



Реферативный бюллетень по интеллектуальной собственности

(Зарубежные публикации)

Выходит ежемесячно

Ноябрь, 2017

Вып. 10

Содержание

Россия глазами обозревателей зарубежных периодических изданий	3
Новое в законодательстве зарубежных стран в области интеллектуальной собственности	5
Практика охраны объектов интеллектуальной собственности	
• <i>Общие вопросы</i>	6
• <i>Авторское право</i>	8
Судебная практика	
• <i>Патенты</i>	15
• <i>Товарные знаки</i>	16
• <i>Авторское право</i>	20
Весь мир на ладони: кратко о главном	21

Реферативный бюллетень по интеллектуальной собственности составлен информационно-библиографическим отделом ВПТБ ФИПС на основе изданий на иностранных языках, поступивших в ВПТБ, и включает статьи из периодических изданий. Бюллетень содержит подготовленные сотрудниками ВПТБ рефераты публикаций, а также иллюстрации и фотоматериалы, сопровождающие указанные публикации в периодических изданиях.

Со всеми изданиями, представленными в Бюллетене, Вы можете ознакомиться в фонде патентно-правовой литературы ВПТБ.

Информацию о текущих публикациях можно найти в электронном каталоге патентно-правовой литературы «Правовая охрана интеллектуальной собственности: отечественные и зарубежные публикации», размещенном на сайте ФИПС (<http://www.fips.ru>) в разделе «Отделение ВПТБ».

Вы можете заказать копии оригиналов заинтересовавших Вас отдельных статей, а также их перевод. Оплата производится в соответствии с Тарифами на услуги, предоставляемые отделением ВПТБ ФИПС.

Сделать заказ Вы можете по адресу: 125993, Москва Г-59, ГСПЗ, Бережковская наб., 24, Отделение ВПТБ ФИПС; факс: (8-499) 240-44-37; e-mail: vpbt@rupto.ru. Телефоны: (8-499) 240-25-00; (8-499) 240-41-97 – справки.

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ

Принятые сокращения

JIPLP – Journal of Intellectual Property Law & Practice
Managing IP – Managing Intellectual Property
WIPR - World Intellectual Property Report

Главный редактор

О.П. Неретин, советник директора ФИПС, д-р экон. наук

Ответственный секретарь

С.Н. Горушкина, зав. отд-нием ВПТБ ФИПС, канд. социол. наук

Члены редколлегии:

А.В. Суконкин, зам. директора ФИПС, канд. техн. наук

О.Л. Алексеева, зам. директора ФИПС, канд. юрид. наук

Е.В. Королева, учен. секретарь ФИПС, д-р экон. наук, доц.

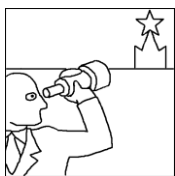
О.В. Бахвалова, зам. зав. отд-нием ВПТБ

Н.О. Некрасова, зав. информ.-библиограф. отд. ВПТБ

Составитель: **О.В. Сенча**

Редактор: **А.А. Ломакина**

Референты: **А.А. Ломакина, О.В. Сенча, Е.В. Устюгова**



Россия глазами обозревателей зарубежных периодических изданий

Россия: отказы в регистрации по заявкам на товарные знаки, содержащие изображения объектов культурного наследия

Biriulin, V. Russia: Cultural Heritage Trade Mark Application Rejected // Managing IP.- 2017.- № 9.- 2 p.

Кондитерская фабрика «Рамонь», известное в России предприятие, подала заявку под номером 2013705310 в отношении товаров в классе 30 (см. рисунок ниже).



Заявка на изобразительный товарный знак содержит подпись «Дворец принцессы Ольденбургской» для тех, кто не знает, что за объект изображен, и словесный элемент «Дворянские усадьбы», расположенный внизу, под изображением. Заявка была отклонена на том основании, что словесный элемент «Дворец принцессы Ольденбургской» и изобразительный элемент заявленного обозначения воспроизводят фрагмент Дворца Ольденбургских — особняка, построенного в конце XIX в. в поселке Рамонь* в окрестностях Воронежа. Более того, изображение на товарном знаке — зеркальное отображение фотографии архитектурного объекта.



Данный особняк — памятник архитектуры и объект культурного наследия Российской Федерации (№ 3600268000), поэтому регистрация заявленного обозначения как средства индивидуализации товаров заявителя противоречила бы общественным интересам.

Заявитель не согласился с доводами патентного ведомства и возразил, что картинка с дамами на фоне загадочного особняка создает у смотрящего наиболее благоприятное впечатление. Заявитель добавил, что изобразительная часть заявленного обозначения представлена фрагментом картины художницы Оксаны Андреевой, которая нарисовала ее по заказу заявителя.

Также заказчик привел аргументы в пользу того, что заявленное обозначение является реализацией творческой идеи, а не воспроизведением фотографии реально существующего архитектурного объекта. А картина, в свою

* В 1878 г. Ее Императорское Высочество княгиня Евгения Максимилиановна Романовская, герцогиня Лейхтенбергская (по мужу — принцесса Ольденбургская) купила имение в поселке Рамонь Воронежской губернии. В 1883-1887 гг. по проекту архитектора Христофора Нейслера там возвели замок в «староанглийском» стиле. Принцесса обустроивала жизнь в селе: она построила первую в России кондитерскую фабрику с применением паровых машин, получившую название «Паровая фабрика конфет и шоколада» и ставшую прародительницей Воронежской кондитерской фабрики. Продукция фабрики имела международное признание и завоевала большое количество наград на различных всемирных выставках.

очередь, представляет собой результат интеллектуального труда художника. Заявитель подчеркнул тот факт, что изображение башен на заднем плане картины не доминирует на обозначении, наоборот, все внимание зрителя приковано к двум дамам на переднем плане. Собственно две эти дамы, сидящие в саду, и являются ключевыми элементом.

Изобразительный элемент заявленного обозначения семантически поддерживается словесным элементом «Дворянские усадьбы». Изображение замковых башен вносит некую нотку мистики и заставляет потребителя задуматься, благородного ли происхождения эти дамы.

