при проведении экспертизы по существу по заявке на выдачу патента на изобретение и представления отчета о нем, Порядка и сроков информирования заявителя о результатах проведения информационного поиска по заявке на выдачу патента на изобретение и публикации отчета о таком поиске, Порядка и условий проведения информационного поиска по заявке на выдачу патента на изобретение по ходатайству заявителя или третьих лиц и предоставления сведений о его результатах, Составы сведений о выдаче патента на изобретение, публикуемых в официальном бюллетене Федеральной службы по интеллектуальной собственности, Составы сведений, указываемых в патенте на изобретение, формы патента на изобретение" (Зарегистрировано в Минюсте России 11.07.2016 N 42800)

Судебная практика

- Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 5, Пленума ВАС РФ № 29 от 26.03.2009 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»
- Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»
- «Обзор судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав» (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 23.09.2015)
- «Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 3 (2017)» (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 12.07.2017)

Книги и статьи по теме

1. Гаврилов, Э. П. Изменения, внесенные Федеральным законом от 4 октября 2010 г. № 259-ФЗ в четвертую часть ГК РФ [Электронный ресурс] / Э. П. Гаврилов // Патенты и лицензии. — 2010. — № 11. — С. 3—10.
2. Гаврилов, Э. П. Право на интеллектуальную собственность: новеллы, внесенные Федеральным законом от 12 марта 2014 года № 35-ФЗ в главу 70 ГК РФ [Электронный ресурс] / Э. П. Гаврилов // Хозяйство и право. — 2014. — № 9. — С. 86— 98.
3. Дозорцев, В. А. Интеллектуальные права: Понятие; Система; Задачи кодификации: Сборник статей / В. А. Дозорцев; Исследовательский центр частного права. — М.: Статут, 2003. — 416 с.
4. Павлова, Е. А. Вводный научный комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации [Электронный ресурс] / Е. А. Павлова, В. О. Калятин, В. А. Корнеев. — 2015. — Доступ из справочно-правовой системы «Консультант Плюс». — Режим доступа: локальный. — Дата обновления 13.05.2019.
5. Право интеллектуальной собственности: Учебник [Электронный ресурс] / Е. С. Гринь, В. О. Калятин, С. В. Михайлов и др.; под общ. ред. Л. А. Новоселовой. — М.: Статут, 2017. — Т. 2: Авторское право. — 367 с.
6. Про общеизвестные товарные знаки:
<http://ipcmagazine.ru/trademark-law/well-known-trademarks-in-russian-law-overcoming-the-principles-of-specialization-and-territoriality> ;
<https://www.gorodissky.ru/publications/articles/obshcheizvestnye-znaki-neizvestnye-v-rossii-v-chem-prichina-etogo-yavleniya/>
7. Про коммерческие обозначения: <http://www.delo-press.ru/articles.php?n=23140>

Книги и статьи по теме

1. Антимонов Б.С., Флейшиц Е.А. Изобретательское право. М. 1960.
2. Близнец И.А. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации: дис. ... док-ра юрид. наук. М., 2003.
3. Близнец И.А. Право интеллектуальной собственности. М., 2013.
4. Гаврилов Д.А. Правовая защита от недобросовестной конкуренции в сфере исключительных прав на средства индивидуализации и иные объекты промышленной собственности: монография. М, 2014. (СПС «Консультант плюс»),
5. Гаврилов Д. Презентация «Пути применения антимонопольного законодательства к интеллектуальным правам в свете принятия Модельного закона о конкуренции» (Казань, апрель 2013 г.) (http://www.fas.gov.ru/analytical-materials/analytical-materials_30931.html).
6. Гаврилов Д. Антимонопольное регулирование и охрана интеллектуальной собственности: поиск баланса // Конкуренция и право. 2013. № 3.
7. Городов О.А. Право промышленной собственности. М., 2011.
8. Джермакян В.Ю. Появятся ли на российском рынке патентные тролли // Изобретательство. 2006. № 9. (<http://law.edu.ru/doc/document.asp?docID=1246943>)
9. Дозорцев В.А. Интеллектуальные права: понятие, система, задачи кодификации: Сборник статей /В. А. Дозорцев. М., 2003.
10. Еременко В.И. Содержание исключительного права на объекты интеллектуальной собственности // Законодательство и экономика. 2011. N5.
11. Еременко В.И. Принцип исчерпания прав на товарный знак и проблемы параллельного импорта // Законодательство и экономика. 2013. № 6 (СПС «КонсультантПлюс»),
12. Залесов А.В. Злоупотребление патентом в России и за рубежом // Патенты и лицензии. № 1. 2013.
13. Залесов А.В. Соотношение споров о нарушении патента и патентоспособности изобретения в России и за рубежом // Журнал Суда по интеллектуальным правам. № 1. 2013.
14. Зенин И.А. Исключительное интеллектуальное право (право интеллектуальной собственности) как предмет гражданского оборота // Проблемы российского права интеллектуальной собственности (избранные труды И.А. Зенина). М., 2015.
15. Кондратьева Е.А. Объекты интеллектуальных прав: особенности правовой охраны. М., 2014.
16. Маковский А.Л. Исключительные права и концепция части четвертой Гражданского кодекса. М., 2008. (СПС «Консультант плюс»).
17. Назаров А.Г. Пределы осуществления исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2011.
18. Оноприенко О.Ф. Интеллектуальные права на селекционные достижения в России // Патенты и лицензии. 2010. N 3.



