

## **Актуальные проблемы защиты интеллектуальной собственности**

В настоящее время объекты интеллектуальной собственности приобретают все большую ценность, что влечет необходимость усиления ее защиты в Российской Федерации. В отличие от обычных товаров интеллектуальная собственность, если она не обеспечивается действенной правовой охраной со стороны государства, не способна приносить ее владельцу какой-либо доход. После того как предметы творческой деятельности становятся известными обществу, они, при отсутствии специальной правовой охраны, могут быть использованы для получения дохода каждым членом общества.

Именно поэтому правовая охрана интеллектуальной собственности получила конституционное закрепление (статья 44).

Общее содержание понятия интеллектуальной собственности раскрыто в статье 138 Гражданского кодекса Российской Федерации в виде совокупности исключительных прав гражданина или юридического лица на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридического лица, индивидуализации продукции, выполняемых работ или услуг (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания и т.п.).

Интеллектуальная собственность, в отличие от вещной собственности, создается в процессе интеллектуальной творческой деятельности, что предполагает ее непосредственную связь с личностью автора (право на имя, право авторства и др.), так называемые личные неимущественные права.

Кроме личных неимущественных прав, закон выделяет в качестве отдельной правовой категории «исключительные имущественные права», как-то: право на воспроизведение, на распространение, на использование и т.д. При этом использование исключительных имущественных и личных неимущественных прав предполагает активные действия субъектов, претендующих на правообладание. Их юридический интерес будет соблюден, если никто из окружающих лиц не препятствует им распоряжаться объектами интеллектуальной собственности по своему усмотрению.

Практика последних лет свидетельствуют о том, что владельцы интеллектуальной собственности стали понимать это и активно включились в защиту своих прав, в том числе путем предъявления соответствующих исков в арбитражные суды.

Общее количество рассмотренных Федеральным арбитражным судом Волго-Вятского округа дел, связанных с защитой интеллектуальной собственности, все еще остается небольшим: девять дел за первые пять месяцев 2006 года. Вместе с тем, это количество уже превысило показатели предыдущих годов (в 2003 году - 8 дел, 2004 году - 6 дел, 2005 году - 8 дел).

Остающееся небольшим количество споров указанной категории, а также несовершенство законодательства, регулирующего отношения по поводу создания и дальнейшего участия в гражданском обороте результатов интеллектуальной деятельности – ее объектов, вызывают у судов множество вопросов, поэтому целью настоящего обобщения является попытка обозначить и разрешить некоторые из них.

## **Авторское право и смежные права**

Добросовестные участники рынка, использующие объекты авторского права и смежных прав в коммерческих целях, ежегодно недополучают огромные суммы дохода из-за наводнившего прилавки контрафакта, а вместе с ними сравнимые суммы недополучает и государство.

Наличие указанной проблемы выводит на одно из первых мест необходимость борьбы с «пиратством» в сфере использования объектов авторского права.

Судебные дела этой категории высветили ряд проблем в практике применения законодательства об авторском праве.

В настоящее время, по нашему мнению, существуют трудности в области применения законодательства об авторском праве и смежных правах, выразившиеся в следующих вопросах:

1. Какие доказательства могут подтвердить нарушение авторских прав?
2. Является ли предмет спора объектом охраны авторских прав?
3. Какие характеристики позволят четко определить предмет авторского договора заказа?

**В рамках арбитражного процесса суду надлежит оценивать все представленные сторонами доказательства в их совокупности.**

При рассмотрении дел № А28-12647/2005-240/25 и А28-12648/2005-241/25 у суда возникли сложности в определении сведений о фактах, входящих в доказательственную базу, и их оценки по искам ЗАО к индивидуальному предпринимателю о взыскании 20 000 рублей компенсации за нарушение авторских прав. Неправильное толкование и применение судом правил института доказательств привело в итоге к вынесению неправоудного решения.