Аргументы заявителя не убедили Палату по патентным спорам, и коллегия Палаты по патентным спорам указала на то, что один из заметных элементов обозначения — изобразительный элемент, фрагмент замка с башнями. Словесный элемент «Дворец принцессы Ольденбургской» не так важен для обозначения. Он занимает не так много места, и потребитель даже с трудом может его прочесть. Но, несмотря на то что он привлекает меньше внимания, чем изобразительные элементы, он тем не менее подчеркивает восприятие обозначения в целом.

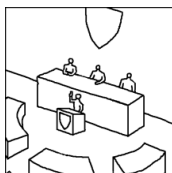
Строительный комплекс семейства Ольденбургских — дворцово-парковый ансамбль, единственный дворец в центральной России, чьими владельцами были родственники императора.

Палата по патентным спорам имеет все основания полагать, что Дворец Ольденбургских — культурное наследие российского народа и охраняется как объект, имеющий особую культурную ценность.

Статья 36 Федерального закона от 26 мая 1996 года N 54-ФЗ «О музейном фонде Российской Федерации и музеях Российской Федерации» гласит, что производство изобразительной, печатной, сувенирной и другой тиражированной продукции и товаров народного потребления с использованием изображений музейных предметов и музейных коллекций, зданий музеев, объектов, расположенных на территориях музеев, а также с использованием их названий и символики осуществляется с разрешения дирекций музеев.

Документы заявки не содержат такого разрешения на имя заявителя. По этой причине в регистрации товарного знака было отказано.

Однако следует отметить, что вышеупомянутый объект культурного наследия не имеет широкой известности в России. Заявитель, внося в обозначение надпись «Дворец принцессы Ольденбургской» сам помог эксперту вынести решение об отказе в регистрации знака: он подсказал эксперту, куда посмотреть в поисках источника, что эксперт и сделал. Есть шансы, что заявитель сможет зарегистрировать товарный знак без данного словесного элемента. Но это не гарантирует иммунитет заявителя против заинтересованных лиц, которые могли бы прекратить действие товарного знака, в случае если он столкнется с их бизнесом.



Новое в законодательстве зарубежных стран в области интеллектуальной собственности

Новое руководство по экспертизе изобретательского уровня на Тайване

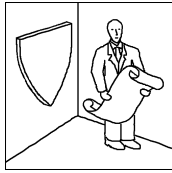
Chiu-ling Lin Taiwan: New Guidelines on Examination of Inventive Step // Managing IP.- 2017.- № 9.- 1 р.

В целях дальнейшего усовершенствования качества экспертизы Ведомство Тайваня по интеллектуальной собственности (TIPO) внесло изменения в руководство по экспертизе изобретательского уровня. Новое руководство используется с 01.07.2017 г.

Согласно данному руководству для определения изобретательского уровня у конкретного изобретения эксперт должен сначала провести поиск и выявить все подходящие ссылки на известный уровень техники, а затем выбрать из них одну основную ссылку. Если ни при каких условиях основную ссылку нельзя очевидным путем объединить с другими ссылками, будет ошибочным считать, что изобретательский уровень у данного изобретения отсутствует.

При оценке степени очевидности комбинации основной и всех остальных ссылок эксперт должен установить, относятся ли данные ссылки к одним и тем же областям техники, а также решаются ли с их помощью одни и те же проблемы и, кроме того, выполняют ли они одни и те же либо схожие задачи. Эксперт может установить очевидность изобретения только в том случае, если обнаруженные ссылки можно объединить очевидным путем. В таком случае эксперт должен сравнить обнаруженные ссылки (только основную ссылку или комбинацию основной ссылки с остальными) с изобретением, на которое подана заявка, и решить, не следует ли заявленное изобретение из противопоставленного источника, а также обладает ли оно преимуществами по сравнению с существующим уровнем техники.

Также при отклонении заявки по причине того, что заявленное изобретение ничем не отличалось бы от других изобретений в определенной области техники, эксперт обязан предоставить либо доказательства данного утверждения, либо, по крайней мере, подробное разъяснение.



Практика охраны объектов интеллектуальной собственности

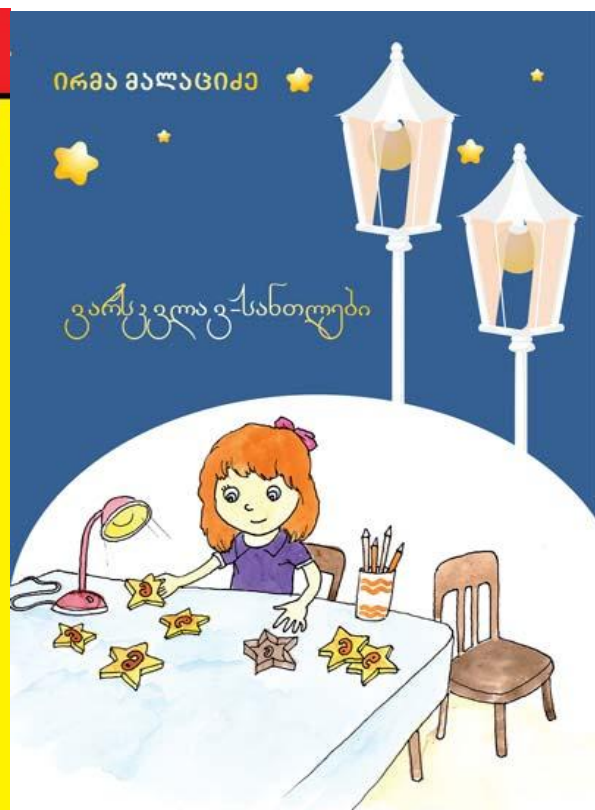
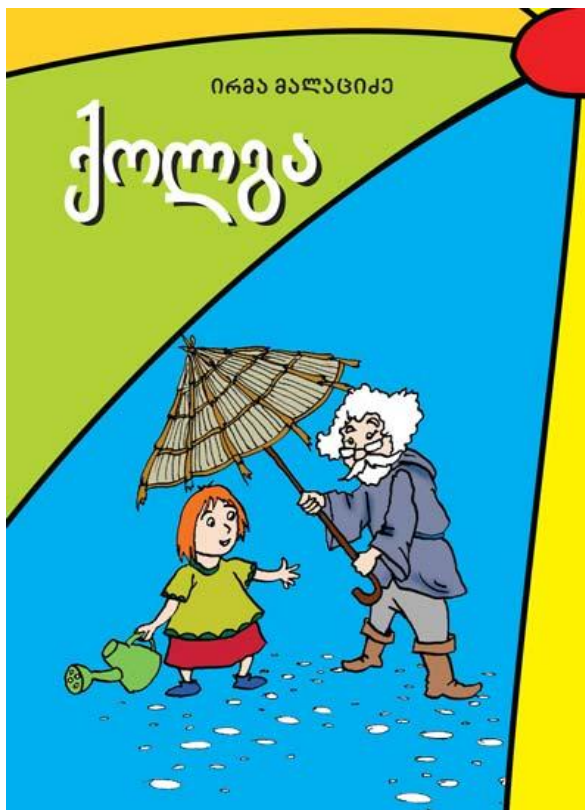
Общие вопросы