Средства ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ



Перечень средств индивидуализации

- ❑ фирменные наименования;
- ❑ товарные знаки и знаки обслуживания ®;
- ❑ географические указания (с 27.07.2020);
- ❑ наименования мест происхождения товаров;
- ❑ коммерческие обозначения.

	ТЗ/ЗО	ФН	КО	НМПТ
Регистрация	Роспатент (ГРТЗ)	ФНС (ЕГРЮЛ)	Не требуется	Роспатент
Срок охраны	10 лет с продлением (НО неиспользование 3 года - прекращение)	Не ограничен (= срок существования ю. л.)	Не ограничен (НО год непрерывного использования)	10 лет с продлением
Субъекты	ю.л., ИП	ю.л. (коммерческие)	ю.л., ИП	ф.л., ю.л., ИП, объединения лиц
Правообладание несколькими субъектами	Да (например, коммерческая концессия)	Нет	Нет	Да, если продукция соответствует критериям
Отчуждаемость	Да (полная или пользование)	Нет	Да (НО вместе с предприятием)	Нет
Способы использования	Любые законные (от документов, до маркировки продукции, в том числе путем указания коммерческого обозначения на вывесках, бланках, в счетах и на иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, в сети «Интернет»)			
Состав	словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации	Слова (р.яз +ин.яз по желанию), указание на ОПФ (!)	Законом не установлено (!)	Словесное указание на регион происхождения
Подтверждающие документы	Свидетельство на ТЗ	Лист записи	Любые доказательства	Свидетельство на НМПТ

Критерии охраны коммерческого обозначения

- Непрерывное использование в течение года;
- Достаточные различительные признаки;
- Наличие предприятия (!);
- Употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.

КО = срок + индивидуальность + территория

Что недопустимо включать в фирменное наименование

- полные или сокращенные официальные наименования иностранных государств, а также слова, производные от таких наименований (N А51-30021/2016 ООО «Китайско-р.»);
- полные или сокращенные официальные наименования федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления (ООО «К. М. «ГосРегистрация»);
- полные или сокращенные наименования общественных объединений (ООО «Терское казачье войско»);
- обозначения, противоречащие общественным интересам, а также принципам гуманности и морали (ООО «Ебидоеби», большая часть судебной практики указывает на использование «рос» и «гос» как на недопустимые).

Недопустимые ТЗ, состоящие ТОЛЬКО ИЗ ЭЛЕМЕНТОВ:

- ❑ вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида (термос, ксерокс, памперс);
- ❑ являющихся общепринятыми символами и терминами («Системно-векторная психология» N СИП-199/2018, «Метод Ульзибата» N СИП-593/2014);
- ❑ характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта («СТАНДАРТ» и «ЭЛЕКТРИК» N СИП-1045/2019, «Tom Yum» N СИП-799/2019);
- ❑ представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.



