

Интеллектуальный вестник

Информационно-аналитический бюллетень



СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ	2
АКТУАЛЬНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ	3
Общеизвестные товарные знаки. Сложно ли получить их охрану в России?	3
Что даст параллельный импорт рынку лекарственных средств?	8
И вновь о принципе исчерпания исключительного права	14
Расчет компенсации за нарушение интеллектуальных прав	16
Интерактивное телевидение: вопросы приобретения прав на телевизионный контент	20
ПРЕЦЕДЕНТ	24
О мотивированности решения Роспатента при регистрации товарного знака	24
Об именах земных и небесных. Спор географии и астрономии	26
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ	29
Проекты	29
Принятые документы	30

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Вашему вниманию предлагается новый выпуск информационно-аналитического бюллетеня «Интеллектуальный вестник». Он посвящен не только обновленному законодательству в сфере интеллектуальной собственности и подведению первых итогов его применения. Выход вестника связан и с уже традиционными для России Днями интеллектуальной собственности.

В предыдущем выпуске мы рассказывали об изменениях в Гражданский кодекс РФ, вступивших в силу с 1 октября 2014 года. Теперь мы говорим о нововведениях, которые начали действовать с января 2015 года. Некоторые из них весьма важны, поскольку в полной мере отвечают современным реалиям в плане востребованности того или иного объекта, содержащего результаты интеллектуальной деятельности.

Так, установлены новые *сроки действия исключительных прав на объекты патентного права*. Большая часть промышленных образцов недолго востребована рынком. Затем они морально стареют, появляются новые изделия с современным внешним видом. Устаревшие изделия не приносят прибыли ни их производителям, ни правообладателям — их не подделывают. Соответственно, защита исключительных прав на такие промышленные образцы не нужна. Исходя из этого, срок действия исключительного права на промышленный образец сокращен с 15 до 5 лет (правда, его можно продлить).

В Гражданском кодексе РФ появились *дополнительные патенты*, выдаваемые при продлении срока действия исключительного права на изобретения, относящиеся к лекарственным средствам, пестицидам или агрохимикатам, для применения которых требуется разрешение. В отношении объектов патентного права изменения коснулись и *ответственности за нарушение исключительных прав* на них. Теперь правообладатель вправе требовать от нарушителя выплатить компенсацию, а не возмещать убытки.

Начал действовать Федеральный закон от 31 декабря 2014 года № 530-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части усиления мер противодействия обороту контрафактной продукции и контрабанде алкогольной продукции и табачных изделий». Введено *новое правило возможного безвозмездного использования произведений науки, литературы или искусства либо объекта смежных прав*.

В конце апреля по всей стране состоялись мероприятия, посвященные интеллектуальной собственности. В частности, в Москве проводился VIII Международный форум «Интеллектуальная собственность — XXI век». В рамках этого форума мы участвовали в научно-практической конференции «Актуальные вопросы судебной практики по промышленной собственности», организованной Торгово-промышленной палатой РФ совместно с Судом по интеллектуальным правам под эгидой Всемирной организации интеллектуальной собственности. Плодотворной стала наша работа на круглом столе «Правовая охрана и защита товарных знаков», который организовал Комитет по интеллектуальной собственности Торгово-промышленной палаты РФ, а также на Научно-консультативном совете при Суде по интеллектуальным правам.

И еще одно знаменательное событие: 21 мая завершилась Дипломатическая конференция по принятию Женевского акта к Лиссабонскому соглашению о наименованиях мест происхождения товаров. В нашей стране охраняется большое число наименований мест происхождения товаров, среди которых Эссендуки, Гжель, Палех, тульские пряники, астраханские арбузы и другие. Вместе с тем национальное законодательство не позволяет охранять как объекты интеллектуальной собственности так называемые географические указания, которые идентифицируют происхождение товара, например, швейцарские часы. Хотя, вступив в ВТО, Россия присоединилась к Соглашению о торговых аспектах прав интеллектуальной собственности, которое предполагает охрану таких объектов. Подписание Россией Женевского акта будет очередным этапом развития российского законодательства об интеллектуальной собственности.

В следующих выпусках вестника мы продолжим знакомить вас с главными событиями, которые влияют на управление интеллектуальными активами. Помните, компетентная информация и своевременная консультация обходятся дешевле ошибок!

**С уважением,
руководитель практики интеллектуальной
собственности
и товарных знаков компании «Пепеляев Групп»
Валентина Орлова**

АКТУАЛЬНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Общеизвестные товарные знаки. Сложно ли получить их охрану в России?



Валентина Орлова,

руководитель практики интеллектуальной собственности и товарных знаков компании «Пепеляев Групп», доктор юридических наук, профессор, патентный поверенный РФ
E-mail: v.orlova@pgplaw.ru

В повседневной жизни человека окружает огромное количество товарных знаков – обозначений, которыми производители и ритейлеры, банки и страховые компании, модельные агентства и строительные фирмы, операторы связи и аптечные сети стараются выделить себя в ряду конкурентов. Товарные знаки разнообразны – среди них есть словесные, изобразительные и комбинированные, звуковые, движущиеся и др. Но, кроме этого, они различаются и по степени известности среди потребителей. Есть очень известные товарные знаки, с которыми знакомы практически все. Нередко такая широкая известность приводит к не очень хорошим последствиям для их правообладателей. Таким товарным знакам начинают подражать другие производители или компании, оказывающие услуги. Что поможет известным товарным знакам не запятнать свою репутацию?

Конечно, есть инструментарий, пригодный для всех без исключения видов товарных знаков, и их правообладателям он знаком. Для защиты прав на широко известные, или, как их называет наше законодательство, общеизвестные товарные знаки, есть особые возможности.

Следует отметить, что недостаточно правообладателю считать свой товарный знак широко известным российским потребителям, необходимо подтвердить этот статус в установленном законом порядке. Лицо, считающее свой товарный знак общеизвестным в Российской Федерации, обращается в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности с заявлением, в котором просит признать его товарный знак общеизвестным для тех или иных товаров и/или услуг с даты, когда, по мнению этого лица, товарный знак стал таким широко известным российским потребителям. В подтверждение своего мнения заинтересованное лицо прилагает имеющиеся у него документы. Уполномоченный орган рассматривает заявление и, в случае согласия с мнением заинтересованного лица, принимает решение о признании товарного знака общеизвестным в Российской Федерации.

Казалось бы, все достаточно просто. Но, в действительности, это не так. И многие компании, обладающие или использующие хорошо узнаваемые товарные знаки, не смогли доказать федеральному органу исполнительной власти по интеллектуальной собственности, что их товарный знак не только фактически широко известен российским потребителям, но и представленные документы и сведения этот факт подтверждают.

Как товарный знак может приобрести статус общеизвестного в Российской Федерации товарного знака? Что для этого нужно? Какие возможны ошибки при запросе такого статуса?

Правовая охрана предоставляется общеизвестному товарному знаку на основании решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, являющегося уполномоченным органом (как это предусматривается Парижской конвенцией по охране промышленной собственности и Гражданским кодексом РФ). Инициатива признания товарного знака общеизвестным должна исходить от правообладателя. Признание статуса общеизвестного товарного знака может испрашиваться как для уже зарегистрированного национального товарного знака (или охраняемого на территории РФ международного товарного знака), так и для обозначения, не охраняемого, но используемого на территории РФ.

Закон не называет причин, по которым правообладатель или лицо, использующее обозначение, может обратиться в уполномоченный орган. Исходя из ряда положений закона, такие причины можно сформулировать. Так, одной из норм статьи 1483 ГК РФ предусмотрено, что не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, признанными в установленном порядке общеизвестными в отношении однородных товаров. Таким образом, в качестве одной из причин можно назвать необходимость создания препятствия для регистрации товарного знака на имя третьего лица и, соответственно, для предотвращения коллизии прав.

В качестве второй возможной причины можно назвать желание будущего правообладателя общеизвестного товарного знака иметь при определенных условиях более широкую, чем обычно, его правовую охрану. Такие возможность и условия предусмотрены статьей 1508 ГК РФ – «правовая охрана общеизвестного товарного знака распространяется также на товары, неоднородные с теми, в отношении которых он признан общеизвестным, если использование другим лицом этого товарного знака в отношении указанных [т.е. неоднородных] товаров будет ассоциироваться у потребителей с обладателем исключительного права на общеизвестный товарный знак и может ущемлять законные интересы такого обладателя».

Исходя из положений закона основаниями (условиями) для признания товарного знака или используемого обозначения общеизвестным товарным знаком являются:

- интенсивное использование;
- широкая известность в Российской Федерации такого товарного знака (обозначения) как товарного знака, которым обозначаются товары или услуги конкретного лица;
- широкая известность в Российской Федерации такого товарного знака (обозначения) среди потребителей товаров или услуг, маркируемых им, или товаров и услуг, однородных вышеназванным.

Следует отметить, что действующие в настоящее время нормативные правовые акты, регламентирующие отношения, связанные с предоставлением правовой охраны товарным знакам, не определяют период, в течение которого должно происходить их интенсивное использование. Как показывает практика, в зависимости от конкретной ситуации продолжительность такого периода может определяться, например, масштабом рекламной кампании, интенсивностью освоения рынка, видом товара и др. Анализ практики Роспатента показывает, что интенсивность использования в первую очередь оценивается по отношению к территории Российской Федерации. Во внимание принимается и интенсивность использования товарного знака (обозначения) за пределами Российской Федерации (например, TIFFANY, COSMOPOLITAN, NIKE).

Широкая известность, как правило, подтверждается результатами социологических опросов потребителей об общеизвестности товарного знака или обозначения, проводимых специализированными независимыми организациями. Отчет о результатах опроса потребителей не признается обязательным документом для принятия Роспатентом решения. Такой документ – один из применимых доказательств наряду с другими. С учетом применения Роспатентом подобного подхода широкая

известность товарного знака (обозначения) может подтверждаться и объемами реализации товара, маркированного товарным знаком (обозначением), положением изготовителя (правообладателя) на рынке в определенном секторе экономики. О широкой известности могут свидетельствовать и затраты на рекламу товарного знака (обозначения), оценка его стоимости специализированной организацией. Нередко широкую известность подтверждают также публикации (СМИ, Интернет) о товаре, маркированном товарным знаком (обозначением).

При подготовке комплекта документов, подаваемых вместе с заявлением о признании товарного знака (обозначения) общеизвестным, следует иметь в виду, что Роспатент очень тщательно изучает представляемые материалы. В частности, проверяется, тождественны ли товарный знак или обозначение, указанные в заявлении, и обозначения, приведенные в подтверждающих документах. Например, очень важно совпадение цвета, в котором испрашивается охрана общеизвестного товарного знака, с цветом, в котором используется товарный знак (обозначение). Несовпадение цветов (например, черно-белый и цветной) приводит к отказу в предоставлении охраны в качестве общеизвестного товарного знака. В случае несоответствия обозначений даже в небольших деталях представленные документы не принимаются во внимание. Также тщательно проверяются доказательства широкой известности товарного знака или обозначения для определенных товаров или услуг лица, считающего свой товарный знак (обозначение) общеизвестным. Нередки случаи, когда Роспатент не соглашался с перечнем товаров и услуг, указанным в заявлении, и предоставлял правовую охрану товарному знаку (обозначению) в качестве товарного знака в отношении более ограниченного перечня либо одного конкретного товара или услуги.

Интересна ситуация с испрашиванием статуса общеизвестного товарного знака для обозначения «ПОСОЛЬСКАЯ», предназначенного для маркировки алкогольной продукции. Роспатентом было отказано в предоставлении этому обозначению правовой охраны в качестве общеизвестного товарного знака. Не согласившись с решением Роспатента, заявитель – ООО «Кристалл Лефортово» обратился в Суд по интеллектуальным правам. Но и суд не поддержал заявителя, поскольку одно из предусмотренных законом условий им не было соблюдено. Заявитель не доказал, что широкая известность этого обозначения в Российской Федерации среди потребителей достигнута именно благодаря продукции самого заявителя. Суд первой инстанции, в частности, указал: «принимая во внимание, что обозначение «Посольская» для товара «водка», будучи так называемым «советским» товарным знаком, действительно стало широко известным задолго до даты регистрации заявителя как юридического лица, что никем

не оспаривается, суд с позиции рядового потребителя, отвечая на вопрос, кому принадлежит или может принадлежать это обозначение – ОАО «Московский завод «Кристалл», ООО «Кристалл Лефортово или еще какому-либо лицу, аффилированному или неаффилированному с перечисленными, затрудняется с ответом, что в дополнение к вышеизложенному свидетельствует о том, что обозначение «Посольская не вызывает устойчивых ассоциаций с заявителем как источником происхождения товаров «водка», на которые оно нанесено».

