



## Защита прав на товарный знак

### Судебная практика

*Недавно Высший арбитражный суд РФ обобщил практику разрешения споров, связанных с защитой прав на товарный знак. С некоторыми решениями и комментариями к ним, приведенными в обзоре, мы хотим вас сегодня познакомить.*

● Ликеро-водочный завод обратился в арбитражный суд с иском к АО о запрещении выпуска водки с использованием на этикетке обозначения, тождественного его товарному знаку (ТЗ), представив в обоснование своих требований лицензию на производство водки и патент на изобретение. Суд отказал в иске, не признав указанные документы в качестве доказательства прав на спорный знак, поскольку правовая охрана ТЗ обеспечивается на основании государственной регистрации в патентном ведомстве РФ.

● АО обратилось в арбитражный суд с иском о прекращении нарушения прав на ТЗ, зарегистрированный на его имя для 16-го класса Международной классификации товаров и услуг (МКТУ). Обозначение, сходное с ТЗ истца до степени смешения, ответчик использовал при изготовлении малярных кистей и валиков. Отказав в иске, суд указал, что исключительное право на ТЗ действует только в отношении тех товаров, которые указаны в свидетельстве. В перечне товаров 16-го класса в свидетельстве истца не были указаны малярные кисти и валики. Следовательно, он не обладает правом на ТЗ для обозначения этих товаров.

● Банк обратился с иском к АО о защите прав на знак обслуживания (ЗО), зарегистрированный им на все виды услуг 36-го класса “Страхование и финансирование”. Ответчик использовал обозначение, сходное с ЗО до степени смешения, при оказании услуг по страхованию граждан. Арбитражный суд отказал банку в иске на основании того, что банкам запрещено осуществлять все виды страхования за исключением страхования валютных и кредитных рисков. Однако апелляционная инстанция отменила это решение, указав на то, что действующее законодательство не ограничивает возможность регистрации знаков видом осуществляемой деятельности, выданной лицензией или специальной правосубъектностью.

● Часовой завод обратился с иском о пресечении нарушения прав на ТЗ к комиссионному магазину, выставившему на продажу часы с изображением его ТЗ, производителем которых завод не является. Арбитражный суд удовлетворил иск, обязав ответчика снять с реализации часы, поскольку предложение к продаже является элементом введения товара в хозяйственный оборот и представляет собой самостоятельное нарушение прав владельца ТЗ.

● Изготовитель заменителя сахара обратился с иском о нарушении прав на ТЗ к ТОО, поскольку на складе ответчика хранилась аналогичная продукция, маркированная ТЗ, зарегистрированным на имя истца для товаров данного класса. Установив, что ответчик направил нескольким магазинам проекты договоров купли-продажи данного товара, арбитражный суд удовлетворил иск на основании того, что хранение продукции с ТЗ, используемой без разрешения его владельца, признается нарушением прав на ТЗ, если хранение осуществляется с целью введения такой продукции в хозяйственный оборот.

● ТОО обратилось с иском к издательству о защите прав на ТЗ путем удаления его с печатной продукции. В качестве ТЗ зарегистрировано обозначение из двух слов, одно из которых является охраняемым элементом. Арбитражный суд отказал в иске, ссылаясь на то, что в качестве ТЗ зарегистрировано обозначение из двух слов, а ответчик использовал только охраняемую часть ТЗ. Отменив это решение, апелляционная инстанция указала, что нарушением прав на ТЗ является как использование ТЗ в целом, так и только одного охраняемого элемента.

● ТОО обратилось с иском к АО о прекращении нарушения прав на ТЗ, которое, по утверждению истца, выпускает в хозяйственный оборот товары того же класса, используя тождественный ТЗ. АО отстаивало правомер-

ность своих действий, ссылаясь на то, что выпускает товары с указанным обозначением в пределах количества, установленного договором, заключенным между истцом и ответчиком до регистрации обозначения в качестве ТЗ. Отклоняя иск, суд указал: если товары, обозначенные ТЗ, введены в хозяйственный оборот другими лицами с согласия его владельца, последний не вправе запретить им использование ТЗ. В данном случае такое решение было получено по ранее заключенному договору между ответчиком и истцом.