**Школьники в Грузии знакомятся с интеллектуальной
собственностью в игровой форме**

Gogilidze, N. Georgian schoolchildren have fun with intellectual property // WIPO Magazine. - 2017. - № 5. - P.40-42.; То же [Electronic resource]. - Режим доступа:

http://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2017/05/article_0007.html/

Повышение осведомленности в сфере интеллектуальной собственности – приоритетная задача для Национального центра Грузии по интеллектуальной собственности (Sakpatenti). Понимание гражданским обществом экономической важности прав на интеллектуальную собственность играет главную роль в создании среды для роста и развития бизнеса и экономики.



В рамках специальной образовательной программы для школьников Национальный центр по интеллектуальной собственности разработал серию красочных образовательных материалов для повышения осведомленности молодежи об интеллектуальной собственности.

Для эффективного использования интеллектуальной собственности и реализации инновационного и творческого потенциала страны необходимо изменить отношение людей к инновациям и правам на интеллектуальную собственность, а также рассказывать людям о конкретных преимуществах эффективного использования этих прав.

Поэтому Национальный центр Грузии по интеллектуальной собственности разработал специальный образовательный проект для детей младшего школьного возраста и начал его реализацию.

Интеллектуальная собственность в игре

Специальная образовательная программа по интеллектуальной собственности является частью динамической личностно-ориентированной образовательной модели. Главная задача и одновременно главная проблема – найти правильный способ подачи детям нужной информации, при этом поддерживая в них интерес к образовательному процессу. Для выполнения этой задачи Национальный центр начал сотрудничество с Агентством США по международному развитию (USAID) и командой Грузинского образовательного проекта для младшей школы (G-PriEd).

Команда, которая разрабатывает печатные материалы для младших школьников (1-6 классы), состоит из профессиональных писателей и школьных учителей. Данные материалы представляют собой серию иллюстрированных сказок, а также задания для выполнения на уроках и планы уроков для учеников 3-5 классов. В создании этих материалов приняли участие детская писательница Ирма Малацидзе (I. Malatsidze) и иллюстратор детских книг Зураб Зуракаули (Z. Zulakauri). Печатные материалы включают пять книг, посвященных теме авторского права, товарных знаков и патентов, а именно «Доремиус Соласи» (Doremius Solasi, имя известного композитора), «Свечи-звезды» (Star Candles) и «Зонтик, стиральная машина и компас» (Umbrella, Washing Machine and Compass).

О книгах

Главная тема каждой из книг – инновации, творчество и их охрана. Действие происходит в различных сказочных странах. В первой стране, Интеллектиане (Intellectiana), активно поддерживаются инновации и творчество, и ее жители пользуются преимуществами новейших технологий и развитой культурной среды. Во второй стране, Смартлиане (Smartliana, слово «smartali» в переводе с грузинского означает «закон»), инновации ценятся и охраняются, а ее жители считаются справедливыми и законопослушными людьми. В третьей же, Мокобриане (Mokobriana, слово «mekobre» в переводе с грузинского означает «пират»), живут пираты и прочие нарушители прав.

По ходу сюжета мокобрианцы осознают важность интеллектуальной собственности и ее экономических и социальных преимуществ. Они даже создают собственную систему охраны интеллектуальной собственности. Как и у всех сказок, у этих – счастливый конец. Реальное положение дел в них, разумеется, упрощается, но сказки заставляют детей задуматься об интеллектуальной собственности и ее роли в поддержке инноваций и стимулировании экономического роста.

На настоящий момент данные книги внесены в список литературы для дополнительного чтения в младшей школе и находятся в более чем 500 государственных школах Грузии. Также они доступны для чтения он-лайн по адресу www.kargiskola.ge, а также по адресу <http://Sakpatenti.org.ge/ka/publications>.

Национальный центр по интеллектуальной собственности использует данные книги в рамках празднования Всемирного дня интеллектуальной собственности. К примеру, для кампании 2017 г. Центр издал серию дополнительных образовательных материалов, основанных на историях из книг.

Эти материалы призваны повысить осведомленность учеников о влиянии изобретений на повседневную жизнь и их значении для технологического прогресса.

Полученный опыт

Опыт данной образовательной программы показал значимость участия профессиональных учителей в разработке и реализации подобных проектов, а также необходимость своевременного согласования его содержания и посылов. Для лучшего понимания учениками смысла историй крайне важны планы дополнительных уроков, а также наличие у учителей базовых знаний о роли и значении интеллектуальной собственности.

Значение и итоги

Первые итоги проекта впечатляли. Ученики активно изучали все материалы и обсуждали инновации, творчество и интеллектуальную собственность в целом. Но воспитание уважения к интеллектуальной собственности у молодежи – постоянный процесс, который требует длительной работы.

Планы на будущее

Национальный центр по интеллектуальной собственности планирует дальнейшую работу над данным образовательным проектом. В планах разработка других видов материалов для учеников всех возрастов, в том числе настольных игр и викторин. Не так давно в сотрудничестве с Академией ВОИС был основан Национальный центр Грузии по обучению в сфере интеллектуальной собственности. Дети и молодежь – это будущие изобретатели, работники искусства, бизнесмены и руководители, поэтому чрезвычайно важно, чтобы они понимали значение интеллектуальной собственности для развития экономики и инноваций.