Суд установил, что ЗАО (правообладатель) и Некоммерческое партнерство по защите прав дистрибьюторов (поверенный) заключили договор поручения, согласно которому поверенный обязуется совершать от имени и по поручению правообладателя юридические действия, направленные на охрану прав последнего. Поверенный обязан выявлять контрафактные материалы и контрафакторов, осуществлять действия, направленные на борьбу с распространением контрафактных товаров.

В целях реализации своих полномочий Некоммерческое партнерство приобрело в торговой точке ответчика контрафактный диск. В подтверждение этого факта истец представил в суд кассовый чек, компакт-диск, опечатанный бумажной лентой с подписью продавца и временем продажи, претензию с отметкой о ее принятии продавцом и видеозапись покупки.

При рассмотрении дела две судебные инстанции оценили лишь кассовый чек, указав, что он не содержит наименования приобретенного диска; видеозапись признали недопустимым доказательством. Претензия, врученная продавцу и компакт-диск, опечатанный бумажной лентой с подписью продавца и датой продажи, осталась без юридического исследования. В связи с изложенным суд посчитал недоказанным факт нарушения ответчиком прав истца.

Данный вывод окружной суд посчитал основанным на неправильном применении норм процессуального права, так как в соответствии с частью 2 статьи 64 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в

качестве доказательств допускаются письменные и вещественные доказательства, объяснения лиц, участвующих в деле, заключения экспертов, показания свидетелей, аудио- и видеозаписи, иные документы и материалы.

Согласно части 4 статьи 71 названного Кодекса каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами. При этом, по смыслу части 2 этой же статьи, следует, что каждое доказательство оценивается в отдельности, а достаточность доказательств определяется их совокупностью. Обжалуемые решения отменены с передачей дел на новое рассмотрение.

В другом случае (дело № А28-12647/2005-240/25) из материалов дела усматривается, что 24.05.2005 сотрудники ОБЭП ЛОВДТ провели проверку в торговом киоске «Аудиокассеты», принадлежащем предпринимателю К.

По ее результатам в отношении ответчика составлен протокол о совершении правонарушения, предусмотренного статьей 7.12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Постановление мирового судьи судебного участка № 54 области по делу об административном правонарушении от 19.07.2005 свидетельствует о том, что в ходе проверки указанной торговой точки изъяты 16 контрафактных аудиокассет, выставленных на продажу.

При рассмотрении настоящего спора суд установил, что среди изъятых аудиокассет находилась кассета со сборником произведений Жеки.

Оценив указанные факты, суды первой и апелляционной инстанций сделали ошибочный вывод об отсутствии доказательств распространения предпринимателем К. контрафактной продукции, ибо кассета не была продана конкретному покупателю. В соответствии со статьями 426, 492 и 494 Гражданского кодекса Российской Федерации выставление на продажу спорной продукции свидетельствует о наличии со стороны ответчика публичной оферты, а следовательно, и совершении им действий, подпадающих под распространение произведения.

Неправильный вывод повлек за собой принятие незаконных судебных актов, которые отменены окружным судом. Дело направлено на новое рассмотрение, так как при рассмотрении спора суд не проверил, какие именно произведения вошли в сборник, изъятый в торговой точке ответчика. Данное обстоятельство имеет существенное значение, ибо ЗАО является правообладателем исключительных имущественных прав на произведения Григорьева Е.Г., указанные в приложении к авторскому договору от 21.11.2003 (конкретные композиции).

**Авторский договор заказа должен содержать описание произведения, создаваемого по договору, с указанием на объем, вид, жанр, сферу применения и название, а при отсутствии этих сведений сделка признается ничтожной на основании статьи 168 Гражданского кодекса Российской Федерации, как не соответствующая пункту 5 статьи 31 Закона Российской Федерации «Об авторском праве и смежных правах».**

В арбитражный суд обратился Фонд с иском к ООО о взыскании компенсации за нарушение исключительных авторских прав, выразившееся в том, что ответчик без согласия правообладателя разместил на аудиокассете

«Российский фестиваль» песню «Щастье» группы «А.Т.ТРАКЦИОН» (дело № А17-295/1-2005).