Недопустимые товарные знаки

- являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя;
- противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.
- тождественные или сходные до степени смешения с официальными наименованиями и изображениями особо ценных объектов культурного наследия;
- тождественные или сходные до степени смешения с НМТП и ГУ (российские или иностранные по МД);
- тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц;
- тождественные или сходные до степени смешения с фирменным наименованием или коммерческим обозначением, с наименованием селекционного достижения (ДО даты приоритета).
- тождественные:
 - 1) названию известного в Российской Федерации произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту, без согласия правообладателя;
 - 2) имени, псевдониму или производному от них обозначению, портрету или факсимиле известного в Российской Федерации на дату подачи заявки лица, без согласия этого лица или его наследника;
 - 3) промышленному образцу, знаку соответствия, права на которые возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Общеизвестные товарные знаки



Coca-Cola

ЛУКОЙЛ



В контакте



**МОЯ
Семья**





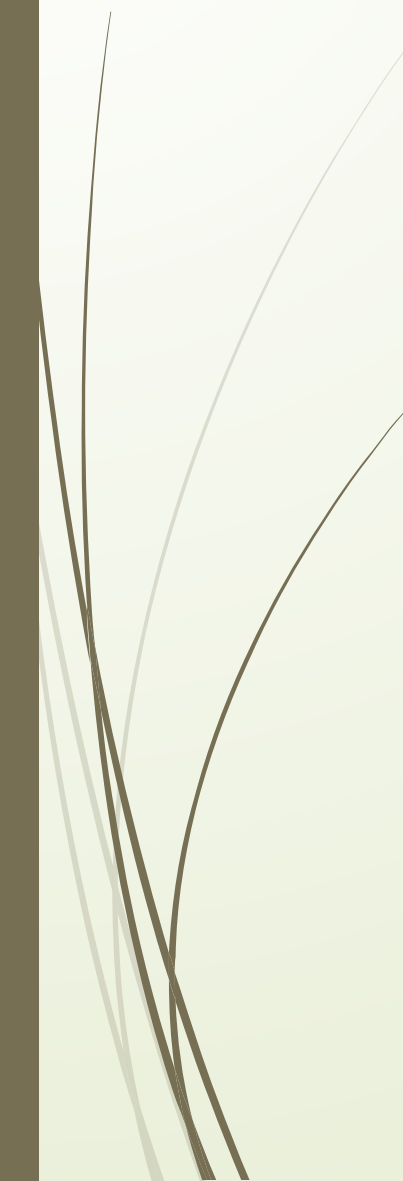
Товарный знак vs Фирменное наименование

Споры, в которых победил товарный знак

- Товарные знаки со словесными элементами «ИМПЕРИЯ», «IMPERIA» (свидетельства №№ 382125, 382129, 382130, 382131, 382132) и ООО «Банк Империя» (Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 27.06.2011 № 09АП-13121/2011). Решением суда иски о признании незаконным использования ЗАО «Банк Русский Стандарт» удовлетворены: ООО «Банк Империя» запрещено использование в своем фирменном наименовании обозначения «ИМПЕРИЯ», сходное до степени смешения с товарными знаками ЗАО «Банк Русский Стандарт».
- Товарные знаки со словесными элементами «КАМАЗ», «КАМАЗ» (свидетельства №№ 82555, 48465, свидетельства на общеизвестные товарные знаки №№ 35 и 37) и ООО «КамАЗТехобслуживание» (Постановление Президиума ВАС РФ от 28.07.2011 № 2133/11). С ответчика в пользу истца взыскано 500 000 рублей компенсации за незаконное использование товарных знаков.
- Товарный знак «Вердикт» (Свидетельство № 175217) и ЗАО «Аудиторская компания «Вердикт» (Определение ВАС РФ от 04.04.2011 № ВАС-453/11). Суд обязал ЗАО «Аудиторская компания «Вердикт» прекратить использование обозначения, тождественного товарному знаку «Вердикт», и взыскал с ответчика в пользу истца 250 000 рублей компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак.
- Товарный знак «Персона» (Свидетельство № 149510) и ООО «Салон красоты «Персона-Стиль» (Определение ВАС РФ от 18.10.2010 № ВАС-13773/10). Суд обязал ответчика прекратить использование в хозяйственной деятельности обозначение «Персона», сходное до степени смешения с товарным знаком истца и взыскал компенсацию в размере 100 000 рублей.
- Товарный знак со словесным элементом «Русский проект» (Свидетельство № 157819) и ООО «Русский проект-технология» (Постановление Президиума ВАС РФ от 25.05.2010 № 985/10). Суд запретил ответчику использование спорного обозначения «Русский проект» в фирменном наименовании (в сфере проектирования, установки, ремонта, продажи, проката оборудования и мебели для предприятий общественного питания, торговли, временного проживания) и взыскал компенсацию в размере 200 000 рублей за нарушение исключительного права на товарный знак.
- Общеизвестный товарный знак «ГАРАНТ» (Свидетельство № 15), товарные знаки по свидетельствам №№ 212115, 212116, 374480, 380637, 380876, 381675, и ООО «Гарант-Телеком» (Постановление ФАС Центрального округа от 08.09.2011 по делу № А62-6092/2010). Суд обязал ООО «Гарант-Телеком» прекратить использование обозначения «Гарант» в фирменном наименовании, рекламе, предложении товаров и услуг, на документации, связанной с введением в гражданский оборот товаров однородных 09, 35, 41, 42 классов МКТУ, прекратить использовать в сети Интернет и доменном имени garant-telekom.ru обозначения «garant».