● ТОО обратилось с иском о запрещении АО выпускать товары с ТЗ, владельцем которого является истец на основании договора об уступке ему товарного знака третьим лицом. АО не признало иск, полагая, что сделка по уступке ТЗ создает искаженное представление о товаре и его изготовителе. В качестве доказательства АО представило предписание Департамента фармации, запрещающее ТОО реализацию товаров из-за их ненадлежащего качества. Решение АС об отказе в иске впоследствии было отменено, поскольку изготовление продукции ненадлежащего качества новым владельцем товарного знака не может служить основанием для признания сделки по уступке ТЗ недействительной, так как условие о качестве товара, в отличие от лицензионного соглашения, не является содержанием такой сделки.

● Иностранная фирма обратилась с иском о прекращении нарушения прав на ТЗ и уничтожении изделий, на которые он нанесен, поскольку уничтожение ТЗ невозможно без утраты потребительских свойств этой продукции. АС обязал ответчика прекратить незаконное использование ТЗ, но отклонил требование истца об уничтожении товара, поскольку такая мера не предусмотрена действующим законодательством.

## Лицензионные соглашения на патенты РФ в области электроники

Вид сделки	Объект сделки	№ патента	Лицензиар	Лицензиат	Терр. дейст.	Срок дейст.
НЛ	Устройство для обнаружения дефектов в трубах	437	Корковидов С.И.	П-е СТВС	РФ	2 года
НЛ	Индукционное двухэлементное фазочувствительное реле	1776537	Уваров А.В., Оффенгейм Х.Г., Кравцов Ю.А., Аркатов В.С., Сусоев В.Н.	Санкт-Петербургский электротехнический завод	РФ	СДП
ИЛ	Регулятор температуры	740	Горьков Ю.Е., Тарасов В.Н., Воеводин Н.А.	АОЗТ ОрЗЭП	Терр.п/я лицензиата	7 лет
УП	Преобразователь напряжения	2015611	НПК "Импульс"	ТОО "Промышленная электроника"	РФ	СДП
УП	Система абонентской связи	2038699	Интердиджитал Коммуникейшнз, США	Интердиджитал Текнолоджи, США	РФ	СДП
НЛ	Гибкий индуктор	1591	Дальневосточная государственная морск. академия	Находкинский судорем. завод	ДВ регион РФ	5 лет
НЛ	Устройство для облучения крови	2028811	Дуткевич И.Г., Карпов Л.Г., Жахов В.В., Марченко А.В.	АОЗТ "Карцприбор"	РФ	СДП
УП	Многоуровневый анализатор выбросов и провалов напряжения	591781	Евранов В.Ф.	ХЦ "Интеграл"	РФ	СДП
НЛ	Устройство для синхронизации по циклам	1239878	Газель пейджинг корп., США	АОЗТ "Мультипейдж"	РФ	СДП
УП	Устройство для синхронизации по циклам	1272515	Лангуров З.И.	Проматикс, инк., США	РФ	СДП
УП	Демодулятор частотно-манипулированных сигналов	985969	Родионов Я.Г., Есипенко В.И.	Есипенко В.И.	РФ	СДП
НЛ	Способ изготовления коллекторов высоковольтных электрических машин	2041539, 1808157	Зорин В.Ф.	Ростовэлектро-экспорт	РФ	СДП
УП	Электрический стартер для двигателя внутреннего сгорания	1828514	Магнети Марелли электрикл, лтд., Великобритания	Магнети Марелли ЮК, лтд.	РФ	СДП
УП	Ламповая арматура	2033569	Карелло лайтинг ПЛС, Великобритания	Магнети Марелли ЮК, лтд.	РФ	СДП
УП	Цветная электронно-лучевая трубка	1838846	Дженерал электрик, США	РКА Томсон лайсенсинг корп.	РФ	СДП
УП	Цветной кинескоп	2037906	то же	то же	РФ	СДП
УП	то же	1775051	то же	то же		
УП	Способ пассивации кремниевых приборов Татьяна	1775828	Татьянин В.И.	Инвестиционная группа "Армко"	РФ	СДП

Принятые сокращения: УП – уступка патента, НЛ – неисключительная лицензия, ИЛ – исключительная лицензия, ПРЗ – положительное решение по заявке, СДП – срок действия патента.