В ходе разбирательства спора суд установил, что ООО изготовило в коммерческих целях аудиокассету «Российский рок фестиваль», на которой записана названная музыкальная композиция.

Из смысла статьи 49 Закона Российской Федерации «Об авторском праве и смежных правах» следует, что право на взыскание компенсации имеют владельцы исключительных прав, следовательно, для взыскания с ООО в пользу Фонда компенсации необходимо установить факт обладания истцом исключительными правами на использование музыкального произведения.

В соответствии со статьей 16 названного Закона исключительные права на вновь создаваемое произведение принадлежат его автору, который часть из них (имущественные права) может передать по авторскому договору другому лицу.

Из содержания авторского договора от 01.12.2002, заключенного участниками группы «А.Т.ТРАКЦИОН» (авторами) и Фондом (продюсером) усматривается, что авторы передали истцу исключительные права на использование своих произведений, поименованных в приложении № 1. В указанный список музыкальная композиция «Щастье» не включена. При этом в подпунктах 1.1, 1.3, 2.4 и 2.5 соглашения контрагенты оговорили, что, помимо поименованных произведений, авторы обязуются по заказу продюсера создавать новые произведения, имущественные права на которые передаются Фонду. Указанные положения договора суд расценил как элементы авторского договора заказа.

В силу пункта 1 статьи 33 Закона Российской Федерации «Об авторском праве и смежных правах» по авторскому договору заказа автор обязуется создать произведение в соответствии с условиями договора и передать его заказчику.

По смыслу этой нормы вкупе с пунктом 5 статьи 31 этого же Закона, запрещающим включать в круг предметов авторского договора права на использование произведений, которые автор может создать в будущем, следует, что произведение, создаваемое по договору заказа, должно быть определено точно и конкретно, а именно его объем, вид, жанр, сфера применения и название. Следовательно, объектом авторского договора заказа является конкретное произведение, отвечающее установленным договором требованиям и созданное автором к определенному сторонами сроку.

В представленном истцом договоре объем, вид, жанр и другие признаки, характеризующие заказываемые произведения, не прописаны, что свидетельствует о ничтожности поименованных пунктов соглашения на основании статьи 168 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Таким образом, суд пришел к правильному выводу об отсутствии у Фонда исключительных прав на использование песни «Щастье» группы «А.Т.ТРАКЦИОН» и обоснованно отказал в удовлетворении заявленного требования.

**В соответствии со статьей 49 Закона Российской Федерации «Об авторском праве и смежных правах» защите подлежат лишь исключительные имущественные права.**

В другом случае суд отказал в удовлетворении требования о взыскании компенсации, поскольку посчитал, что истец не является обладателем исключительных смежных прав (дело № А17-04/10-2005).

ООО «ТРК» обратилось в арбитражный суд к предпринимателю Х. о взыскании компенсации за нарушение смежных прав.

Вместе с тем в материалах дела имеются договоры, которые заключены ООО «ТРК» с различными юридическими лицами и из которых следует, что общество обладает неисключительными правами на трансляцию (вещание, передачу в эфир) соответствующих каналов. В связи с изложенным права истца не подлежат защите на основании статьи 49 Закона Российской Федерации «Об авторском праве и смежных правах».

**Объектом охраны авторского права является база данных как совокупность информации (например: статей, расчетов), систематизированной таким образом, чтобы она могла быть найдена и обработана с помощью ЭВМ, а не отдельные материалы, включенные в базу данных.**

При рассмотрении дела № А29-1032/2003-2Э у суда возникли проблемы в применении Закона Российской Федерации «О правовой охране программ для электронных вычислительных машин и баз данных».

В суд обратилось КРГУП «Информ» с иском к ООО о запрещении ответчику использовать при издании газеты «Купи-Продай» материалы базы данных с сервера [www.komiinform.ru](http://www.komiinform.ru) и о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на использование поименованного информационного ресурса.