Авторское право

Компания iROKOTv представляет миру «Нолливуд»

Jewell, C. iROKOTv: delivering Nollywood content to the world // WIPO Magazine. - 2017. - № 5. - P.8-13.; То же [Electronic resource]. -

Режим доступа:

http://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2017/05/article_0002.html

Нолливудские фильмы, другими словами фильмы производства нигерийской киноиндустрии, отныне доступны на всех экранах. Распространение таких фильмов все чаще происходит с помощью Интернета, что выводит киноиндустрию Нигерии на международный уровень. Компания iROKOTv возглавляет данное направление. За семь лет ей удалось создать международную медиаплатформу, включающую широчайший каталог нолливудских фильмов и пакет телевизионных каналов, которые смотрят зрители в 178 странах. Кроме того, компания также занимается производством фильмов. Подразделение компании ROK Studios создает около 90% контента, доступного на платформе iROKOTV.com.



Генеральный директор компании Джейсон Ньюку (J. Njoku) впервые задумался о распространении нолливудских фильмов в 2010 г. Его мать очень любит эти фильмы, но тогда они были доступны либо на дисках, которые люди привозили с собой из Нигерии, либо на пиратских сайтах. Ньюку отправился в Нигерию и предложил производителям фильмов контракт, благодаря которому они смогут получать деньги за распространение своих произведений. Сначала компания работала на платформе YouTube, затем в 2011 г. создала собственную - iROKOTv.com.

Контент данной платформы доступен после оформления подписки. В настоящий момент компания сотрудничает с различными телевизионными станциями, а также занимается распространением контента для развлечения пассажиров на борту самолета и для телевизионных станций во франкоговорящих африканских странах. iROKOTv и ROK Studios производят и свой оригинальный контент. Распространением данного контента занимается подразделение iROKO Global.

Однако распространение контента не было приоритетной деятельностью компании, пока не стало ясно, что людям проще покупать его у iROKOTv, чем у каждого отдельного производителя. На данный момент эта деятельность составляет 40% всего бизнеса. Совершенно новым видом деятельности для компании выступает телевидение. У компании есть четыре собственных канала ROK TV в Нигерии и Великобритании.

Основной проблемой, с которой регулярно сталкивается компания, безусловно, является пиратство. Другие сложности связаны с лицензированием произведений некоторых кинопроизводителей, но в последнее время они все больше осознают важность сотрудничества с iROKOTv и соблюдают все необходимые правила. Для преодоления ограничений по полосе частот в Нигерии компания открыла в Лагосе несколько информационных киосков, где подписчики могут загрузить желаемый контент в свои мобильные телефоны, практически не используя блокировки.



Большинство нигерийцев смотрят фильмы на своих мобильных устройствах, поэтому компания разработала мобильное приложение, которое можно скачать в любом из 50 киосков, а затем выбрать в нем нужный контент. Он будет доступен пользователю на протяжении 30 дней.

За последние два года Нолливуд получает все больше признания. В прошлом в Африке были популярны американские фильмы, теперь лидирующую позицию занимают нолливудские произведения.

iROKOTV считается одной из ведущих африканских технологических компаний. Она продолжает развиваться и разрабатывать новые технологии, обеспечивающие зрителям качественный и бесперебойный просмотр. Благодаря таким технологиям и регулярному пополнению платформы новым контентом, iROKOTV продолжает привлекать новых подписчиков. Продвижению платформы также способствуют социальные сети. Менеджеры компании занимаются такими популярными социальными сетями, как Facebook, Twitter и YouTube.

В рамках поддержки, оказываемой iROKOTV местным кинопроизводителям, фильмы либо загружаются на собственную платформу компании, либо на канал на YouTube для бесплатного просмотра. 80% всех доходов от фильма получает его производитель, компания iROKOTV получает 20%. ROK Studios выпустила около 200 оригинальных фильмов и 30 телевизионных сериалов и намерена выпустить около 100 полнометражных фильмов в 2017 г. В долгосрочной перспективе собственное производство выгоднее лицензирования произведений других производителей.



Фильм «Ovy's Voice» («Голос Ови») – на данный момент один из самых популярных фильмов, проспонсированных iROKOTv

Ключевую роль в бизнесе компании играет интеллектуальная собственность. Все, что делает компания, от лицензирования до собственного производства контента, связано именно с ней.

Индустрия развлечений получает все большее развитие в странах Африки и основывается именно на производимом в этих странах контенте. iROKOTv показала людям, что они могут создавать собственный контент и зарабатывать на нем, а также привлекла внимание к Нолливуду в целом и показала, что в Африке есть много хороших фильмов и талантливых режиссеров. Нигерийские фильмы уже начали завоевывать награды, а с производителями этих фильмов сотрудничают артисты и продюсеры из других стран. Судя по тому прогрессу, который сделала iROKOTv всего за семь лет, и саму компанию, и нолливудскую киноиндустрию ждет большое будущее.



Преобразование арабского кинематографа с помощью студии MAD Solutions

Jewell, C. Transforming Arab cinema with MAD Solutions // WIPO Magazine. - 2017. - № 5. - P.20-27; То же [Electronic resource]. - Режим доступа:

http://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2017/05/article_0004.html

Рынок арабского кинематографа обладает большим потенциалом роста, особенно с учетом численности населения около 422 млн человек, которые проживают в 22 странах.



Алаа Каркути (A. Karkouti) (слева), известный аналитик в сфере киноиндустрии, а также генеральный директор и соучредитель студии MAD Solutions, занимающейся продвижением и распространением кинофильмов в странах арабского региона, и Махер Диаб (M. Diab) (справа), соучредитель MAD Solutions, ведут совместную работу над преобразованием и развитием арабского кинематографа.

Каркути начал свою карьеру с работы киножурналистом в Каире, который считается Голливудом арабского мира. В те времена распространение фильмов заключалось в показе трейлера, постерах и последующей премьере фильма, но в сфере арабского кинематографа этого было недостаточно, и люди не шли в кинотеатры, чтобы смотреть арабские фильмы. Для развития кинематографической культуры в арабском регионе и была учреждена студия MAD Solutions.