Не согласившись с решением суда первой инстанции, заявитель обратился с кассационной жалобой. Однако кассационная инстанция – Президиум Суда по интеллектуальным правам не нашел правовых оснований для удовлетворения этой жалобы.

В ходе рассмотрения дела в порядке кассационного производства возник вопрос о толковании указанного в пункте 1 статьи 1508 ГК РФ понятия «в отношении товаров заявителя». С целью выяснения смысла этого понятия Президиум Суда по интеллектуальным правам просил ряд специалистов, включая автора настоящей статьи, высказать свое профессиональное мнение.²

При ответе на судебный запрос было, в частности, отмечено, что из нормы пункта 1 статьи 1508 ГК РФ следует, что необходимым условием для признания товарного знака (обозначения) общеизвестным в Российской Федерации служит то обстоятельство, что товарный знак (обозначение) приобрел широкую известность в результате деятельности самого заявителя.

Такая позиция основывается на изложенных ниже соображениях, а также учитывает те дискуссии, которые имели место на заседаниях Постоянного комитета по товарным знакам при разработке проекта Совместных рекомендаций о положениях в отношении охраны общеизвестных знаков.³

1. Использование указания на «товары заявителя», а не на «источник происхождения» представляется совершенно оправданным, исходя, прежде всего, из основной функции, выполняемой любым товарным знаком (как «обычным», так и общеизвестным, и коллективным). В соответствии с пунктом 1 статьи 1477 ГК РФ товарный знак служит для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. В этом его отличие, например, от указаний происхождения – обозначений, которые указывают, как правило, на страну происхождения (источник происхождения) – швейцарские часы,

французские духи, аргентинское вино, брюссельские кружева. О связи товаров с заявителем (правообладателем общеизвестного товарного знака), но не с источником происхождения, говорится и в абзаце втором пункта 1 и пункте 3 статьи 1508 ГК РФ.

2. Гражданский кодекс РФ не содержит определения товаров, происходящих из определенного источника, и признаков таких товаров.

Содержание термина «источник происхождения» может меняться в зависимости от контекста. Под источником происхождения товара можно понимать и страну его происхождения, и предприятие (например, производственное или торговое), на котором производится товар или в стенах которого оказывается услуга, и правообладателя общеизвестного товарного знака.

Так, из Соглашения от 20 ноября 2009 года «О Правилах определения страны происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств» следует, что под страной происхождения товара понимается «страна, в которой товар был полностью произведен или подвергнут достаточной обработке/переработке в соответствии с настоящими Правилами».

3. Товар может быть произведен и не в стране правообладателя общеизвестного товарного знака, и не в стране, где испрашивается предоставление правовой охраны в качестве общеизвестного товарного знака. Не исключена ситуация, когда сложный товар, состоящий из многих элементов (частей), произведенных в разных странах, собирается в третьей стране. Известны случаи производства товара из сырья, добываемого в одном месте (стране, регионе, городе), а приобретающего свои характерные свойства в другом, при этом лицо, заказавшее такой товар и маркирующее его своим товарным знаком, находится в третьем месте. Что в этом случае считать страной происхождения или источником происхождения? Ситуация может осложняться периодической сменой «производящего» предприятия. Каким в этом случае должен быть критерий, определяющий источник происхождения? Как быть, если конфликтующие знаки предназначены для маркировки однородных товаров, произведенных (происходящих) в одной стране? Напрашивается вывод, что «привязка» (обусловленность) широкой известности товарного знака к источнику происхождения может привести к ошибочным выводам в отношении признания/непризнания товарного знака общеизвестным в Российской Федерации.

¹ Именно московский завод «Кристалл» на протяжении многих десятилетий производил водку «ПОСОЛЬСКАЯ». Благодаря этому заводу данная продукция стала известной в Российской Федерации.

² Автор состоит членом Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам.

³ Приняты Ассамблеей Парижского союза по охране промышленной собственности и Генеральной ассамблеей ВОИС на 34-й серии заседаний Ассамблей государств-членов ВОИС 20-29 сентября 1999 года.

4. Применительно к установлению общеизвестности товарного знака должна прослеживаться и быть установлена связь товаров с заявителем. На связь товаров с правообладателем общеизвестного товарного знака указывает и пункт (1) статьи 6 bis Парижской конвенции – «<...> уже является в этой стране общеизвестным в качестве знака лица, пользующегося преимуществами настоящей Конвенции <...>». В своем комментарии к Конвенции Г. Боденхаузен отмечает: «Общеизвестные товарные знаки будут, конечно, охраняться в силу изучаемой статьи только в том случае, если они принадлежат лицам, на которых распространяется Конвенция, то есть физическим или юридическим лицам, которые могут испрашивать применение Конвенции в силу ее статей 2 и 3. Изучаемое положение идет, однако, дальше, когда оно устанавливает, что для защиты необходимо выяснить, что знак является общеизвестным в данной стране «в качестве знака» какого-либо лица. История этого положения показывает, однако, что достаточно того, чтобы данный знак был общеизвестным в торговле этой страны как принадлежащий другому лицу...»⁴

В Совместной рекомендации о положениях в отношении охраны общеизвестных знаков в формулировках факторов, которые принимаются/не принимаются во внимание компетентным органом при подготовке заключения о том, является ли знак общеизвестным, нет формулировки, аналогичной приведенной в пункте 1 статьи 1508 ГК РФ (товары заявителя). При характеристике этих факторов не используется и термин «источник происхождения». Лишь в Пояснительных примечаниях,⁵ а именно в Примечании 4.5. к подпункту (iii) статье 4, используется похожий термин – «Случай, на который ссылается настоящий подпункт, отличается от случаев, предусматриваемых подпунктами (i) и (ii) в том смысле, что он не указывает на негативную связь с фактическим источником товаров и/или услуг (как это имеет место в случае подпункта (i), и ценность общеизвестного знака не ослабляется в глазах общества (как это имеет место в случае подпункта (ii)).»

В Соглашении о торговых аспектах прав интеллектуальной собственности в пунктах 2 и 3, относящихся к общеизвестным знакам, также не используется термин «источник происхождения». Говорится о возможной взаимосвязи между товарами и услугами и владельцем зарегистрированного товарного знака.

5. Применительно к отношениям по поводу «обычных» товарных знаков на связь между товаром и правообладателем указывают документы федерального

органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности. И хотя отчасти используется термин «источник происхождения», под ним совершенно очевидно понимается конкретное лицо (правообладатель, заявитель и третье лицо). Например, это следует из положений Методических рекомендаций по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, утвержденных Приказом Роспатента от 31 декабря 2009 года № 198. Согласно пункту 3.1. рекомендаций для установления однородности товаров могут приниматься во внимание такие обстоятельства, как, в частности, род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров и другие признаки. Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа по перечисленным признакам в их совокупности в том случае, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Исходя из приведенных положений, само по себе установление однородности товаров свидетельствует о наличии возможности причислить их потребителями к одному и тому же источнику происхождения, а условия реализации товаров имеют значение только для определения однородности товаров.

Аналогичное положение содержится в Рекомендациях по вопросам проверки договоров о распоряжении исключительным правом на результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации⁶ - пункт 3.3.7.3. Однородные товары/услуги. Введение потребителя в заблуждение возможно при регистрации договора об отчуждении товарного знака для части однородных товаров/услуг, для которых правообладатель сохраняет исключительное право на этот товарный знак. При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.... Вывод об однородности товаров и услуг делается по результатам анализа по перечисленным критериям в их совокупности, если товары или услуги по причине их природы

⁴ Г. Боденхаузен. Парижская конвенция по охране промышленной собственности. Комментарий. Издательство «ПРОГРЕСС», М., 1977, с. 109.

⁵ Подготовлены Международным бюро ВОИС исключительно в пояснительных целях.

⁶ Утверждены Приказом Роспатента от 29 декабря 2009 года № 186 «Об утверждении Рекомендаций по вопросам проверки договоров о распоряжении исключительным правом на результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации».

или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Представляется очевидной синонимичность в рассматриваемых ситуациях терминов «источник происхождения» и «производитель товаров», одновременно являющийся правообладателем товарного знака.

Этот вывод подтверждается и суждением, содержащимся в Решении Суда по интеллектуальным правам от 24 июля 2014 года по делу № СИП-123/2014. Суд по интеллектуальным правам полагает, что в решении Роспатента отсутствует обоснование того, на основании каких фактических обстоятельств, подтверждаемых представленными доказательствами, у потребителей складывается представление об определенном источнике происхождения продукции «КАЛЬЦИЙЛАКТ» и создается угроза введения их в заблуждение об изготовителе этих товаров.

6. Анализ содержания работы Ф.Мостерта (F.W.Mostert) «Знаменитые и общеизвестные знаки. Международный анализ» (Famous and Well-Known Marks. An International Analysis)⁷ также не дает оснований сделать вывод о том, что придание товарному знаку статуса общеизвестного в разных государствах связывают с неопределенным термином «источник происхождения».
7. Вопрос об источнике происхождения без привязки к конкретному производителю в большей степени актуален для установления приобретенной различительной способности обозначения (товарного знака). В подобных ситуациях речь идет о собственно обозначении, при этом законодательство не содержит требования о взаимосвязи и взаимозависимости различительной способности и конкретного производителя товаров, которые маркируются такими обозначениями.

При рассмотрении вопроса о приобретении обозначением различительной способности необходимо соблюдение основного требования – это обозначение должно восприниматься потребителями как средство индивидуализации товара. Вопрос, благодаря чьим усилиям она приобретена, в данном случае – вторичен, в отличие от ситуации с признанием товарного знака общеизвестным. Тезис подтверждается и практическими рекомендациями «Доказательства

использования» (Evidence of use), выпущенными Ведомством ЕС (OHIM). Например, согласно этим рекомендациям обозначение обладает различительной способностью, если значительная часть соответствующих потребителей воспринимает указанное обозначение как средство индивидуализации. Особо подчеркивается, что в данном случае нет необходимости, чтобы потребители связывали обозначение именно с заявителем.

Таким образом, можно утверждать, что необходимым условием для признания товарного знака общеизвестным является то обстоятельство, что используемое для соответствующих товаров обозначение должно очевидным образом ассоциироваться с такими товарами как происходящими из определенного источника, а под таким определенным источником следует понимать заявителя/правообладателя общеизвестного товарного знака.

Резюмируя изложенное, можно утверждать, что при кажущейся простоте правового регулирования признания товарных знаков общеизвестными в Российской Федерации получение правовой охраны товарного знака в качестве общеизвестного – дело достаточно сложное, требующее знаний не только законодательства, но и практики его применения.

Общеизвестному товарному знаку предоставляется такая же правовая охрана как и обычному товарному знаку. Однако действует эта правовая охрана и, соответственно, исключительное право на него бессрочно. Кроме того, получение товарным знаком статуса общеизвестного в Российской Федерации влечет для него определенные преференции. В соответствии с пунктом 3 статьи 1508 ГК РФ и воспроизводящей соответствующее положение нормой Соглашения ТРИПС, правовая охрана общеизвестного товарного знака распространяется также на товары, неоднородные с теми, для которых он признан общеизвестным, если использование другим лицом этого товарного знака в отношении указанных товаров будет ассоциироваться у потребителей с обладателем исключительного права на общеизвестный товарный знак и может ущемить законные интересы такого обладателя. Иными словами, у правообладателя общеизвестного товарного знака гораздо больше возможностей для защиты своего исключительного права.

⁷ См.: Butterworths. 1997, 699.

Что даст параллельный импорт рынку лекарственных средств?