Суд первой инстанции в удовлетворении иска отказал, посчитав, что ответчик при издании газеты «Купи-Продай» использовал размещенные ранее на сервере предприятия сообщения, имеющие информационный характер о событиях и фактах, которые не являются объектами авторского права.

Апелляционная инстанция отменила состоявшееся решение и частично удовлетворила исковые требования. Принятый судебный акт суд мотивировал тем, что заимствованные обществом с сервера предприятия информационные материалы являлись составной частью базы данных и их использование без разрешения правообладателя незаконно.

Окружной суд отменил постановление апелляционной инстанции, оставив в силе решение суда. В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Закона Российской Федерации «Об авторском праве и смежных правах» и пунктом 1 статьи 1 Закона Российской Федерации «О правовой охране программ для электронных вычислительных машин и баз данных» под базой данных понимается объективная форма представления и организации совокупности данных (например, статей, расчетов), систематизированных таким образом, чтобы эти данные могли быть найдены и обработаны с помощью ЭВМ.

По правилам пункта 3 статьи 7 Закона Российской Федерации «Об авторском праве и смежных правах», а также пункта 2 статьи 2 и статьи 3 Закона Российской Федерации «О правовой охране программ для электронных вычислительных машин и баз данных» базы данных относятся к объектам авторского права, им предоставляется правовая охрана как сборникам,

представляющим собой результат творческого труда автора по подбору и организации данных.

Из названных правовых норм окружной суд сделал вывод о том, что ответчик не использовал базу данных в указанном понимании, потому применение судом апелляционной инстанции к спорным правоотношениям норм и положений, названных федеральных законов, регламентирующих правовую охрану базы данных как объекта авторского права, ошибочно.

Кассационная инстанция указала на исполнение ООО использованных материалов неоригинальным способом, которые носят информационный характер сообщений о событиях и фактах, а потому в силу статьи 8 Закона Российской Федерации «Об авторском праве и смежных правах» не являются объектами авторского права.

### **Фирменное наименование юридического лица, товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров**

Рыночный механизм четко воспринимает реакцию потребителя на произведенный продукт. Потребитель либо признает товар и приобретает его, либо отвергает. В стимуляции потребителя покупать товары определенных производителей, обладающих соответствующим качеством, средства индивидуализации - это фирменное наименование юридического лица; товарные знаки и наименования мест происхождения товаров имеют громадное значение. Являясь связующим звеном между изготовителем и покупателем, промышленностью и торговлей, производством и потреблением, средства индивидуализации способствуют оборотоспособности товаров, обеспечивая тем самым функцию рекламы.

В свою очередь фирменное наименование и товарный знак, будучи визитной карточкой предприятия, обязывают его дорожить своей деловой репутацией, применять меры к повышению качества выпускаемых материальных ценностей. В связи с той ролью, которую эти объекты играют при реализации и продвижении товара на рынке, весьма актуальна проблема обеспечения их правовой охраны.

**В соответствии с пунктом 2 статьи 4 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» незаконным использованием товарного знака признается использование без разрешения правообладателя в гражданском обороте на территории Российской Федерации товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров.**

По делу № А82-4953/2004-36 установлено, что ЗАО «Бородино» стало владельцем товарного знака XXL в отношении товаров 33-го класса (алкогольных напитков) на основании уступки товарного знака (договор от 25.09.2002) с обществом «Русско-финская компания VSY», зарегистрировавшим исключительное право на данный объект в государственном реестре товарных знаков 12.01.2000.

В 2003 году ООО «Колос» зарегистрировало исключительное право на товарный знак ENERGY CLUB XXL в отношении 33-го класса (алкогольных напитков) международного классификатора товаров и услуг.

Общество «Бородино» сочло, что использование обществом «Колос» при производстве продукции 33-го класса в качестве элемента на этикетке «ENERGY CLUB XXL согревающий коктейль эликсир любви», зарегистрированного на имя истца товарного знака «XXL», нарушает его исключительное право на данный товарный знак, и обратилось за судебной защитой. Истец просил обязать ответчика прекратить несанкционированное использование его товарного знака XXL в гражданском обороте и удалить таковой за счет нарушителя с контрафактных этикеток напитка «ENERGY CLUB XXL согревающий коктейль эликсир любви» и его упаковок.