Цель учреждения студии – развитие кинематографа арабских стран и реализация всего его потенциала. В 2016 г. студия добилась показа 10 полнометражных арабских фильмов в арабских кинотеатрах, тогда как в предыдущие годы выпуск арабских фильмов в данном регионе был редкостью. MAD Solutions – первая студия, занимающаяся маркетингом и распространением только арабских фильмов в арабском регионе.



Специализация студии – сбор отраслевой информации и изучение целевой аудитории данных фильмов. Это позволяет MAD Solutions разрабатывать новые стратегии выпуска фильмов в прокат, к примеру, микрорелизы, включающие пробные показы фильма и рецензии в социальных сетях, пробуждающие интерес у публики. Также для совершенствования арабской киноиндустрии студия сотрудничает с кинопроизводителями и организаторами кинофестивалей. Для этой же цели был учрежден Центр арабского кино.

Центр арабского кино – некоммерческая организация, учрежденная Каркути и Диабом в 2015 г. В рамках данной организации осуществляется сотрудничество более 30 партнеров в сфере арабского кинематографа. Совместно со студией MAD Solutions Центр арабского кино создал первый англоязычный журнал об арабском кинематографе Arab Cinema Magazine и учредил первую премию арабских кинокритиков Annual Critics Awards. Финансированием новых кинолент занимается Arab Cinema Lab.



MAD Solutions использует новые стратегии выпуска фильмов в прокат для увеличения сборов и стимулирования интереса публики к арабскому кинематографу

Главные трудности, с которыми студия сталкивается в ходе своей работы, по-прежнему связаны с привлечением аудитории к просмотру качественных арабских кинофильмов. Для создания устойчивой киноиндустрии необходимо, чтобы политики и руководящие органы узнали о ее экономическом потенциале. На восприятие фильмов арабской аудиторией также влияют различия в диалектах арабского языка, а также в культуре, степени толерантности и видах юмора. Еще одной большой трудностью является окупаемость фильмов. Эту проблему студия намерена решать с помощью совместного производства фильмов и привлечения заинтересованных инвесторов.



В 2015 г. Алаа Каркути и Махер Диаб учредили Центр арабского кино в целях организации сотрудничества арабских кинопроизводителей с инвесторами и кинопроизводителями из других стран. Недавно Центр учредил собственную премию арабских кинокритиков Annual Critics Award

Возможности для дальнейшего развития арабской киноиндустрии предоставляет интерес международной публики к фильмам из различных стран мира. Арабские фильмы показывают за пределами стран арабского региона, что раньше было достаточно редким явлением.

Ведущую роль в деятельности студии играет авторское право, поскольку все аспекты ее работы так или иначе связаны с этой сферой. Достойная оплата труда кинопроизводителей крайне важна для роста и развития арабской киноиндустрии.



Сцена из первого полнометражного фильма Махмуда Саббага (M. Sabbagh) «Барака встречает Барака» (Barakah meets Barakah), показанного на Кинофестивале Торонто в 2016 г.

Пиратство представляет собой большую проблему. Некоторые арабские страны, к примеру Объединенные Арабские Эмираты, уже совершенствуют охрану авторского права, но кинематографу все еще нужна поддержка политиков для повышения осведомленности публики о правах на интеллектуальную собственность и воспитания уважения к этим правам.

Интерес к киноиндустрии не только не угасает, но возрастает с каждым годом. Это обеспечивает хорошую почву для дальнейшего развития арабской киноиндустрии. При получении всей необходимой поддержки арабский кинематограф ожидает большое будущее.



Судебная практика

Патенты

Великобритания: новый подход к нарушению патента

Chapman, H. United Kingdom: A New Approach to Patent Infringement // Managing IP.- 2017.- № 9.- 1 р.

В своем принципиально новом решении, ставшем вехой в прецедентной практике по патентным нарушениям (Actavis UK Limited против Eli Lilly & Company [2017] UKSC 48), Верховный суд подтвердил, что законодательство Великобритании содержит положения о теории эквивалентов, определяющие объем охраны патента.

До принятия данного решения в Великобритании для прояснения вопроса о нарушении требовалось толкование патентной формулы. При любом целенаправленном толковании, перед тем как решить, касается ли предполагаемое нарушение формулы изобретения, суды должны были устанавливать смысл языка данной формулы с точки зрения специалиста. В случае если предполагаемое нарушение выходит за пределы формулы, оно нарушением не является.

Другими словами, язык патента считается особенно важным и, кроме всего прочего, если язык формулы изобретения не может быть истолкован в отношении эквивалента, данный эквивалент не является нарушением. Несмотря на это, установленный данным прецедентом подход к разрешению проблем, связанных с нарушением патентов, такие нарушения могут возникать даже тогда, когда конкретные формулировки из формулы изобретения не смогут быть сочтены относящимися к предполагаемому эквиваленту.

Вышеуказанное решение Верховного суда содержит рекомендации для определения наличия нарушения в подобных обстоятельствах: данный эквивалент должен достигать того же результата тем же самым способом, что и изобретение, и специалисту это должно быть очевидно. Кроме того, специалист должен сделать заключение о том, что требований о строгом соблюдении буквального значения соответствующей формулы нет.

Это решение, принятое в июле 2017 г., устанавливает для судов Великобритании принципиально новый подход, однако данный подход, по сути, являющийся обновленным подходом к разрешению проблем с эквивалентами, тесно связан с практиками судов Германии и Дании. Соответственно, данное решение можно рассматривать как попытку установления единого толкования понятия «нарушение» в Европе до начала работы Единого патентного суда.

Товарные знаки

Европейский союз: Память: хорошо запомнить

Witteman, M. EU: Memory, Good to Remember // Managing IP.- 2017.- № 9.- 1 р.

«Концентрация» (Concentration), также известная как «Найди пару» (Match Match), «Память» (Memory), Pelmanism, Shinkei-suijaku, пексесо (Pexeso) или просто «Пары» (Pairs) — карточная игра, в ходе которой карточки переворачиваются картинками вниз и каждый игрок в свой ход открывает две из них. 23 мая 2017 г. Апелляционный суд Амстердама принял решение, касающееся данной игры, а точнее товарного знака Бенилюкса «Memory», принадлежащего компании Ravensburger BV. Ravensburger подала апелляцию против решения суда первой инстанции г. Амстердам о том, что третьи лица могут использовать слово «memory» для онлайн-игр, в которых нужно находить пары одинаковых карт. Суд Амстердама принял данное решение на том основании, что слово «memory» описательно, поэтому нарушение товарного знака исключено.