При рассмотрении споров учитывается

- Визуальное и/или звуковое сходство
 - Производимое на потребителя впечатление
 - Сфера деятельности (ОКВЭД)
 - Территория, на которой осуществляется деятельность
 - Момент регистрации и/или начала использования (для КО)
- 

Критерий	Рассматриваемый знак	Сходство до степени смешения	Отсутствие сходства
Внешняя форма или контур, не принимая во внимание вхождение внутренних деталей			
Симметрия (ее наличие или отсутствие)			
Характер изображения (стилизованное, карикатура или натуралистическое)			
Смысловое значение, усиливающее сходство (подарочная упаковка и стилизованное изображение деревянного ящика)			
Сочетание цветов; во многих случаях этот признак является основным, так как он закладывает наиболее яркое восприятие ТЗ у потребителя			

Права на доменные имена

- ❑ Юридическому лицу принадлежит исключительное право использования своего фирменного наименования в качестве средства индивидуализации любым не противоречащим закону способом ... в сети «Интернет». (ст.1474)
- ❑ 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: ... 5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации. (ст. 1484)
- ❑ Использованием наименования места происхождения товара считается, в частности, размещение этого наименования ... 4) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации. (ст. 1519)
- ❑ Правообладателю принадлежит исключительное право использования коммерческого обозначения в качестве средства индивидуализации принадлежащего ему предприятия любым не противоречащим закону способом (исключительное право на коммерческое обозначение), в том числе ... в сети "Интернет", если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории. (ст. 1539)



НМТП

vs

Географическое
указание



	НМПТ	ГУ
Связь свойств товара территорией	Исключительная обусловленность	Достаточная связь
Производство товара на территории	Весь цикл	Хотя бы часть цикла
Правообладатели	Любое количество, если продукция отвечает критериям	
Отчуждаемость	нет	
Срок охраны	10 лет с правом продления	
Субъекты	ф.л., ю.л., ИП, объединения лиц	
Заключение гос.органа о свойствах товара	Требуется	Не требуется



Органы, подтверждающие свойства продукции для НМТП

- Минздравсоцразвития России (в отношении минеральной питьевой лечебной, лечебно-столовой и минеральной природной столовой воды)
- Минпромторг России (в отношении изделий народных художественных промыслов)
- Минсельхоз России (в отношении товаров сельского хозяйства, продовольственных товаров, пива и безалкогольной продукции, продуктов пчеловодства, товаров, вырабатываемых из рыбы и морских продуктов)
- Росалкогольрегулирование (в отношении алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции).



Типы документов для получения подтверждения

- 1. Документы, содержащие информацию об особенностях места происхождения товара или сырья и/или о границах такого места;
- 2. Документы, содержащие сведения о характеристиках и особых свойствах товара;
- 3. Документы, отражающие зависимость особых свойств товара от места его географического происхождения;
- 4. Документы, содержащие информацию об особенностях изготовления товара;
- 5. Справочно-информационные материалы, характеризующие товар и другие материалы;
- 6. Разрешительная документация.