При рассмотрении данного дела суд руководствовался Законом «О товарных знаках», Правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания и дал оценку степени сходства спорных словесных обозначений с учетом звуковых, графических и смысловых критериев.

Именно данная оценка сходства обозначений и представляет определенную трудность. Совпадения отдельных элементов обозначений само по себе не является основанием для признания факта нарушения исключительного права. Оценка сходства обозначений должна осуществляться с позиций обычного покупателя, который без особого труда может определить нужный товар и не спутать его с аналогичным товаром других производителей. Представляется, что при установлении различительной способности товарного знака необходимо использовать данные опросов населения, причем таких его слоев, которые используют спорный товар

В данном деле суд пришел к выводу о том, что элемент XXL обозначения, используемого ответчиком в составе этикетки «ENERGY CLUB XXL согревающий коктейль эликсир любви» не выполняет отличительную функцию, присущую товарному знаку и несхож с ним до степени смешения по внешней форме, расположению, цветовой гамме. Наличие же такого элемента обозначения, как ENERGY CLUB является доминирующим по отношению к элементу XXL. Окружной суд подтвердил законность состоявшихся судебных актов, которыми отказано в удовлетворении иска.

**Использование в фирменном наименовании юридического лица общеизвестного товарного знака, принадлежащего другому юридическому лицу, при наличии реальной опасности смешения этих двух юридических лиц не допускается.**

Из материалов дела № А43-20728/2004-22-707 следует, что ОАО «ГАЗ» является правообладателем комбинированного товарного знака, состоящего из многоугольника, в верхней части которого изображены зубцы Нижегородского Кремля, а внутри – бегущий олень и словесный элемент «ГАЗ» с приоритетом от 14.12.1995, и словесного товарного знака, имеющего буквосочетание «ГАЗ» с приоритетом от 14.12.1995. Названные исключительные права зарегистрированы на товары и услуги 12-го класса – транспортные средства и запчасти.

Вместе с тем зарегистрированное в 2002 году ООО «Центр-ГАЗ», занимающееся реализацией грузовых и легковых автомобилей и запчастей к ним, использует названные товарные знаки в своей предпринимательской деятельности

при публикации в газетах предложений о продаже автомобилей марки «ГАЗ», запчастей к ним и тюнинге; на своих вывесках, крышной установке и афишах; во всемирной компьютерной сети «Интернет», а также товарный знак «ГАЗ» в своем фирменном наименовании.

В целях пресечения несанкционированного использования обществом с ограниченной ответственностью исключительных прав ОАО «ГАЗ», последнее обратилось в арбитражный суд с исковыми требованиями об исключении из фирменного наименования ответчика сочетания букв «ГАЗ» с внесением соответствующих изменений на этот счет в учредительные документы; о прекращении действий по введению и использованию в хозяйственном обороте товарных знаков и обозначений истца и взыскании 100 000 рублей компенсации за нарушение прав истца на зарегистрированные товарные знаки.

Окружной суд признал законными судебные акты областного суда об удовлетворении иска на основании статей 2, 4, 46 Закона о товарных знаках, который установил, что ответчик без разрешения правообладателя допустил использование товарного знака истца, что является нарушением его исключительного права, а потому последнее подлежит защите.

Заявляя иск о нарушении права на фирму в связи с использованием ответчиком в своем фирменном наименовании произвольной части фирменного наименования ОАО «ГАЗ» и его товарного знака «ГАЗ», истец обязан доказать наличие реальной опасности смешения этих двух юридических лиц, выступающих в обороте под сходными фирменными наименованиями, введение в заблуждение потребителей относительно того, какое лицо оказывает ему услуги.

Трудность при рассмотрении споров данного основания заключается в определении судом конкретных доказательств по делу, относящихся к предмету доказывания и их допустимость.