Ravensburger утверждала, что товарный знак «Memory» обладает различительной способностью. Апелляционный суд согласился с этим: тот факт, что игрокам в ходе игры приходится напрягать свою память, не делает этот знак полностью описательным для зарегистрированных товаров (игры в классе 28). Кроме того, с того момента как в 1962 г. Ravensburger начала активно использовать товарный знак «Memory», его различительная способность повысилась, а также компания предотвратила ситуацию, в которой товарный знак стал бы словом общего назначения по отношению к тому продукту, для которого зарегистрирован. Исходя из того, что товарный знак Бенилюкса «Memory» — действующий товарный знак, Апелляционный суд счел использование другой стороной слова «memory» попыткой получения несправедливого преимущества или нанесением компании ущерба.

Решение Апелляционного суда не означает, что Европейский суд также вынесет решение в пользу различительного характера товарного знака Memory. В 2011 г. пятая Палата Суда одобрила решение Отдела отмены (Cancellation Division) о том, что товары, покрытые товарным знаком «Memory», — игры, в ходе которых для достижения успеха необходимо напрягать память. Также Отдел отмен отметил, что средний англоговорящий покупатель понимает слово «memory» как способность ума хранить информацию и воспроизводить ее. В результате отдел пришел к выводу о том, что средний англоговорящий покупатель понимает это слово, скорее, как описание товара, а не как его коммерческое происхождение. Таким образом, соответствующая группа лиц воспринимает слово «memory» как одну из характеристик игр, для которых и зарегистрирован товарный знак «Memory».

Независимо от активности использования компанией Ravensburger товарного знака в ЕС, не уступающей активности в Бенилюксе, важно, что решение Апелляционного суда г. Амстердам сильно отличается от решения Европейского суда. Это и понятно, так как жители Бенилюкса хорошо знают английский. Данное обстоятельство объясняет, почему заявка на товарный знак, содержащая описательное слово на английском языке, была так легко отклонена ведомствами ЕС и Бенилюкса. Сравнение данных судебных решений проясняет тот факт, что товарный знак, признанный одним судом описательным, в другом

суде не всегда будет признан таковым, даже если оба этих суда обычно предполагают, что соответствующая часть общества знает английский язык.

Возможно, на решение Апелляционного суда Амстердама будет подана апелляция. Если нет, то на дела, связанные с товарным знаком «Метому», следует обратить внимание.

.

Компания Apple не может заблокировать в Сингапуре товарный знак «Mi Pad», принадлежащий компании Xiaomi

Tan, M. Apple Can't Block Xiaomi's 'Mi Pad' Trademark in Singapore // WIPR.- 2017.- № 10.- 3 p.



По решению Ведомства по интеллектуальной собственности (ИС) Сингапура, Apple Inc. не может заблокировать регистрацию словесного знака «MI PAD», принадлежащего сингапурской дочерней организации популярного китайского изготовителя электронных устройств Xiaomi.

Компания Xiaomi Singapore Pte. Ltd. подала заявку на регистрацию товарного знака «MI PAD» для планшетов и других электронных устройств в классах 09 и 38. Apple, зарегистрированный владелец большого количества товарных знаков в Сингапуре (включая товарный знак «IPAD»), также относящихся к классам 09 и 38, подала возражение по данной регистрации (*Xiaomi Singapore Pte. Ltd. v. Apple Inc.*, [2017] SGIPOS 10).

Решение по данному делу — пример того, как Ведомство по ИС и суды определяют наличие между товарными знаками сходства до степени смешения, и того, как прочная репутация товарного знака может повредить владельцу в ходе процедуры возражения против предоставления правовой охраны другому товарному знаку.

Apple протестовала против регистрации товарного знака Xiaomi по следующим причинам:

a. Сходство знаков и товаров до степени смешения, а также наличие сходства до степени смешения (согласно разделу 8(2)(b) Закона о товарных знаках Сингапура);

b. Товарный знак Apple широко известен в Сингапуре (согласно разделам 8(4)(a) и 8(4)(b)(i));

c. Товарный знак Apple широко известен в Сингапуре в полном объеме (согласно разделу 8(4)(b)(ii));

d. Xiaomi пытается заниматься недобросовестной конкуренцией, выдавая свои товарные знаки за товарные знаки, связанные с Apple (согласно разделу 8(7)(a));

e. Заявка Xiaomi подана недобросовестно (согласно разделу 7(6)).

Не сходные

Процедура возражения Apple не увенчалась успехом, так как в заключении регистратора было указано, что два указанных товарных знака не являются схожими.

Регистратор счел, что слово «pad» — синоним планшета. Однако регистратор также допустил, что товарный знак Apple «IPAD» обладает более высокой различительной способностью из-за репутации и успеха в Сингапуре.

При анализе товарного знака «IPAD», а также в ходе рассмотрения доказательств, предоставленных Apple, были выявлены две отличительные черты товарного знака «IPAD»: структура товарных знаков с префиксом «I» — знаменитое соглашение о присвоении имен компанией Apple и тот факт, что элементы «I» и «PAD» в соединении создают единый неологизм.

Несмотря на то что товарный знак Xiaomi «MI PAD» содержит все те же буквы, что и товарный знак «IPAD», этого еще недостаточно, чтобы признать их визуальное сходство. Ключевой вопрос в данном случае, захватывает ли более поздний товарный знак различительную способность более раннего товарного знака.

Основанием для признания товарных знаков несхожими послужило то, что «MI PAD» состоит из двух слов и не захватывает вторую отличительную черту знака Apple.

Более того, «MI PAD» начинается со слова «MI», и это отличает его от слов с префиксом «I» в знаках у Apple. Это визуальное различие «MI» и «I», появляющееся в начале товарных знаков, в сочетании с тем, что товарные знаки состоят из коротких слов, не является ни ничтожным, ни способным быть незамеченным.