Примеры НМТП



БЕЛЁВСКАЯ
Пастула





Патенты на изобретения, полезные модели и промышленные образцы

	Изобретение	ПМ	ПО
Условия патентоспособности	новизна, изобретательский уровень, промышленная применимость	новизна, промышленная применимость	новизна, Оригинальность
Содержание	техническое решение в любой области, относящееся к продукту или способу, к применению продукта или способа по определенному назначению	техническое решение, относящееся к устройству	решение внешнего вида изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства
Срок охраны	20 лет	10 лет	5 лет
Не охраняются	1) открытия; 2) научные теории и математические методы; 3) решения, касающиеся только внешнего вида изделий и направленные на удовлетворение эстетических потребностей; 4) правила и методы игр, интеллектуальной или хозяйственной деятельности; 5) программы для ЭВМ; 6) решения, заключающиеся только в представлении информации; 7) результаты селекционного отбора; 8) ТИМ.		1) решения, все признаки которых обусловлены исключительно технической функцией изделия; 2) решения, способные ввести в заблуждение потребителя изделия.
Принудительная лицензия	Неиспользование в течение 4 лет после выдачи патента		Неиспользование в течение 3 лет после выдачи патента
Содержание заявки	1) заявление о выдаче патента с указанием автора изобретения и заявителя - лица, обладающего правом на получение патента, а также места жительства или места нахождения каждого из них; 2) описание изобретения; 3) формула изобретения, основанная на его описании; (4) чертежи и иные материалы, если они необходимы; 5) реферат.		1) заявление о выдаче патента с указанием автора промышленного образца и заявителя - лица, обладающего правом на получение патента, а также места жительства или места нахождения каждого из них; 2) комплект изображений изделия, дающих полное представление о существенных признаках промышленного образца; 3) чертеж общего вида изделия, <u>конфекционную карту</u> , если они необходимы для раскрытия сущности промышленного образца;

Примеры промышленных образцов

Пример: УПАКОВКА ДЛЯ ТОРТА

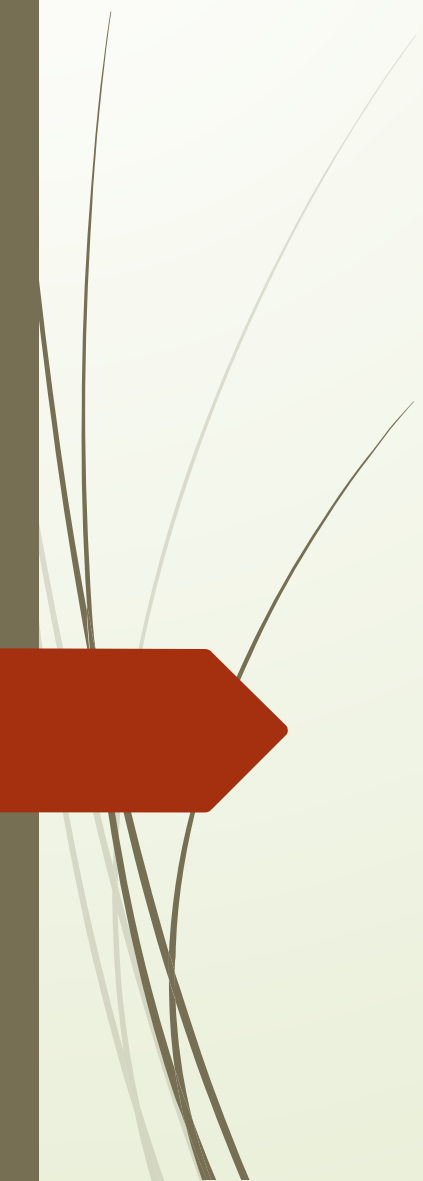
Упаковка характеризуется:

- составом композиционных элементов: дно и крышка;
- выполнением дна с полым бортиком небольшой высоты по всему периметру.

Отличия от других упаковок:

- выполнением дна в виде складной картонной конструкции с четырьмя клапанами;
- выполнением наружной боковой поверхности бортика восьмигранной;
- выполнением крышки в виде тела вращения из прозрачного материала;
- выполнением крышки утопленной в дно по всей окружности бортика; и т.д.





Спасибо за внимание!

e.a.abrosimova.mgimo@mail.ru

+7(977)751-40-69

vk/lieberschatz

Конфекционная карта

- Конфекционная карта - это спецификация материалов на определённую модель изделия. Данная спецификация содержит наименование изделия, образцы необходимых для производства изделия тканей и фурнитуры, графическую миниатюру модели изделия. На основании информации конфекционной карты выполняется расчёт и заказывается необходимое количество тканей и фурнитуры.