Юрий Яхин,
руководитель группы практики
интеллектуальной собственности
и товарных знаков компании «Пепеляев Групп»
E-mail: y.yahin@pgplaw.ru



Сергей Клименко,
руководитель группы «Медицина и здравоохранение»
компании «Пепеляев Групп»
E-mail: s.klimenko@pgplaw.ru

Рассматривая проблему легализации параллельного импорта лекарственных средств, следует тщательно взвесить все за и против и, так же как в случае клинических исследований, оценить отношение ожидаемой пользы к возможному риску. Вопрос о том, насколько целесообразным будет разрешить применение этой меры, обсуждается не первый год. Дискуссии о ее плюсах и минусах до недавнего времени велись с перемной интенсивностью, но текущая ситуация, когда ввоз товаров обходится все дороже, а денег в бюджете больше не становится, послужила катализатором процесса.¹

В феврале 2015 года придан импульс разрешению длительного конфликта между сторонниками и противниками этого института. Та уверенность, с которой говорят о переходе к международному принципу исчерпания исключительных прав как об уже состоявшемся факте, вызывает необходимость серьезно оценить последствия принятия такого решения.

НЕМНОГО ТЕОРИИ

Параллельно импортированными называют такие товары, которые ввезены из одного государства в другое с целью введения в гражданский оборот, минуя установленные производителем каналы их распространения. Не будет считаться нарушением введение в оборот товара, маркированного товарным знаком,² осуществленное непосредственно самим правообладателем или с его согласия.

При этом разные государства придерживаются различных подходов к определению территории, оборот внутри которой будет исключать нарушение интеллектуальных прав параллельными импортерами. Одни следуют международному принципу исчерпания исключительных прав, т.е. разрешают параллельным импортерам ввозить товары, правомерно введенные в гражданский оборот в любой стране мира. Этот принцип, предполагающий,

что правообладатель фактически не контролирует каналы ввоза, реализуется, например, в Мексике, Таиланде (с исключением, однако, в отношении лекарственных средств), Азербайджане, Грузии и Армении. Другие государства признают национальный или региональный принципы исчерпания исключительного права, т.е. в той или иной мере запрещают или ограничивают параллельный импорт. Такое положение национального законодательства позволяет держать рынок под контролем, что ограничивает ценовую конкуренцию, но вместе с тем делает его особенно привлекательным для правообладателей, желающих производить и импортировать оригинальную продукцию. В ряде стран принцип не установлен или действует условно-международный принцип, в соответствии с которым вводятся определенные ограничения по импорту. В России же одновременно функционируют

¹ Статья впервые опубликована в журнале «Конкуренция и право» № 2 за 2015 год.

² Вопросы об использовании изобретения в контексте параллельной торговли заслуживают отдельного анализа и детально в данной статье не рассматриваются. Тем не менее без их решения нельзя говорить о параллельной торговле препаратами под патентной защитой.

принципы национального и регионального исчерпания. Первый относится к импорту из стран, не входящих в ЕАЭС,³ второй – к импорту из государств – членов этого Союза.⁴

Параллельный импорт выгоден дистрибьюторам, если цена на товар в государстве А, где он приобретается, ниже цены на такой товар в государстве Б даже с учетом логистических, таможенных расходов и наценки дистрибьютора. Конкурируя в цене, как между собой, так и с правообладателем, дистрибьюторы тем самым должны положительно влиять на доступность товара потребителям. Во всяком случае, параллельный импорт воспринимается как один из инструментов свободной

торговли и одно из средств выравнивания цен на рынках разных стран. Потенциально он выгоден и потребителям из-за снижения цен в результате высокой конкуренции. Однако данные исследований, направленных на выяснение экономических последствий разрешения параллельного импорта, противоречивы.

Результаты исследования ФАС России⁵ позволяют с уверенностью говорить, что российский рынок нельзя назвать рынком низких цен на препараты мировых производителей. Этот факт, а также зависимость от импорта и текущая экономическая ситуация придали вопросу легализации параллельной торговли особую актуальность.

НЕМНОГО ИСТОРИИ

Не секрет, что именно ФАС России была инициатором легализации параллельного импорта. С ее подачи в апреле 2013 года заместитель председателя Правительства РФ И.И. Шувалов обозначил необходимость движения в сторону его разрешения,⁶ а в сентябре указал приблизительные сроки перехода к международному принципу исчерпания исключительных прав.⁷

К лету 2014 года появился подготовленный ФАС России проект закона о внесении изменений в ГК РФ.⁸ В соответствии с проектом установление запретов и ограничений на параллельный ввоз товаров без разрешения¹ правообладателя возможно только в случае совершения «действий по локализации производства взаимозаменяемых товаров на территории Российской Федерации». Эти запреты и ограничения должно было разработать Правительство РФ. Предполагалось, что закон вступит в силу с 1 января 2020 года, но сотрудники ФАС России не исключали, что в отношении отдельных видов товаров международный принцип исчерпания исключительных прав может быть введен ранее указанной даты.

В конце октября 2014 года антимонопольное ведомство направило в Правительство РФ новые предложения, связанные с параллельным импортом, мотивируя их возможным применением к России экономических санкций и указав определенные товарные

категории для первоочередного экспериментального использования в качестве параллельно импортируемых. В том числе были названы парфюмерия и косметика, автозапчасти и продукты питания как товары, наиболее показательные с точки зрения экономических выгод, полученных потребителями от смены режима исчерпания исключительных прав на товарные знаки.⁹ Лекарства упоминались среди других товаров, «ограничение ввоза которых может поставить под угрозу экономическую стабильность страны, функционирование целых отраслей и выполнение государством своих социальных обязательств», наряду со станками и производственным оборудованием, микроэлектроникой, телефонами, телекоммуникационным оборудованием и базовыми станциями, самолетами и частями космических аппаратов, включая спутники и ракеты-носители. К январю лекарства попали в приоритетный список к парфюмерии и продуктам питания вместе с предложениями ФАС России о создании специализированных таможенных постов для расширенного досмотра таких товаров и реестра импортеров, тогда как в отношении остальных товаров решение, по словам замруководителя ведомства А.Б. Кашеварова, может быть принято позже.¹⁰ Но уже в феврале «наиболее показательные товары», т.е. парфюмерия и косметика, продукты питания, автозапчасти, из перечня приоритетных были исключены, а начать было решено с лекарств и медицинских изделий.¹¹

³ См. статью 1487 ГК РФ.

⁴ См.: Соглашение от 9 декабря 2010 года о единых принципах регулирования в сфере охраны и защиты прав интеллектуальной собственности.

⁵ http://www.fas.gov.ru/analytical-materials/analytical-materials_31125.html.

⁶ ФАС убедила Правительство снять запрет на параллельный импорт // Известия. 2913. 15 апреля.

⁷ Шувалов назвал сроки отмены запрета на параллельный импорт // Lenta.ru. 2013. 24 сентября. (<http://lenta.ru/news/2013/09/24/import/>).

⁸ Текст законопроекта см.: http://regulation.gov.ru/get.php?view_id=7&doc_id=42969.

⁹ См.: Белавин П., Скоробогатько Д., Макарова Е., Коломыченко М., Попов Е. Станки выводят из-под санкций // Коммерсант. 2014. 5 ноября.

¹⁰ Макарова Е., Трутнев О. Параллельному импорту придадут оригинальности // Коммерсант. 2015. 23 января.

¹¹ См.: Киселева Е., Трутнев О., Лавицкий В. Параллельный импорт поправляется // Коммерсант. 2015. 13 февраля.

Насколько подобный выбор обоснован? Учитывая нештучные баталии между противниками и сторонниками идеи параллельного импорта, необходимо провести анализ, чтобы выявить возможные риски и оценить потенциальную эффективность введения этого института.

Основные вопросы, на которые необходимо ответить, изучая вопрос параллельного импорта, заключаются в том, как он влияет на качество, цену препаратов, конкурентную среду и доступность для потребителя.

ОТНОШЕНИЕ ОЖИДАЕМОЙ ПОЛЗЫ К ВОЗМОЖНОМУ РИСКУ

Последствия разрешения параллельного импорта, по нашему мнению, можно условно разделить на (1) очевидные, т.е. такие, которые в известной степени легко выявить и оценить на данном этапе, они в основном регуляторного характера, и (2) отложенные – последствия, имеющие экономический характер, их можно оценить по прошествии определенного времени.

У России нет опыта легального параллельного импорта лекарственных средств, поскольку, несмотря на введенный региональный принцип исчерпания, ввозить лекарственные средства параллельно с официальным каналом импорта правообладателя фактически невозможно из-за известных ограничений. Однако целый ряд стран таким опытом обладает, что позволяет обратиться к их практике. С этой точки зрения интересны и государства

с региональным принципом, и страны, придерживающиеся международного принципа исчерпания. Во-первых, полезен опыт ЕС (региональный принцип), где параллельный импорт и дистрибуция лекарственных средств разрешены при введении таких средств в оборот на территории одной из стран-членов. Более того, практика Евросоюза особенно важна в контексте имеющихся планов по установлению с 2016 года единого режима обращения лекарственных средств на территории ЕАЭС. Во-вторых, следует оценить опыт параллельного импорта на территории постсоветского пространства: ментальность и правоприменение в странах – бывших республиках СССР нам ближе и понятнее. В последнем случае очевидным выбором может быть, например, Грузия, допускающая многоканальный импорт лекарственных средств с 2009 года.¹²

Качество

Для конечного потребителя очевидна и наиболее важна проблема, связанная с контролем качества импортируемой продукции – как с точки зрения качества подлинных препаратов, так и в аспекте возможной фальсификации. Например, одноканальная система ввоза фармацевтической продукции, полностью контролируемая производителем до момента передачи товара оптовым игрокам внутреннего рынка, дает определенные гарантии защиты от фальсификации товара как минимум на стадии ввоза. В основном, как показывает практика, взаимодействие контролирующего органа и представителей производителя позволяет установить, что фальсификат в подавляющем большинстве случаев имеет российское происхождение, т.е. «вбрасывается» в оптовую или розничную сеть. Для целей выявления фальсификата используется сравнение упаковок, отслеживание товаропроводящей цепи, тесное взаимодействие с импортером. Однако в рамках профессионального опыта работы с индустрией, анализа практики регулирования деятельности дистрибьюторов и правоприменения становится ясно, что даже при одноканальном импорте возникают серьезные трудности с выявлением слабого звена в цепи. Это объясняется как организационными, так и правовыми

причинами: несоординированностью работы, недостатками технической базы и, что особенно показательно, критическим дефицитом регулирования деятельности в этом направлении Росздравнадзора, государственного органа, отвечающего за контроль качества лекарственных средств в гражданском обороте,¹³ что создает немало проблем по обнаружению фальсификата и без параллельного импорта. Правда, нельзя не отметить активную работу ведомства по оптимизации контроля качества лекарственных средств в обороте.

В случае же с параллельным импортом независимо от того, реализован он по модели переупаковки или по упрощенной вторичной регистрации, количество проблемных узлов возрастает.

Во-первых, необходим эффективный механизм установления подлинности ввозимого товара, самостоятельно приобретенного дистрибьютором по ту сторону границы, уже на этапе импорта. Говоря о специализированных таможенных постах, ФАС и ФТС России должны понимать, какая ответственность ляжет на плечи таможенного инспектора. При допуске на рынок препаратов

¹² http://www.investingeorgia.org/upload/file/Pharmaceutical_Sector_Study2.pdf.

¹³ На сегодня не существует сколь бы то ни было детализованного регламента взаимодействия Росздравнадзора и участников фармацевтического рынка – регулирование противоречиво и фрагментарно. Отсутствуют требования об обязательном хранении арбитражных образцов партии дистрибьюторами на протяжении всей товаропроводящей цепи и т.п. Данная тема заслуживает отдельной статьи.

по модели, требующей переупаковки, необходимо минимизировать все риски, связанные с подобными производственными операциями, осуществляемыми за пределами РФ на мощностях дистрибьютора (если будет избран такой способ). При переупаковке же в России потребуются реализовать механизм контроля подлинности препаратов, поступающих в нашу страну для последующей переупаковки, а также исключить возможность проникновения на рынок препаратов в исходной зарубежной упаковке. При этом переупаковка без согласия правообладателя товарного знака является очевидным нарушением исключительного права, поскольку именно правообладатель выбирает, в какой форме будет распространяться товар. К настоящему времени инициативы по ограничению исключительного права на товарный знак в этой части отсутствуют. Таким образом, возможно, что от идеи переупаковки регулятор откажется в пользу «перемаркировки» (с помощью стикеров или иных средств).