Регистратор придавал большое значение тому, что знак «MI PAD» состоит из двух слов, что отличает его от единого слова «IPAD». В результате чего товарный знак Xiaomi не влияет на различительную способность товарного знака «IPAD», который создает другое визуальное впечатление.

Что касается произношения слова «MI», то рядовой сингапурский потребитель, скорее, произнесет его как «Мее» ([m'i:]), рифмуя это слово с английским «бее» ([b'i:]), чем как «Ее» ([ai]), и поэтому, по мнению регистратора, в данных товарных знаках больше различий, чем сходств.

Кроме того, регистратор счел, что вышеупомянутые товарные знаки не являются конструктивно аналогичными, так как «IPAD» вызывает мысль о личной собственности, чего нельзя сказать о «MI PAD», в котором элемент «MI» больше ассоциируется с музыкой или вымышленным словом.

Одна из перспектив данного дела такова - рассмотрение, насколько далеко простираются рамки монополии товарного знака «IPAD». При этом слово «pad» было признано синонимом планшета и по этой причине — описательным элементом знака. Отличительная черта данного товарного знака — префикс «I», сам по себе простой, так как используется только одна буква алфавита. Более того, данная буква обозначает гласный звук и часто используется в английской письменности. В случае если Apple добьется своей цели, значит ли, что эта компания сможет запретить любому регистрировать такие товарные знаки, как «[вставьте букву] PAD»? Если да, что будет ли это неправомерным расширением монополии?

Сходства до степени смешения нет

С тех пор как в Сингапуре приняли поэтапный подход к оценке вероятности смешения, согласно разделу 8(2)(b), факт признания товарных знаков несходными означает, что данное основание для возражения не подойдет.

При определении отсутствия сходства до степени смешения регистратор заметил, что репутация товарного знака «IPAD», вероятно, произвела противоположный эффект, так как использование компанией Apple общеизвестного семейства товарных знаков с префиксом «I» не имеет ничего общего со знаком «MI PAD».

Также регистратор подчеркнул тот факт, что электронная аппаратура, в том числе и планшеты, — дорогостоящая продукция, поэтому потребители будут более внимательны в процессе выбора товара, что снизит вероятность появления сходства до степени смешения. Все вышесказанное подтверждается тем, что такие покупки становятся все более редкими, а также тем, что устройство как таковое часто очень сложное, поэтому потребители при покупке проявляют большую разборчивость и здравомыслие.

Заключение регистратора подчеркивает то, что при определении отсутствия сходства до степени смешения репутация зарегистрированного товарного знака или его общеизвестность может сработать против его зарегистрированного владельца. Данное направление может сигнализировать о том, что ведомство по регистрации и суды пытаются выполнить целевые задачи путем недопущения чрезмерного распространения эксклюзивных прав зарегистрированными правообладателями, в особенности знаменитыми.

Общеизвестный товарный знак

Возражение Apple, основанное на том аргументе, что ее товарный знак общеизвестен, потерпело неудачу в связи с тем, что исходило из значительной степени идентичности знаков. И все же регистратор проанализировал элементы товарных знаков и пришел к выводу о том, что товарный знак «IPAD» известен в Сингапуре.

Однако, несмотря на то что товарный знак «IPAD» общеизвестен, Apple не смогла установить связь между своими собственными товарами и товарами Xiaomi и из-за этого не доказала того, что использование товарного знака «MI PAD» нарушает ее интересы.

Известность для общественности

Аргумент о том, что знак «IPAD» хорошо известен в обществе, также не возымел успеха.

Чтобы добиться цели с его помощью, Apple должна была доказать, что данный знак хорошо известен большинству жителей Сингапура. Но компании не удалось удовлетворить это требование, так как представленные в материалах дела доказательства касались ее предпринимательской деятельности в целом, а не знака «IPAD». В связи с этим регистратор счел их недостаточными.

Коммерция под чужим именем не осуществляется

Аргумент Apple о коммерции под чужим именем также оказался бесполезен.

Факт наличия деловой репутации компании в Сингапуре бесспорен, однако, его оказалось недостаточно для того, чтобы показать то, каким образом использование товарного знака «MI PAD» введет потребителей в заблуждение, так как данные знаки не похожи.

Умышленных нарушений нет

И наконец, заявление Apple о том, что Xiaomi зарегистрировала товарный знак, зная, что совершает нарушение, не увенчалось успехом. Xiaomi не отрицала, что при регистрации своего товарного знака знала о существовании товарного знака «IPAD». Однако регистратор счел, что знания о принадлежащем противной стороне товарном знаке *per se* (как таковое) недостаточно для признания умышленного нарушения.

Более того, Xiaomi использовала свой собственный товарный знак для номинации «MI PAD», а префикс «MI» для некоторых своих продуктов компания использует с 2010 г.

Авторское право

Эминем выиграл у политической партии из Новой Зеландии дело об авторском праве

Brockett, M. Eminem Wins Copyright Case Against New Zealand Political Party // WIPR.- 2017.- № 10.- 1 p.



Американский рэп-музыкант Эминем (Eminem) выиграл дело против новозеландской политической партии. Дело касалось использования в телевизионных рекламных роликах музыкальной композиции, идентичной хиту Эминема «Lose Yourself».

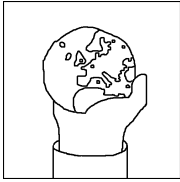
25 октября Высокий суд Новой Зеландии вынес решение о том, что консервативная Национальная партия (National Party) в 2014 г. в ходе агитационной кампании нарушила законодательство об авторском праве, и присудил ей выплатить Эминему 600,000 новозеландских долларов и вернуть проценты за использование музыкальной композиции. Судоразбирательство началось менее чем через неделю после того, как Национальная партия по итогам выборов потеряла места в правительстве (*Eight Mile Style, LLC v. N.Z. Nat'l Party*, HC (N.Z.), CIV-2014-485-11220, 10/25/17).

По мнению директора юридической компании Simpsons Solicitors Адама Симпсона (Adam Simpson), представлявшего в суде интересы музыкальной компании Эминема под названием Eight Mile Style, данное решение — предупреждение всем так называемым «музыкальным продюсерам» и их клиентам. Оно проясняет права работников искусства и поэтов-песенников. И кроме того, данное дело — важный прецедент в практике Новой Зеландии, который окажет влияние на практику Австралии, Великобритании и других стран.