Из имеющихся в деле писем потребителей, касающихся оказания ответчиком конкретной услуги по приобретению ими автомобилей, усматривается: покупатели ошибочно полагали, что таковая оказывается истцом. Данные обстоятельства оценены судом в соответствии со статьей 10 bis Конвенции от 20.03.1883 и признаны подтверждающими факт невозможности индивидуализации юридических лиц с указанными фирменными наименованиями, действующих в одном сегменте рынка.

По делу № А79-3227/2005 суд удовлетворил исковые требования правообладателя о запрете использования ответчиком зарегистрированного за истцом товарного знака и возмещении 1 000 000 рублей денежной компенсации за нарушение названного исключительного права.

Санаторий является правообладателем торгового знака с датой приоритета от 17.06.1998 в отношении товаров и услуг 32, 41 и 42-го классов МКТУ.

Санаторий и общество «Ситро» заключили договор поставки от 27.07.2003, по условиям которого санаторий поставляет контрагенту добытую из скважины лечебно-минеральную воду «Волжские зори-1». Общество «Ситро» разливает воду в бутылки с наименованием на этикетках «Волжские зори-1» лечебно-минеральная вода санатория» и изображением зарегистрированного поставщиком товарного знака.

После прекращения обязательственных отношений общество «Ситро» распространяло в хозяйственном обороте искусственно минерализованную воду

с изображением зарегистрированного за санаторием товарного знака с аналогичным названием на этикетках, не содержащих указания на принадлежность лечебно-столовой минеральной воды санаторию.

Данные несанкционированные действия общества «Ситро» явились основанием для обращения санатория с иском данного основания. Нарушенное исключительное право истца защищено судом в соответствии со статьями 2, 4, 46 Закона Российской Федерации «О товарных знаках».

**Незаконное использование товарного знака не ограничивается его размещением без согласия правообладателя не только на самом товаре, но и на документации, связанной с введением товара в гражданский оборот.**

Решением Арбитражного суда, оставленным без изменения постановлением апелляционной инстанции, удовлетворен иск ЗАО «Турист» к ООО «Старый Мастер» об обязанности прекратить использование словесного обозначения «Клиновая гора» на производимой им минеральной воде и о взыскании компенсации в размере 1 000 минимальных размеров оплаты труда.

Не согласившись с принятыми судебными актами, ответчик обратился в суд округа с кассационной жалобой. По его мнению, использование словосочетания «Клиновая гора» на тыльной стороне этикетки выпускаемой им минеральной воды никоим образом не приводит к заблуждению потребителей относительно производителя товара, а потому суд неправильно применил статьи 1, 4 Закона о товарных знаках.

Окружной суд в удовлетворении кассационной жалобы отказал в силу следующего. ЗАО «Маритурист» обладает исключительными правами на товарный знак «Кленовая гора» в отношении товаров (услуг) 32-го (минеральная вода) класса МКТУ с приоритетом от 23.06.2000. ООО «Старый Мастер» является производителем минеральной питьевой лечебно-столовой воды, на этикетках которой используется словосочетание «Клиновая гора». Кроме того, обозначение «Клиновая гора» используется на документах, связанных с производством данного напитка, а именно на сертификате соответствия, санитарно-эпидемиологическом заключении, технических условиях. Данный факт никем из участвующих в деле лиц не оспаривается.

Как справедливо указал ответчик, при рассмотрении настоящего спора суду надлежало установить, является ли знак «Клиновая гора» сходным до степени смешения с товарным знаком «Кленовая гора», права на который принадлежат ЗАО «Маритурист».

Для разрешения данного вопроса требуются специальные знания, в связи с чем суд на основании статьи 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации назначил соответствующую экспертизу, производство которой поручил государственному патентному эксперту отдела теории и практики охраны интеллектуальной собственности Федерального института промышленной собственности Роспатента.