Во-вторых, в случае если несколькими дистрибьюторами будут ввозиться партии одной и той же производственной серии, например из Германии, то при обнаружении фальсификата или проблем с качеством подлинной продукции выявление нарушителей и причин возникновения таких инцидентов будет в российских реалиях весьма затруднительным. Поскольку вероятность подобных фактов при параллельном импорте, бесспорно, возрастет, побочным следствием может стать участвовавшая блокировка серий в обороте,¹⁴ что будет наносить ущерб добросовестным дистрибьюторам, а также медицинским учреждениям, аптекам и в конечном счете пациентам.

Ценовой эффект

Безусловно, параллельный импорт позволяет в той или иной степени снизить цены на лекарственные средства: многочисленные европейские исследования подтверждают определенный положительный эффект от ценовой конкуренции, порождаемой подобным импортом.¹⁵ Но не все так однозначно.

Некоторые исследования показывают, что определенные модели государственного регулирования и особенности рынка могут существенно снизить эффективность параллельного импорта или даже больше – привести к обратным результатам. Поскольку страны – участники ЕС

Поэтому даже существующая система контроля качества препаратов в российском обращении, не говоря уже о необходимых дополнительных мерах контроля, требует предварительного серьезного усовершенствования для исключения ситуации, в которой с повышением доступности препаратов потребитель получит доступный фальсификат. В то же время, если будет разрешен параллельный импорт, это, возможно, послужит катализатором процессов усовершенствования правовых механизмов контроля над обращением лекарственных средств на территории РФ.

Исследования стран Евросоюза в части вопросов качества не столь показательны, поскольку разрешен параллельный импорт только из других государств ЕС, что снижает процент фальсификата в условиях схожего регуляторного пространства и достаточного уровня контроля.

Многие международные исследования в то же время свидетельствуют о том, что роль параллельного импорта в объеме импортируемого фальсификата далеко не последняя, особенно если в государстве установлен международный принцип исчерпания права, что предлагается реализовать в России. Опыт Грузии, где тоже действует международный принцип, как следует из публикаций, показывает, что проблема качества стоит остро, но признается неизбежным злом, ведь способов активизировать торговлю всем спектром препаратов на небольшом рынке в 200 млн долл. не так уж много. Вопрос в том, стоит ли подвергать таким угрозам российский рынок, входящий в десятку крупнейших в мире, ради одного только ценового эффекта, который еще нужно доказать.

используют различные регуляторные механизмы, европейским исследователям есть что сравнить.

Так, в рамках европейских исследований установлено, что сочетание регулирования предельных оптовых и розничных надбавок (что характерно для России) и параллельного импорта может дать неожиданные результаты. В ряде случаев доли оригинальных продуктов, поставляемых структурами производителя, больше доли параллельных импортеров, что, напротив, несвойственно странам с системой лекарственного возмещения. Также сама по себе идея параллельного импорта по более

¹⁴ В обороте препарат по понятным причинам идентифицируется Росздравнадзором именно по производственной серии.

¹⁵ http://www.delfarma.pl/files/upload/a_closer_look_at_savings_eaepc_report.pdf; Ganslandt M., Maskus K.E. Parallel Imports and the Pricing of Pharmaceutical Products: Evidence from the European Union // Journal of Health Economics. 2004. № 23 (5). P. 1035–1057.

низкой цене вступает в конфликт с системой предельных надбавок,¹⁶ которая делает наиболее интересной для продавца именно высокую цену. Помимо этого, выяснилось, что параллельный ввоз в меньшей степени влияет на рынок с большим госпитальным сектором.¹⁷

Все это снижает итоговое воздействие параллельного импорта на конечную цену и в настоящее время весьма актуально для России с ее отсутствием системы возмещения, ценовым регулированием, вымывающим дешевые препараты, и огромным сектором государственных закупок. С учетом ценового регулирования

Инвестиционная привлекательность

Наряду с неоднозначным экономическим эффектом следует отметить явное снижение привлекательности рынка для иностранных производителей. На первый взгляд это кажется исключительно проблемой «большой фармы» и видится скорее иллюстрацией полярности интересов потребителя и крупного производителя. Действительно, поведение транснациональных корпораций и государств, чьи интересы они в основном представляют, в случае, когда развивающиеся страны пытаются сделать ряд препаратов (особенно антиретровирусной терапии) доступными для населения, заставляет задуматься о том, так ли важна в принципе социальная составляющая для крупной фармацевтической индустрии.¹⁹ В ряде исследований по государствам – участникам ЕС отмечается, что производители сокращают свое присутствие зачастую непропорционально росту доли дистрибьюторов, что влечет дефицит доступности.

Выпадающая прибыль производителя будет означать уменьшение расходов на локальное присутствие, в том числе на продвижение его продукции, что косвенно может повлечь снижение информированности врачей о новых препаратах. Безусловно, параллельный импортер может восполнить этот пробел, а информационное присутствие производителя – сохраниться. Но вероятность неблагоприятного процесса нельзя исключить.

В последнее время законодатель обсуждает все возможные способы защиты внутреннего рынка и оптимизации ценовой среды. Некоторые из них нуждаются в тонкой настройке во избежание негативного эффекта вместо синергии. Так, помимо выпадающей прибыли

возникает также риск, что рынок превратится в «рынок дистрибьюторов», где вся доходная часть перейдет от структур производителя к оптовому сектору.¹⁸ В общих исследованиях по рынку ЕС отмечается относительно недолгосрочный и несущественный ценовой эффект от подобного механизма, в отличие, например, от системы лекарственного возмещения или модели «производитель – аптека». Последние модели более результативны, но и куда сложнее в реализации и требуют времени. Иначе говоря, это, к сожалению, не метод российского законодателя, пока предпочитающего простые решения.

необходимо также отметить возможные отрицательные последствия легализации параллельной торговли в виде дальнейшего снижения привлекательности локализации, если, в частности, не будут закреплены принципы определения локального продукта, позволяющие постепенно наращивать глубину локализации с упаковки до полного цикла (или хотя бы импорта субстанции) с иммунитетом от параллельного импорта. Если такой иммунитет предоставлен не будет или будет предоставляться только при соблюдении критериев достаточной переработки, то целесообразность инвестиций в производственные мощности для многих компаний станет неочевидна, что может негативно сказаться на занятости в высокотехнологичных отраслях, темпах переноса современных технологий в российскую фармацевтическую отрасль.

Иными словами, введение параллельного импорта может быть более безболезненным, если к тому моменту законодатель сможет предложить иностранному производителю четкие и понятные правила игры и достойные альтернативы развития в условиях рынка с возросшей конкуренцией.

Пока же дальнейшее развитие нормативного регулирования исчерпания исключительных прав и параллельного импорта находится под вопросом. Так, изначально в законопроекте ФАС России предполагалось сохранить запрет на независимый импорт продукции (по локализации производства взаимозаменяемых товаров». В феврале 2015 года Департамент антимонопольного регулирования ЕЭК разослал резолюцию (есть у авторов) прошедшей в Астане Международной конференции

¹⁶ http://www.nipe.eeg.uminho.pt/Uploads/NIPE_WP_01_2014.pdf. В этом документе проанализирован экономический эффект параллельного импорта на примере рынка Норвегии. Справедливости ради нужно отметить, что, как утверждают авторы, для производителя оригинальных препаратов, предназначенных для рынка страны фактического обращения, комбозэффект от применения параллельного импорта и действия предельных надбавок оказывается неожиданно положительным. Однако это несколько нивелирует положительное влияние на конкуренцию и конечного потребителя, так как ценовое давление ляжет на плечи параллельных дистрибьюторов.

¹⁷ http://static.sdu.dk/mediafiles/9/1/5/%7B915AECF1-C59C-4A8C-8B6C-CB61200B1182%7Ddpbe16_2012.pdf.

¹⁸ Kanavos P., Vantoros S. Competition in Prescription Drug Markets: Is Parallel Trade the Answer? // Managerial and Decision Economics. 2010.

¹⁹ <http://www.thailawforum.com/articles/hivdrugs2.html>.

«Защита конкуренции и исключительные права. Создание условий для свободной торговли на территории ЕЭП», участники которой решили поддержать «переход ЕАЭС в 2015 году на международный принцип исчерпания права на товарный знак на всех товарных рынках, за исключением рынков с локализованным производством» и «полный отказ от ограничения параллельного импорта в ЕАЭС в 2018–2020 гг.». Одним из инициаторов такого решения выступил указанный Департамент.

Подобный подход противоречит принятой практике подавляющего большинства государств и ранее высказанным предложениям об использовании особых

Доступность препаратов

Параллельный импорт может повлиять на доступность препарата на рынке в количественном выражении. Так, пример Польши показывает, что разрешение параллельного импорта в ряде случаев может привести к дефициту препарата на рынке, если ценовая конкуренция снизит цены до уровня, привлекательного для реэкспорта или же если объем параллельного импорта вынудит производителя ограничить присутствие своих структур дистрибуции на локальном рынке. В итоге Министерство здравоохранения Польши стало рассматривать возможность избирательного ограничения параллельного импорта в целях нормализации лекарственного обращения ряда препаратов.²⁰

В связи с этим необходимо оценить, какова вероятность снижения цен в России при легализации параллельного импорта до уровня, позволяющего осуществлять массовый

Гарантия недискриминационного подхода

При легализации параллельного импорта в такой зарегулированной сфере как фармацевтика достаточно высока роль контроля над допуском на рынок, а, следовательно, и роль контролирующих должностных лиц. Как известно, именно непрозрачность процедур вывода препаратов на рынок и послужила поводом для антимонопольного органа выступить одним из активных инициаторов законодательных реформ в данной отрасли. Если целью является достижение наибольшей эффективности от легализации параллельной торговли, то важнейшей задачей становится разработка прозрачных и понятных процедур допуска (будь то вторичная регистрация или переупаковка), которые позволят исключить произвольность подхода, появление «привилегированных дистрибьюторов» и, как следствие, – возможную коррупционную составляющую.

таможенных постов и преференций производителям, локализовавшим производство в России. Даже в тех странах, где установлен международный принцип исчерпания исключительного права, законом или правоприменительной практикой введены существенные ограничения импорта: например, запрещено ввозить товары, которые имеют отличия в конструкции, маркировке, структуре и других элементах. Отказ от таких ограничений ведет к бесконтрольному и опасному росту импорта лекарственных препаратов и медицинских изделий неизвестного происхождения и качества.

параллельный экспорт (разумеется, не в страны ЕЭАС). Насколько совокупная привлекательность российского рынка позволит удержать уровень присутствия на нем структур правообладателей на необходимом уровне (учитывая дискуссии о принудительном лицензировании и ускоренной локализации с размытыми требованиями вкпе с проектом об ограничении доступа лекарственных средств иностранного производства к государственным закупкам)?

Также надо учесть, что если будет принято решение о неизбирательном параллельном импорте, то есть вероятность притока на российский рынок лекарств, приобретенных в государствах ЕАЭС по более низким ценам. Это может нарушить ситуацию с лекарственным обеспечением в данных странах, что будет способствовать принятию ими контрмер (см. выше пример Польши в рамках ЕС).

В целом можно говорить о том, что выбор именно фармацевтической отрасли как пилотной вряд ли оптимален: область зарегулирована, а вопросы качества товара самым явным образом связаны с жизнью и здоровьем людей. Помимо этого, очевидно, что эффективность и целесообразность введения подобного института должна быть оценена в совокупности с учетом текущего регулирования обращения лекарственных средств в РФ, а также принимая во внимание отдельный опыт зарубежных стран. Слишком уж он неоднозначен.

²⁰ [http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=DAF/COMP/GF/WD\(2014\)39&docLanguage=En](http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=DAF/COMP/GF/WD(2014)39&docLanguage=En) (Competition Issues In The Distribution Of Pharmaceuticals Contribution from Poland). Global OECD Forum on Competition.