Представители Национальной партии полагали, что законно купили музыкальную композицию под названием «Eminem Esque», так как она была взята из обладающей хорошей репутацией австралийской музыкальной библиотеки и лицензирована австралийским обществом владельцев авторских прав Australasian Mechanical Copyright Owners Society, представляющим музыкальных издателей и авторов музыкальных произведений, их права в воспроизводстве музыкальных произведений. Однако Высокий суд назвал эту композицию «по существу скопированной» с произведения Эминема «Lose Yourself». Также суд счел, что Национальная партия совершила три действия, нарушающих авторское право.

Президент национальной партии Питер Гудфеллоу (Peter Goodfellow) выразил свое сожаления по поводу принятого решения и отметил, что в настоящее время партия будет предпринимать дальнейшие шаги, продолжающие данное дело: она уже подала иск против поставщиков и лицензиаров этой композиции.

Компания Eight Mile Style, в свою очередь, заявила, что факт того, что Национальная партия приложила такие большие усилия, дабы избежать ответственности за недобросовестное использование песни «Lose Yourself», выглядит неправдоподобным. Кроме того, по словам представителей компании, Национальная партия знала, что ей не разрешат использовать вышеуказанную композицию для агитационной пропаганды, однако она все же пошла на риск и обвинила в своем преступлении других.



Весь мир на ладони: коротко о главном

(по материалам публикаций в WIPR, JIPLP, на сайтах ВОИС и KluwerIPLaw)

Всемирная организация интеллектуальной собственности

К Конвенции о создании Всемирной организации интеллектуальной собственности присоединяются Республика Маршалловы Острова (с 11.12.2017 г.) и Демократическая Республика Тимор-Лешти (с 12.12.2017 г.). Общее число государств, подписавших Конвенцию, - 191.

На 49-й сессии Союза РСТ, проходившей 02-11.10.2017 г. в Женеве, в рамках Ассамблеи, Ведомство интеллектуальной собственности Филиппин назначено Международным поисковым органом и Органом предварительной экспертизы в соответствии с Договором РСТ (о дате функционирования нового органа будет сообщено дополнительно). Ассамблея продлила функционирование действующих органов до 31.12.2027 г. Также были приняты изменения в Инструкцию к Договору РСТ, которые вступят в силу 01.07.2018 г. Кроме того, была принята Договоренность об условиях снижения пошлины по п.5 Перечня пошлин, которая действует с 11.10.2017 г.

В новом Докладе о мировой интеллектуальной собственности 2017 (World Intellectual Property Report 2017) рассматривается ключевая роль нематериальных активов, таких как технологии, дизайн и брендинг, в международном производстве. Макроэкономический анализ дополняется тематическими исследованиями глобальных цепочек создания стоимости для трех продуктов - кофе, фотоэлектрических элементов и смартфонов, - чтобы показать углубленную картину важности интеллектуальной собственности и других нематериальных активов в современном производстве.

Европейский союз

Ведомство интеллектуальной собственности Европейского союза 01.10.2017 г. представило новый вид товарного знака на уровне ЕС – сертификационный знак. Данный знак должен предоставлять гарантии на конкретные характеристики товаров и услуг. Те, кто подает заявку на сертификационный знак, должны включать в свои ходатайства заявление о том, что они подают заявки на сертификационные знаки ЕС. Стоимость электронной подачи заявки на сертификационный знак составляет €1500.

Европейский суд в рамках рассмотрения судебного дела Verwertungsgesellschaft Rundfunk GmbH против Hettegger Hotel Edelweis GmbH вынес решение о том, что вещательные компании, согласно ст. 3 Директивы 2006/115, не имеют исключительных прав в отелях, так как цена номера в отеле не является «платой за вход», т.е. клиенты отелей не должны платить за просмотр телевизионных программ в гостиничных номерах.

Индия

Индийские вебсайты, на которых ведется интернет-торговля, не обязаны проводить предварительную фильтрацию с целью составления списков контрафактной продукции. Такой прецедент создан в рамках судебного дела Kent RO Systems против eBay India, касавшегося обязанности интернет-посредников отслеживать контрафакт перед размещением контента на сайте.

Ирак

Ведомство товарных знаков в г. Эрбиле, которое обслуживает курдский регион в Ираке, возобновило работу и начало обработку ожидающих рассмотрения заявок и принятие новых заявок на товарные знаки. Некоторое время назад ведомство прекратило свою работу из-за гражданских беспорядков в регионе. Второе ведомство товарных знаков функционирует в столице Ирака – Багдаде.

Португалия

В рамках реализации Директивы ЕС 2014/26 в Кодекс по авторскому праву и смежным правам внесены изменения через Закон-декрет от 23.08.2017 г. № 100/2017. Декрет-закон предусматривает, в частности, установление правового режима, регулирующего коллективное управление авторским правом и смежными правами, а также требования к межтерриториальному лицензированию организациями по коллективному управлению правами на музыкальные произведения при их использовании в режиме онлайн.

Сингапур

В Сингапуре принят документ «Бюджет Сингапура 2017», в рамках которого вводятся новые инициативы, стимулирующие развитие ИС. В частности, вводится более низкая ставка налога на доходы от использования прав ИС.

Соединенные Штаты Америки

Группой по вопросам этики в США подан иск против зарегистрированного в Китае товарного знака, относящегося к Президенту Дональду Трампу. Группа считает, что Трамп нарушил нормы Конституции США. Регистрация товарного знака Президента Дональда Трампа в Китае является нарушением статьи о наградах, которая запрещает руководителям федеральных ведомств принимать ценные вещи от иностранных правительств.

Верховный суд США вынес решение о том, что замещение одного из компонентов многокомпонентного изобретения для его изготовления за рубежом не является нарушением патента согласно § 271 (f)(1) Раздела 35 Кодекса законов США (Патентный закон).

Швейцария

Согласно решению Верховного суда Швейцарии красные подметки туфель на высоких каблуках от французского модельера Кристиана Лабутена (Christian Louboutin) не подлежат охране в качестве товарного знака. Суд счел, что этот элемент обуви не обладает различительной способностью.