Из заключения эксперта и его письменных пояснений следовало, что обозначения «Кленовая гора» и «Клиновая гора» являются сходными до степени смешения. Эксперт также отметил, что на упаковке минеральной воды, выпускаемой ООО «Старый мастер», словесное обозначение «Клиновая гора» используется на тыльной стороне этикетки в месте, где содержится техническая информация, поэтому для потребителя не несет различительной способности.

Подобный вывод эксперта мог бы послужить основанием для отказа в заявленном иске, однако ООО «Старый мастер» использует обозначение «Клиновая гора» на сертификате соответствия, санитарно-эпидемиологическом заключении, технических условиях, то есть на документах, связанных с введением товаров в гражданский оборот. В этих документах спорное обозначение товара является доминирующим и, следовательно, может ввести в заблуждение потребителя относительно принадлежности товара определенному производителю.

В силу пункта 2 статьи 4 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» нарушением исключительного права правообладателя (незаконным использованием товарного знака) признается размещение товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения не только на самом товаре, но и на документации, связанной с введением товара в гражданский оборот (дело № А38-552-15/119-2005 (А38-552-15/57-2006)).

В другом случае суд отказал в удовлетворении иска о пресечении незаконного использования товарного знака по следующим мотивам. ОАО «Мотордеталь» является обладателем исключительных прав на товарный знак с графическим изображением поршня с приоритетом от 24.10.1973 в отношении товаров 12-го класса МКТУ (детали поршневой группы двигателей автомобилей, гильзы, поршни и поршневые пальцы).

Судебными актами по другому делу, вступившими в законную силу, установлено, что по договорам поставки, заключенным ЗАО «Автодеталь» и обществом с ограниченной ответственностью «Лисва» с ООО «НУПП ВОС», последнее изготавливало упаковки с изображением товарного знака, право на использование которого принадлежит ОАО «Мотордеталь». Данный факт никем из участвующих в деле лиц не оспаривается.

В соответствии со статьей 1 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» товарный знак - это обозначение, служащее для индивидуализации товаров, выполняемых работ или оказываемых услуг (далее - товары) юридических или физических лиц.

В пункте 2 статьи 4 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» указано, что нарушением исключительного права правообладателя (незаконным использованием товарного знака) признается использование без его разрешения в гражданском обороте на территории Российской Федерации товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, в том числе размещение товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения на товарах, на этикетках, упаковках этих товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации.

Из смысла приведенных норм следует, что запрещается без разрешения правообладателя использование товарного знака на упаковках товаров, вводимых в гражданский оборот. При этом необходимость указанного запрета обусловлена защитой прав потребителей, которые при приобретении товара с определенным

товарным знаком четко идентифицируют принадлежность этого товара конкретному производителю.

В рассматриваемой ситуации ООО «НУПП ВОС» производило (печатало) упаковку товара, однако не вводило сам товар (поршневые кольца), для которых зарегистрирован товарный знак, в гражданский оборот, поэтому у потребителя в результате непосредственных действий ответчика не могло сформироваться заблуждения относительно производителя товара. Как справедливо указали обе судебные инстанции, введением товаров (поршневых колец) в гражданский оборот занимались иные лица, в связи с чем действия ООО «НУПП ВОС» не могут служить основанием для его привлечения к ответственности, предусмотренной статьей 46 названного Закона.

В целях обеспечения единообразной практики разрешения споров, связанных с применением законодательства в сфере интеллектуальной собственности, предлагаем обсудить данный обзор на президиуме Федерального арбитражного суда Волго-Вятского округа, опубликовать его в средствах массовой информации (журналах «Арбитражная практика» и «Экономические споры») и проинформировать о принятых рекомендациях арбитражные суды округа.

Направить обзор для сведения в Высший Арбитражный Суд Российской Федерации в соответствии с Порядком, утвержденным распоряжением Председателя Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 06.05.2006.

Председатель второго судебного состава  
Федерального арбитражного суда  
Волго-Вятского округа

Г.С. Апряткина

Помощник судьи Федерального арбитражного  
суда Волго-Вятского округа

Е.Г. Кислицын