И вновь о принципе исчерпания исключительного права



Валентина Орлова,

руководитель практики интеллектуальной собственности и товарных знаков компании «Пепеляев Групп», доктор юридических наук, профессор, патентный поверенный РФ
E-mail: v.orlova@pgplaw.ru

Года полтора назад на страницах «Конкуренции и права» обсуждались вопросы, связанные с применением принципа исчерпания исключительного права на товарный знак. Споры велись жаркие, и казалось, что вскоре будет найдено компромиссное решение. Но этого не произошло, и сейчас появились новые дискуссионные площадки.¹

В декабре 2014 года состоялось первое заседание Рабочей группы по выработке предложений в отношении дальнейшего применения принципа исчерпания исключительного права на объекты интеллектуальной собственности при Коллегии Евразийской экономической комиссии (далее также – Рабочая группа). Она была создана по решению Совета ЕЭК. В нее вошли наиболее квалифицированные специалисты государственных органов и бизнес-сообществ Беларуси, Казахстана, России, а также представители ЕЭК. Перед Рабочей группой была поставлена задача разработать предложения по дальнейшему применению принципа исчерпания исключительного права *на товарный знак*,² учитывающие необходимость извлечения максимального положительного социального и экономического эффекта для всех государств – участников Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС).

Открывал заседание Рабочей группы ее руководитель Т.М. Сулейменов, член Коллегии (министр) по экономике и финансовой политике ЕЭК. Говоря об актуальности проблемы, он отметил, что исследования, проведенные по инициативе государственных органов, правообладателей, представителей бизнеса, различаются, а иногда и противоречат друг другу. Это вызвано сложностью в выборе источников данных, анализируемых сегментов рынка, а главное тем, какую позицию занимает орган или организация, заказавшие исследование.

Существование полярных точек зрения на характер принципа исчерпания права на товарный знак было проиллюстрировано изложенными на заседании мнениями.

Значительная часть участников обсуждения ратовали за *региональный принцип* исчерпания права, по-разному обосновывая эту позицию. Так, представитель

Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь, указывая на преждевременность перехода к международному принципу, ссылаясь на очень непродолжительный период использования в Республике регионального принципа (после национального) и на отсутствие соответствующих исследований.

О предпочтении регионального принципа говорил представитель Ассоциации защиты и охраны фирменных наименований и товарных знаков «БелБренд». Он обратил внимание на необходимость более активного применения антимонопольного инструментария в борьбе с завышением цен на «брендовые» товары.

По мнению представителя Роспатента, региональный принцип исчерпания права в настоящий момент полностью соответствует обязательствам России по Соглашению о партнерстве и сотрудничестве между РФ и ЕС, а введение в рамках ЕАЭС международного принципа исчерпания права приведет к разному уровню правовой охраны в России и Европе.

Представитель Европейской бизнес-ассоциации в Казахстане привел данные исследования Министерства национальной экономики Республики Казахстан. Он отметил, что применение регионального принципа не влечет негативных последствий для малого и среднего бизнеса, тогда как в случае введения международного принципа возникает вероятность существенного ущерба правообладателей. По его мнению, сохранение регионального принципа позволит развивать национальное производство за счет иностранных инвестиций.

Не менее активно высказывались и сторонники *международного принципа*. Представитель ФАС России указал на целесообразность его установления, но с изъятиями

¹ Статьи впервые опубликованы в журнале «Конкуренция и право» №№ 1, 2 за 2015 год.

² Но не на все объекты интеллектуальной собственности, как следует из названия Рабочей группы.

в отношении инвесторов, локализовавших производство на территориях государств-участников. Такой же позиции придерживается и представитель Национальной палаты предпринимателей Казахстана.

Полагаю, эта точка зрения могла бы быть поддержана, однако она нуждается в тщательной проработке. Так, некоторое время назад появился законопроект, относящийся к легализации параллельного импорта и затрагивавший вопрос о правах инвесторов, локализовавших свое производство на территории РФ. Концептуально идея была неплохой, но реализована очень слабо. В законопроекте полностью отсутствовала информация о товарах (группах товаров), в отношении которых предполагалось введение международного принципа исчерпания права. Неудачными представлялись положения, указывавшие на «действия по локализации производства». Что предлагалось понимать под такими действиями? Подготовку документации по строительству производственного предприятия, процесс согласования с уполномоченными органами, само производство товаров на территории РФ и (или) что-то еще? И что такое локализация производства? Безусловно, существует какое-то общепринятое понимание этого термина. Но ни один из действующих законодательных актов не содержит его легального определения или признаков. Не предлагал такого определения и законопроект, который поэтому закономерно не был поддержан.

Мнение в поддержку введения международного принципа исчерпания права в ЕАЭС со ссылкой на правила Всемирной торговой организации было высказано представителем Фонда «Сколково». При этом указывалось на целесообразность установления переходного периода, во время которого в отношении определенных отраслей или товаров должен применяться региональный принцип.

Весьма категоричен был представитель Ассоциации европейского бизнеса, отметивший, что законодательство должно быть стабильным, это положительно влияет на инвестиционный климат. Он также сообщил о результатах проведенных Ассоциацией исследований, согласно которым введение международного принципа в ЕАЭС вызовет сокращение европейских инвестиционных программ.

Об отсутствии необходимых обоснований для введения международного принципа исчерпания права, а также систематизированной информации о негативном влиянии регионального принципа, в том числе на динамику цен, говорил представитель НП «Содружество производителей фирменных торговых марок «РусБренд». Как и некоторые другие члены Рабочей группы, он предложил изучить европейский опыт использования антимонопольных инструментов.

В завершение обсуждения руководитель Рабочей группы высказал мнение, что нужен системный подход к совершенствованию законодательства, установлению

жестких требований к импортерам и продавцам товаров. Это позволит не допустить распространения некачественной и опасной продукции и одновременно подтолкнет к развитию антимонопольных инструментов для предотвращения злоупотреблений и недобросовестной конкуренции со стороны обладателей исключительных прав. Т.М. Сулейменов также обратил внимание Рабочей группы на то, как важно дать правовую оценку возможности ввести дифференцированный принцип исчерпания права, исходя из существующих международных обязательств государств-участников.

Членам Рабочей группы был дан ряд поручений с целью подготовить предложения по данной проблеме. Будем надеяться, это поможет найти сбалансированное и обоснованное решение.

11 марта 2015 года состоялось второе заседание Рабочей группы по выработке предложений в отношении дальнейшего применения принципа исчерпания исключительного права на объекты интеллектуальной собственности при Коллегии Евразийской экономической комиссии.

В чрезвычайно обширную повестку дня входили доклады о проведенных национальных и международных исследованиях о влиянии принципа исчерпания права на экономические и социальные показатели государств-членов, а также о юридических аспектах возможности введения дифференцированного принципа исчерпания права.

Результаты этих исследований послужили предметом для развернувшихся на заседании дискуссий. В частности, участники, обсуждая вопрос о дифференцированном принципе исчерпания права, обратили внимание на вероятные отрицательные последствия, которые может повлечь применение такого подхода к товарным знакам, используемым для маркировки лекарственных средств и медицинской техники.

Так, была поставлена под сомнение возможность соблюдения и контролирования особых условий хранения отдельных лекарственных средств, введенных в гражданский оборот хозяйствующими субъектами, не являющимися правообладателем товарного знака или уполномоченными им лицами. Обеспокоенность вызывает и использование медицинской техники, которая будет ввозиться «параллельными» импортерами. Представляется маловероятным, что такие поставщики будут осуществлять контроль за надлежащими условиями ее эксплуатации. В свою очередь, это, безусловно, приведет к негативным последствиям с точки зрения применения такой техники.

Участников заседания также интересовали вопросы таможенного оформления лекарственных средств, ввозимых «параллельными» импортерами.

Расчет компенсации за нарушение интеллектуальных прав



Юрий Яхин,
руководитель группы практики
интеллектуальной собственности
и товарных знаков компании «Пепеляев Групп»
E-mail: y.yahin@pgplaw.ru

Денежная компенсация стала самой распространенной мерой ответственности за нарушение исключительного права в тех случаях, в которых закон позволяет ее взыскивать. Однако в этой сфере существует достаточно много спорных моментов. В большинстве статей, которые выходили в последнее время, авторы в основном стараются выявить тенденции и подходы, которые уже сложились в практике. Но остаются вопросы, которые разрешения в судебных спорах пока не получили.

Гражданский кодекс РФ устанавливает ряд случаев, в которых вместо возмещения убытков правообладатель вправе требовать от нарушителя исключительного права выплаты денежной компенсации. При этом требование может быть сформулировано в твердой сумме (от 10 тыс. до 5 млн руб.) либо в двукратной стоимости материальных носителей, содержащих незаконное воспроизведение результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, либо в двукратной стоимости права использования такого объекта.

Чаще всего соответствующие требования заявляются в связи с нарушением прав на товарные знаки и объекты авторских прав, поэтому и спорные вопросы, как правило, возникают в таких категориях дел. Однако компенсация предусмотрена и для случаев нарушений прав на такие объекты, как наименования мест происхождения товаров (статья 1537 Гражданского кодекса РФ), изобретения, полезные модели и промышленные образцы (статья 1406.1 Гражданского кодекса РФ), объекты смежных прав (статья 1311 Гражданского кодекса РФ), где также могут возникать определенные трудности.

Заявление компенсации в твердой сумме довольно редко влечет сложности юридического характера. В качестве примера приведем дело, где суды по-разному оценили количество нарушений и, соответственно, объем взыскиваемой компенсации:

- суд первой инстанции решил, что использование трех товарных знаков на трех товарах является тремя нарушениями, поскольку товарных знаков три;
- суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что использование трех товарных знаков на трех товарах является девятью случаями нарушения, стало быть, нужно взыскать девять компенсаций;
- суд кассационной инстанции, отменяя решение апелляционного суда, указал, что «ответчиком к продаже предлагались не разные товары, а один и тот же товар — шнуры плетеные для рыбалки, следовательно, в этом случае имел место один случай нарушения в отношении каждого товарного знака, а количество товара могло быть учтено при определении размера компенсации»; поскольку компенсация была заявлена в минимальном объеме (по 10 тыс. руб. за каждый случай нарушения), то взысканию подлежит именно такая компенсация.¹

Похожая ситуация с использованием нескольких персонажей одного или серии произведений рассматривалась Научно-консультативным советом Суда по интеллектуальным правам. Председатель Суда Л.А. Новоселова обозначила общую позицию по данному вопросу: «В частности, когда речь идет об использовании нескольких персонажей произведения на одной единице товара, Суд исходит из того, что это единое нарушение. Речь идет о нарушении права на произведение, в этом случае компенсация должна рассчитываться исходя из того обстоятельства, что это одно нарушение».²

¹ Постановление Суда по интеллектуальным правам от 16 февраля 2015 года № С01-1441/2014 по делу № А32-3419/2014

² Протокол № 4 заседания Научно-консультативного совета при Суда по интеллектуальным правам от 23 мая 2014 года // Справочно-правовая система «Консультант плюс». См. также конкретные дела: например, Постановление Суда по интеллектуальным правам от 27 января 2015 года № С01-1329/2014 по делу № А70-4013/2014.

Спорные положения частично нашли решение еще в Постановлении Пленумов Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ,³ установившем в пункте 43.3 критерии, которые должны быть учтены при определении размера компенсации.

Основные же сложности возникают при взыскании компенсации в размере двукратной стоимости определенных товаров (носителей, экземпляров) или двукратной стоимости права использования соответствующего результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

Среди таких случаев довольно часто встречаются:

- выбор неверного способа защиты исключительного права;
- случаи ошибочного определения базы для расчета двукратной компенсации при подсчете количества выпущенных товаров (носителей, экземпляров) или их стоимости;
- случаи определения стоимости по неверным ориентирам;
- ошибочное определение базы для расчета двукратного размера стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

Остановимся на тех случаях, которые обычно вызывают серьезные затруднения у истцов и судов при выборе способа защиты исключительного права, а именно: на определении размера компенсации в двукратном размере

НЕВЕРНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ БАЗЫ ДЛЯ РАСЧЕТА ДВУКРАТНОГО РАЗМЕРА СТОИМОСТИ ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

В одном из дел истец решил заявить указанный способ расчета компенсации, исходя из содержания договора, по которому были заказаны определенные работы с последующей передачей «всех исключительных имущественных прав на результаты работ по договору». Однако суд, отказывая в удовлетворении требований истца, отметил, что «в основу расчета размера компенсации истцом положена не стоимость права использования результата его интеллектуальной деятельности, а общая стоимость всех выполняемых по договору работ».⁴ Поскольку иных доказательств, позволяющих рассчитать вознаграждение, представлено не было, удовлетворить требования истца не представляется возможным.

стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации.

В указанном Постановлении Пленумов Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ на эту тему отмечено, что при расчете за основу нужно принимать вознаграждение, обусловленное лицензионным договором, который предусматривает простую (неисключительную) лицензию, на момент совершения нарушения (пункт 43.4).

Однако на практике возникает много нюансов, обусловленных тем, что многие неверно читают названное Постановление. Не исключено, что такое неверное прочтение вызвано и недочетами самого Постановления. Документ не ограничивает возможность предъявления требований о взыскании двукратной компенсации только случаями, когда существуют определенные основания для подобного расчета (например, наличие контрафактного товара для взыскания компенсации в размере двукратной стоимости товара или наличие лицензионного договора для взыскания компенсации в размере двукратной стоимости права использования).

Компенсация рассчитывается ошибочно, когда истец заявляет требование, исходя не из простой лицензии, либо берет для расчета не только закрепленное в договоре вознаграждение за право использования конкретного результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации определенными способами, а все вознаграждение по договору. Зачастую вознаграждение в договоре не разделяется по отдельным объектам или способам использования.

Из этого дела можно сделать вывод о том, что в договорах желательно отказываться от общих формулировок вроде «вознаграждение исполнителя за использование результатов работ включено в стоимость работ по договору», если не исключается последующее преследование нарушителей. В подобных случаях менее вероятен отказ в удовлетворении требований.

Еще один пример. По одному из дел кассационный суд не согласился с судами первой и апелляционной инстанций, которые отказались признать базовым для расчета вознаграждения размер роялти, подлежащего

³ Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 5, Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ № 29 от 26 марта 2009 года «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»

⁴ Постановление Суда по интеллектуальным правам от 8 апреля 2014 года № С01-225/2014 по делу № А40-151568/2012..

⁵ Постановление Суда по интеллектуальным правам от 22 января 2015 года № С01-1322/2014 по делу № А41-21147/2014.

выплате по лицензионному договору в отношении как спорного товарного знака, так и ряда других знаков.

Кроме того, товары и услуги, для которых знак зарегистрирован, не соответствовали товарам, по отношению к которым произошло нарушение. Отменяя судебные

акты, Суд по интеллектуальным правам отметил, что суды не выяснили, была ли возможность рассчитать вознаграждение для конкретного использования одного знака и для части товаров, а также не учли расчет такого вознаграждения, представленный истцом (видимо, основанный на договоре).⁵

ОШИБОЧНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСТОЧНИКА ДЛЯ РАСЧЕТА КОМПЕНСАЦИИ

Приведенное выше Постановление Пленумов Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ предусматривает, что для определения размера вознаграждения, обычно взимаемого за предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, следует использовать конкретно простую лицензию, а не исключительную. Однако иных ограничений в Постановлении не содержится.

Этим воспользовался истец в одном из дел, взяв за основу расчета компенсации Положение «О ставках вознаграждения за использование товарных знаков», утвержденное президентом Некоммерческого партнерства «Хоккейный клуб «Локомотив» (Ярославль)». В документе были установлены ставки вознаграждения для простой лицензии на печать тиража с использованием товарного знака.

Суд первой инстанции принял такой расчет, но суды апелляционной и кассационной инстанций заняли другую позицию, пояснив, что «размер компенсации истцом не обоснован надлежащими доказательствами, так как Положение о ставках, принятое истцом за основу при составлении формулы для расчета компенсации,

составлено и утверждено истцом в одностороннем порядке». Следовательно, его нельзя признать достоверным доказательством размера вознаграждения, а фактически лицензионные договоры не заключались.

При этом суд кассационной инстанции отмечал, что Положение о ставках само по себе не доказывает того, что указанная истцом ставка лицензионного вознаграждения является ценой, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака. Иных способов определения размера компенсации истец не предложил.⁶

Фактически у суда нет оснований признавать какие-либо доказательства недопустимыми или недостаточными, но в данном случае (как и в ряде других) суд исходит из предпосылки, что выбор способа защиты исключительного права должен быть обоснован. Не менее важно, что конкретный способ защиты с помощью взыскания двукратной компенсации может основываться только на определенных доказательствах, — это согласуется с позицией Пленумов Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ.

⁵ Постановление Суда по интеллектуальным правам от 22 января 2015 года № C01-1322/2014 по делу № A41-21147/2014.

⁶ Постановление Суда по интеллектуальным правам от 6 июня 2014 года по делу № A40-126600/2013.

ОШИБОЧНОЕ СРАВНЕНИЕ НЕЗАКОННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С ПРОСТОЙ ЛИЦЕНЗИЕЙ

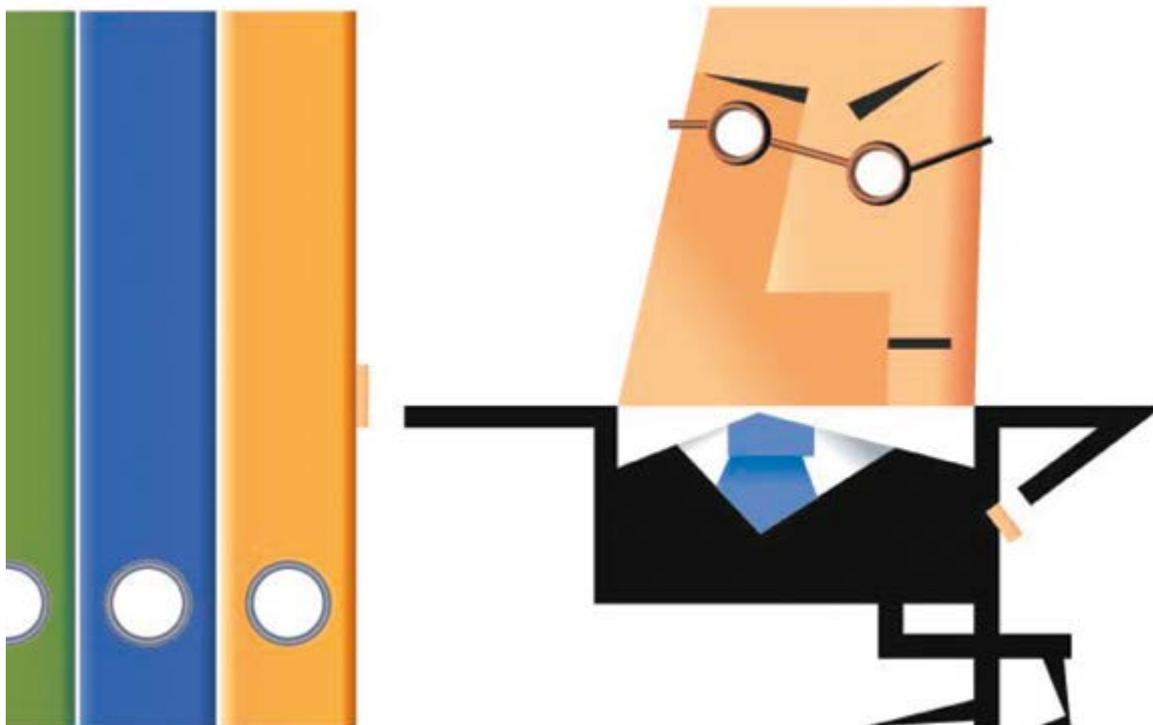
Истец заявил достаточно крупную компенсацию (1,2 млн руб.), исходя из двукратного размера стоимости права использования произведения, права на которое ему принадлежали и в отношении которого был заключен договор неисключительной лицензии. Однако суд взыскал только 100 тыс. руб., обосновав это так.

Договор о предоставлении права использования указанного произведения был заключен в отношении изготовления репродукций (постеров) любым способом печати и их продажи, размещения «произведения (изображения картины) на веб-сайтах в информационной сети Интернет».

Права, предусмотренные лицензионным договором, и совершенное нарушение, по мнению суда, не обладают

сходными условиями. В частности, ответчик допустил разовое использование уменьшенной черно-белой репродукции в масштабе 1:22, размещенной на 11-й странице регионального СМИ. Суд учел незначительный тираж газеты (15 тыс. экз.), а также тот факт, что ответчик прекратил нарушение права, указав автора на опубликованном им изображении.⁷

В заключение стоит отметить, что Суд по интеллектуальным правам крайне редко поддерживает нижестоящие суды, которые взыскивают полную двукратную стоимость права использования произведений или товарных знаков.⁸ Значительно чаще он соглашается с решением нижестоящих судов, снижающих соответствующий размер компенсации.



⁷ Постановление Суда по интеллектуальным правам от 12 февраля 2015 года № С01-1431/2014 по делу № А71-2029/2014.

⁸ Нам удалось найти только два таких дела — это постановления Суда по интеллектуальным правам от 7 марта 2014 года № С01-477/2013 по делу № А40-21954/2013 и от 11 февраля 2014 года № С01-467/2013 по делу № А51-12737/2013.

Интерактивное телевидение: вопросы приобретения прав на телевизионный контент



Анастасия Фокина,

юрист практики интеллектуальной собственности и товарных знаков компании «Пепеляев Групп»

E-mail: a.fokina@pgplaw.ru

Интерактивное ТВ стремительно развивается — его аудитория исчисляется десятками миллионов зрителей. Какие нюансы необходимо учитывать правообладателям контента (в том числе телеканалам, продакшн-студиям), операторам связи, системным интеграторам, которые оформляют права на контент, используемый в рамках такого телевидения?

СЛОЖНОСТИ ПРИ ПРИОБРЕТЕНИИ ПРАВ НА КОНТЕНТ

В течение последних нескольких лет активно развивается рынок платных телевизионных услуг, предоставляемых на платформах интерактивного ТВ, с помощью которых пользователь может управлять телеэфиром самостоятельно.

Стараясь удовлетворить индивидуальные потребности каждого зрителя, операторы интерактивного ТВ помимо привычной трансляции каналов, как правило, предоставляют своим абонентам целый набор интерактивных сервисов: паузу прямого эфира (PLTV), отложенный просмотр (Time Shift), запись программ для отложенного просмотра (Network Personal Video Recorder — nPVR), видео по запросу (VoD), родительский контроль и другие.

Управление потоком транслируемой информации обеспечивается с помощью интернет-соединения, поэтому развитие интерактивного ТВ характеризуется альтернативными (по сравнению с привычным наземным, кабельным и спутниковым вещанием) способами доставки телевизионного контента до абонента: IPTV (Internet Protocol Television) и OTT (Over the Top).

Так, в телевизионном сообществе всерьез предлагается воспринимать OTT как следующий виток эволюции платного телевидения.¹ По оценкам консультантов J'son & Partners Consulting, услугами OTT в России пользовалось 25% населения по итогам 2012 года и 37% — в 2013 году. Наибольший рост аудитории произошел в 2010–2011 гг. К 2017 году зрительская аудитория OTT-видеосервисов в России составит 91 млн человек (охват 63%).²

Важную роль для успешного запуска интерактивного ТВ играет качественный и востребованный аудиторией контент: телепрограммы, фильмы, видеоклипы. Очевидно, что оператору сервиса необходимо должным образом приобрести право использования такого контента, чтобы избежать нарушения исключительных прав правообладателей.

Сложность и неоднозначность корректного оформления прав на контент, используемый в рамках сервисов интерактивного ТВ, заключается в определении их правовой природы. Что представляют собой IPTV и OTT с точки зрения способов использования объектов авторских и смежных прав по смыслу статей 1270 и 1330 Гражданского кодекса РФ? Ведь ни IPTV, ни OTT не выделены в законодательстве в качестве самостоятельных способов использования объектов авторских или смежных прав.

Вышеуказанные нормы предусматривают открытый перечень способов использования объектов интеллектуальной собственности («любым не противоречащим закону способом, в том числе способами, указанными в соответствующей статье»), что позволяет формулировать соглашения путем простого перечисления технологий, с помощью которых используется контент.

Однако такой подход оправдывает себя лишь в случае, когда права можно получить непосредственно от правообладателя — продакшн-студии, занимающейся производством

¹ OTT с точки зрения российского интегратора // ТВ-Профи. [online] Доступ через <http://www.telemultime-dia.ru/reviews.php?id=860> — Подробнее: <http://www.tsonline.ru/articles2/fix-op/iptv-ott-universalnoe-sovremennoe-reshenie-dlya-telekom-operatora-iptv-ott-a-versatile-solution-for-telecom-operator#sthash.zEJLQ5fz.dpuf>

² Атлас рынка OTT-видеосервисов в России и странах СНГ, 2013–2017 гг. // [online] Доступ через http://json.tv/ict_telecom_analytics_view/atlas-rynka-ott-videoservisov-v-rossii-i-stranah-sng-2013-2017-gg

фильмов, или редакции телеканала, который сформирован из телепрограмм собственного производства. С правообладателем согласовываются желаемые формулировки, которые отвечают специфическим потребностям оператора сервиса.

Но на практике такая ситуация встречается редко. Как правило, права на контент передаются по цепочке, а потому могут быть приобретены не у правообладателя, а у лицензиата или даже сублицензиата. Цепочка таких соглашений бывает подчас очень длинной. При этом надо принимать во внимание, что лицензиат вправе использовать указанный в договоре объект (фильм, видеоклип, запись телепрограммы и т. п.) только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором. Право использования результата интеллектуальной деятельности, прямо не указанное в лицензионном договоре, не считается предоставленным лицензиату (пункт 1 статьи 1235 Гражданского кодекса РФ).

Кроме того, при использовании любого объекта авторских или смежных прав должны соблюдаться права всех правообладателей, чьи произведения, исполнения, фонограммы и (или) телерадиопередачи затрагиваются таким использованием (пункт 1 статьи 1225, пункт 3 статьи 1303 Гражданского кодекса РФ). Один выпуск телепрограммы может включать

объекты авторских и смежных прав, принадлежащих разным лицам. Поэтому при оформлении отношений с лицензиаром очень важно удостовериться, обладает ли он теми правами, которые предоставляет.

На практике оказывается, что не все лицензионные соглашения, составленные по российскому праву, позволяют лицензиату использовать контент в рамках IPTV/OTT-сервиса. Как правило, они ограничиваются перечнем способов использования, закрепленным в Гражданском кодексе РФ. Такое положение вещей тормозит развитие рынка легальных телевизионных услуг и появление новых технологий, поскольку предполагает сложности для телеканалов и операторов связи при согласовании условий соглашений об использовании контента.

Какие права надо приобрести при запуске сервиса интерактивного ТВ, чтобы исключить риски получения претензий от правообладателей? С какими игроками рынка телевизионных услуг, участвующими в цепочке распространения контента, заключаются соответствующие лицензионные соглашения? Ответы на эти вопросы и надлежащее оформление договорных отношений позволят предоставлять третьим лицам сублицензии. Кроме того, исключается отказ третьих лиц от сотрудничества потому, что недостаточно ясно, какими правами владеет оператор IPTV/OTT-сервиса.

СПОСОБЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОНТЕНТА

В отношении телевидения Гражданский кодекс РФ допускает такие способы использования контента, как сообщение для всеобщего сведения в эфир и по кабелю. При использовании телевизионного контента в сети Интернет, когда он доступен из любого места и в любое время по выбору пользователя, применяется формулировка «доведение до всеобщего сведения» (подпункт 11 пункта 2 статьи 1270 Гражданского кодекса РФ).

IPTV- и OTT-сервисы позволяют управлять воспроизведением видеоконтента — ставить на паузу, прокручивать вперед и назад. Возобновление проигрывания телепрограмм с места остановки обеспечивается записью программы на устройство хранения (например, на сервер оператора или жесткий диск в приемном устройстве) и последующим ее воспроизведением с помощью встроенного медиаплеера.

Однако отличия в правовом регулировании технологий IPTV и OTT обусловлены некоторыми техническими нюансами и возможностями, которые они предоставляют пользователям.

Технология IPTV заключается в том, что сигнал, несущий контент, доставляется посредством интернет-протокола, но через управляемую оператором связи (закрытую) сеть. Для приема сигнала и просмотра телепрограмм на экране телевизора пользователь приобретает индивидуальное приемное устройство (Set Top Box) у оператора сервиса.

Зона предоставления IPTV-услуг напрямую зависит от зоны покрытия IP-сети оператора, следовательно, пользователи могут просматривать передачи только из помещения, где установлено их приемное устройство.

Так как канал, соединяющий конечное (абонентское) оборудование и узел доступа провайдера (так называемая последняя миля), всегда определим, а выхода в глобальную сеть Интернет не происходит, в деловом обороте IPTV относят к кабельному вещанию (сообщению по кабелю).

OTT-TV отличается тем, что данная технология предполагает способ доставки контента через неуправляемую сеть, общедоступную для всех устройств пользователя, поддерживающих HTTP-протокол (в том числе для компьютера, ТВ-приставки, планшета, мобильного телефона). В этом случае сигнал, несущий контент, доставляется с использованием сетей разных операторов связи в качестве последней мили — он доступен на любом воспроизводящем устройстве каждому пользователю сети Интернет.

Абонент просматривает записанный видеоконтент в удобный момент времени (благодаря записи и интерактивным сервисам), территориальные ограничения доступа к контенту отсутствуют — это позволяет сделать вывод, что с позиций действующего законодательства наиболее близким OTT способом использования является доведение до всеобщего сведения.

Рассмотрим вещание телевизионных каналов интерактивного ТВ с функцией записи программ для отложенного просмотра с точки зрения правовой квалификации их способов использования.

Для того чтобы программы телеканалов были доступны абоненту в течение некоторого времени после их выхода в эфир, оператору потребуется записать сообщение телепередачи. В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 1330 Гражданского кодекса РФ запись сообщения телепередачи, то есть фиксация звуков и (или) изображения или их отображений с помощью технических средств в какой-либо материальной форме, позволяющей осуществлять ее неоднократное восприятие, воспроизведение или сообщение, признается отдельным способом использования.

Операторы могут автоматически записывать все программы или записывать и хранить их лишь по специальному запросу от абонента. Однако если запись осуществляется на сервер оператора, не имеет правового значения, по чьей инициативе это происходит. Лицом, использующим тот или иной контент, будет считаться оператор сервиса.

Нормы пункта 1 статьи 1273 и статьи 1306 Гражданского кодекса РФ (свободное воспроизведение произведения в личных целях) применимы только в случае, если пользователь записывает контент на жесткий диск своего приемного устройства. Соответственно, такое использование произведения и сообщения телепередачи, при котором оно сохраняется на сервер оператора, не считается совершенным гражданином исключительно в личных целях. Поэтому оно не снимает с оператора риски, связанные с нарушением прав на запись программы.

ДОГОВОРНЫЕ СХЕМЫ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРАВ НА КОНТЕНТ

При приобретении прав на контент, которым наполняется сервис, наиболее распространенными являются следующие договорные схемы.

Первая схема предполагает, что оператор приобретает права на основании лицензионных договоров, заключаемых с редакцией каждого телеканала, вещание которого планируется в рамках IPTV/OTT-платформы. Как правило, такой вариант подходит лишь компаниям, готовым выделить в своем штате подразделение, которое будет приобретать права на использование контента, согласовывать договоры, отслеживать сроки использования и своевременную замену контента.

Вторая схема — приобретение прав на контент на основании сублицензионного договора с контент-агрегатором. Данная схема исключает необходимость

Что касается договоров, заключаемых по российскому праву, то, по нашему мнению, для реализации проекта OTT-телевидения помимо права на запись (воспроизведение) достаточно было бы получить авторские и смежные права на доведение до всеобщего сведения.

Если в лицензионных договорах между телеканалами и правообладателями контента допускается его использование посредством доведения до всеобщего сведения и отсутствуют ограничения в отношении абонентского приемного оборудования, то дополнительной очистки прав не потребуется. Такая формулировка позволит поставить на платформу большее количество телеканалов, чем при указании в договоре конкретной технологии доставки контента: не все телеканалы очищают права на контент (фильмы, телепрограммы) для OTT.

Таким образом, высока вероятность, что использование сообщения телеканалов с функцией записи программ для отложенного просмотра будет расценено как их запись и доведение до всеобщего сведения, то есть самостоятельные способы использования сообщения телепередач в соответствии с подпунктами 1 и 5 пункта 2 статьи 1330 Гражданского кодекса РФ.

Приобретая права по договорам, подчиненным иностранному праву, рекомендуется прямо описывать в тексте соглашения используемую технологию вещания.

Для вещания с помощью IPTV требуется право на сообщение телеканала по кабелю, однако практический опыт свидетельствует, что его одного недостаточно — нужно уточнять, что речь идет о сообщении по кабелю посредством IP-протокола. Аналогичным представляется подход к соглашениям, регулируемым иностранным правом.

согласовывать условия лицензионных соглашений с вещательными организациями и производителями контента, так как покупкой и должной очисткой прав на контент занимаются агрегаторы. Это позволяет оператору минимизировать свои организационно-временные затраты: не требуется устанавливать договорные отношения с отдельными вещателями телеканалов. К тому же оператор уменьшает свои затраты (не надо поддерживать работу специального подразделения).

Владельцы OTT-платформ вправе применять и иные договорные схемы в зависимости от избранной ими формы взаимодействия с телеканалами, агрегаторами или телекомпаниями, которым владельцы OTT-платформ могут предложить сотрудничество, связанное, например, с доставкой контента до пользователей.

Как правило, OTT-платформы приобретают крупные операторы связи, имеющие собственные сети и расширяющие набор предоставляемых услуг. Однако оператором OTT-сервиса способно стать и лицо, не владеющее сетью связи (скажем, в запуске сервиса OTT-телевидения заинтересован вещатель спутникового ТВ, который намерен подключить к транслируемым телеканалам новых абонентов). Кроме того, технология OTT дает возможность телеканалам и иным производителям контента предоставлять потребителям доступ к своему продукту напрямую, минуя операторов.³

Компаниям, внедряющим IPTV/OTT-решения, следует внимательно проверять предмет договоров, срок, территорию и способы использования, возможность сублицензирования, а также перечень прав, сохраняемых за правообладателем (в случае его наличия), в отношении каждой единицы контента по всей цепочке лицензионных договоров — вплоть до первоначального правообладателя. Ведь риски от возможных претензий правообладателей достаточно велики.



³ OTT с точки зрения российского интегратора // ТВ-Профи. [online] Доступ через <http://www.telemultime-dia.ru/reviews.php?id=860> — Подробнее: <http://www.tssonline.ru/articles2/fix-op/iptv-ott-universalnoe-sovremennoe-reshenie-dlya-telekom-operatora-iptv-ott-a-versatile-solution-for-telecom-operator#sthash.zeJLQ5fz.dpuf>

ПРЕЦЕДЕНТ

О мотивированности решения Роспатента при регистрации товарного знака

Практика интеллектуальной собственности и товарных знаков компании «Пепеляев Групп»

Сам по себе факт того, что правообладатель авторских прав на произведение не давал согласия на регистрацию сходного обозначения в качестве товарного знака, не свидетельствует о том, что такое обозначение противоречит общественным интересам (Решение Суда по интеллектуальным правам от 22 октября 2014 года по делу № СИП-638/2014).

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА СПОРА

ООО «Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп» (далее — Общество) обратилось в Суд по интеллектуальным правам, оспаривая решение Роспатента, который отказался удовлетворять возражение, поданное в свою очередь на решение экспертизы Роспатента. Последняя не предоставила правовую охрану товарному знаку «Тихий Дон» для товаров 33-го класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива)».

Экспертиза Роспатента приняла решение об отказе в государственной регистрации в качестве товарного

знака обозначения «Тихий Дон» в связи с имеющимся, по ее мнению, противоречием заявленного обозначения общественным интересам, принципам гуманности и морали (подпункт 2 пункта 3 статьи 1483 Гражданского кодекса РФ).

Общество обжаловало вышеназванное решение в административном порядке, подав возражение в Роспатент. При рассмотрении возражения Роспатент согласился с выводом экспертизы. На этом основании Общество обратилось в Суд по интеллектуальным правам.

ПОЗИЦИЯ СУДА

Исследовав материалы дела, выслушав доводы представителя Роспатента, оценив представленные доказательства в совокупности, суд посчитал, что возражение Общества против решения Роспатента должно быть удовлетворено.

При рассмотрении спора суд установил мотивы, на основании которых Роспатент отказался регистрировать обозначение «Тихий Дон» в отношении алкогольной продукции.

Так, по мнению Роспатента, регистрация такого обозначения в качестве товарного знака будет противоречить общественным интересам. Использование словосочетания «Тихий Дон» даст Обществу необоснованные преимущества перед другими субъектами хозяйственной деятельности в области производства алкогольных напитков. Использование репутации известного произведения вызовет в сознании потребителя положительные ассоциации с известным романом, который является достоянием русской культуры.

По мнению Общества, широкая известность произведения «Тихий Дон» не свидетельствует о том, что регистрация обозначения «Тихий Дон» в качестве товарного знака противоречит общественным интересам, принципам гуманности и морали. И Роспатент не смог

обосновать, почему регистрация в качестве товарного знака названия известного литературного произведения в отношении алкогольной продукции противоречит общественным интересам или принципам общественной морали. Общество полагает, что использование данного обозначения само по себе не обеспечивает ему особых преимуществ перед иными субъектами хозяйственной деятельности и не вводит потребителя в заблуждение относительно производителя товара.

Кроме того, Общество указало, что доводы о недобросовестной конкуренции неправомерны, поскольку рассмотрение данного вопроса не относится к компетенции Роспатента.

Принимая решение об отказе в удовлетворении возражения, Роспатент также отметил, что предоставление правовой охраны обозначениям подобным заявленному возможно только с согласия автора или его наследников. Такое согласие не было представлено заявителем.

Установив данные обстоятельства, судебная коллегия в решении по делу подчеркнула, что название «Тихий Дон» широко известно в Российской Федерации, а само произведение представляет собой охраняемый объект авторского права.

Таким образом, вывод Роспатента о том, что заявленное на регистрацию обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака без согласия правообладателя авторских прав на указанное литературное произведение, является правильным. Остается вопрос: на каком основании Федеральная служба по интеллектуальной собственности настаивает, что заявленное обозначение противоречит принципам морали и общественным интересам?

Обобщая изложенное, суд высказал следующее суждение. Тот факт, что правообладатель авторских прав на произведение «Тихий Дон» не давал согласия на регистрацию

заявленного обозначения «Тихий Дон» в качестве товарного знака, сам по себе не свидетельствует о том, что такое обозначение противоречит общественным интересам.

В оспариваемом ненормативном акте помимо доводов о широкой известности произведения и отсутствующем согласии автора на регистрацию сходного обозначения не содержится иных мотивов, по которым Роспатент сделал вывод о противоречии регистрации заявленного обозначения общественным интересам, принципам гуманности и морали. Поэтому судебная коллегия удовлетворила требования заявителя.

РЕЗЮМЕ

Статьей 1483 Гражданского кодекса РФ предусмотрены различные основания для отказа в государственной регистрации товарного знака. При этом часть таких оснований является преодолимыми (по подпункту 1 пункта 9 статьи 1483 Гражданского кодекса РФ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки произведения науки, литературы или искусства без согласия правообладателя, если права на соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака), а часть — непреодолимыми (по подпункту 2 пункта 3 статьи 1483 Гражданского кодекса РФ не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, которые представляют собой или содержат элементы, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали).

Как следует из положения 2.5.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания,¹ «к обозначениям, представляющим собой или содержащим элементы, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали, в частности, относятся слова и изображения непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства, слова, написание которых нарушает правила орфографии русского языка, и т.п.». Приведенный перечень не является закрытым.

Интересным представляется тот факт, что в данном деле суд также отметил, что для правильной оценки «скандальных» товарных знаков необходимо учитывать их восприятие потребителями — оно во многом связано как с общепринятыми мировыми стандартами морали, так и с национальными традициями и культурой.

Поскольку отказ в государственной регистрации обозначения Роспатент объяснял тем, что регистрация соответствующего средства индивидуализации для алкогольной продукции противоречит общественным интересам, принципам гуманности и морали, данное суждение требовало обоснования. Но должного подкрепления эта позиция ведомства не получила.

Более обоснованным был бы отказ, мотивированный подпунктом 1 пункта 9 статьи 1483 Гражданского кодекса РФ, — отказ в регистрации в связи с тем, что заявленное обозначение тождественно названию произведения литературы, известного в Российской Федерации на дату подачи заявки, при этом отсутствует согласие, предоставленное правообладателем исключительных прав на произведение «Тихий Дон».

¹ Утверждены Приказом Роспатента от 5 марта 2003 года № 32.

Об именах земных и небесных, или Спор географии и астрономии

Практика интеллектуальной собственности
и товарных знаков компании «Пепеляев Групп»

Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 9 февраля 2015 года по делу № СИП-46/2013 касается пробела, существующего в правилах регистрации товарных знаков, которые регулируются Гражданским кодексом РФ.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА СПОРА

Е.Ю. Гагарина, дочь космонавта Юрия Алексеевича Гагарина, требует от Роспатента прекратить правовую охрану комбинированного товарного знака, состоящего из словесных обозначений «Гагаринский» и «торгово-развлекательный центр» (они выполнены стандартным шрифтом буквами русского алфавита в красном цвете) и изобразительного элемента — стилизованной фигуры из звезды желтого цвета, желтого треугольника и красного многоугольника. Все словесные элементы знака являются неохраняемыми. Данный знак используется ООО «Торгово-развлекательный центр Гагаринский».

Е.Ю. Гагарина подала в Роспатент возражение против предоставления правовой охраны указанному товарному знаку, однако получила отказ. Не согласившись с решением Роспатента, она обратилась в Суд по интеллектуальным правам.

ПОЗИЦИЯ СУДА

В первой инстанции заявленные требования были удовлетворены. При этом суд сослался на следующее. Отказ Роспатента был мотивирован, в том числе тем, что Е.Ю. Гагарина не предоставила сведений, подтверждавших ее родственную связь с Ю.А. Гагариным. Однако в данной ситуации Роспатент не создал условий для получения данных сведений у заявительницы. А это в свою очередь нарушает Правила подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам.¹

Помимо этого, Роспатент не учел доводы Е.Ю. Гагариной о несоответствии спорного товарного знака требованиям пунктов 1 и 2 статьи 1483 Гражданского кодекса РФ и ошибочно указал, что регистрация товарного знака не противоречит подпункту 2 пункта 9 статьи 1483 Кодекса, согласно которому не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные имени, псевдониму или производному от них обозначению лица, известного в Российской Федерации на дату подачи заявки, без согласия этого лица или его наследника.

Однако Президиум Суда по интеллектуальным правам решение суда первой инстанции отменил и направил дело на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам. Президиум согласился с Роспатентом и ООО «Торгово-развлекательный центр Гагаринский», представители которого утверждали, что название торгового центра не является производным от фамилии знаменитого космонавта. Они объясняли происхождение названия географическим положением торгово-развлекательного центра, расположенного в Гагаринском районе, рядом с площадью Гагарина и Гагаринским тоннелем. Они отмечали, что ни один из элементов спорного товарного знака не связан с тематикой освоения космоса, именем и изображением космонавта Юрия Алексеевича Гагарина. Президиум подчеркнул, что суд так доподлинно и не установил, является ли Е.Ю. Гагарина наследницей космонавта Ю.А. Гагарина.

Суд по интеллектуальным правам, учитывая все вышеперечисленное, в своем новом решении тем не менее снова признал решение Роспатента недействительным

¹ См. пункты 3.2 и 4.3 Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденных Приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 22 апреля 2003 года № 56.

и возложил на это ведомство обязанность повторно рассмотреть возражение Е.Ю. Гагариной против предоставления правовой охраны спорному товарному знаку.

Роспатент и ООО «Торгово-развлекательный центр Гагаринский» вновь не согласились с решением Суда и подали в Президиум Суда по интеллектуальным правам кассационные жалобы. В них они продолжали отстаивать свою точку зрения и приводили данные социологического исследования, согласно которому 79% респондентов не соотнесли название торгово-развлекательного центра с именем известного космонавта. Они опять настаивали на географической обусловленности названия, добавляя, что имя Гагарина не приносит владельцам торгово-развлекательного центра никакой дополнительной выгоды. Также был упомянут изобразительный элемент спорного товарного знака, который представляет собой стилизованную фигуру, состоящую из звезды желтого цвета, желтого треугольника и красного многоугольника. По мнению представителей торгово-развлекательного центра, этот элемент не имеет никакого отношения к тематике освоения космоса, а отсылает к внешнему виду входа в торгово-развлекательный центр.

Е.Ю. Гагарина поддержала обжалуемое решение Суда и просила оставить его без изменений. Примечательно, что некоторые из ее доводов основаны на той же информации, что и доводы ее контрагентов. Например, заявительница ссылается на данные уже упомянутого социологического опроса, но она трактует их иначе: тот факт, что более 20% респондентов усматривают непосредственную связь спорного обозначения с именем ее отца, подтверждает правоту ее позиции.

Она обращает особенное внимание, что правовая охрана предоставлена спорному товарному знаку на всей территории Российской Федерации. Это исключает обоснованность довода Роспатента и Общества, что словесный элемент «Гагаринский», доминирующий в спорном товарном знаке, обусловлен конкретным местом в городе Москве. Е.Ю. Гагарина ссылается на информацию, размещенную на официальном сайте торгового центра, которая, вопреки уверениям контрагентов, все же подчеркивает связь спорного обозначения с космосом и Гагариным.

Вторично рассмотрев дело, Президиум Суда по интеллектуальным правам пришел к выводу, что правовых оснований для удовлетворения кассационных жалоб и отмены обжалуемого судебного акта нет, поэтому решение оставлено в силе. Президиум сослался на подпункт 3 пункта 1 статьи 1483 Гражданского кодекса РФ. Согласно этой норме не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, которые не обладают различительной способностью или состоят только из элементов, характеризующих товары (услуги), в том числе их вид, место их производства или сбыта (оказания). То есть название, которое указывает только на местоположение торгово-развлекательного центра, не будет охраняться как товарный знак. При этом в силу положений пункта 1 статьи 1483 Гражданского кодекса РФ подобные элементы могут включаться в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Но в данном деле стороны не приводили доводы об отсутствии различительной способности товарного знака. Роспатент утверждает, что словесный элемент «Гагаринский» указывает на место оказания услуг, но при этом он не оценил, доминирует ли этот элемент в обозначении, зарегистрированном в качестве товарного знака. То, что данный вопрос фактически не был изучен Роспатентом и не был мотивированно отражен в оспариваемом решении, можно квалифицировать как уклонение уполномоченного органа от рассмотрения одного из доводов возражения.

В добавление к вышесказанному Президиум Суда по интеллектуальным правам обратил внимание на иные процедурные нарушения, допущенные Роспатентом, которые уже отмечал суд первой инстанции. Исследовав доказательства, представленные заявителями жалоб, Президиум пришел к выводу о том, что они содержат только мнение Роспатента и ООО «Торгово-развлекательный центр Гагаринский», словесный элемент «Гагаринский» в спорном товарном знаке не зависит от топонима и не определяет место нахождения торгово-развлекательного центра, оказывающего услуги, для идентификации которых был зарегистрирован товарный знак.

РЕЗЮМЕ

- 1.** Данное дело подтверждает, что существует пробел в регулировании правил регистрации товарных знаков Гражданским кодексом РФ. Статья 1483 Гражданского кодекса РФ содержит перечень оснований для отказа в регистрации товарного знака. В частности, в силу подпункта 2 пункта 9 статьи 1483 Гражданского кодекса РФ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные имени, псевдониму или производному от них обозначению, портрету или факсимиле лица, известного в Российской Федерации на дату подачи заявки, без согласия этого лица или его наследника. При этом случаи включения в товарный знак географических обозначений, производных от имени известного человека, вряд ли могут регулироваться данной нормой.
 - a.** Несмотря на пробел в регулировании данного вопроса Гражданским кодексом РФ, мы рекомендуем воздерживаться от включения в товарный знак географических обозначений, производных от имени известного человека.
- 2.** Интересен и следующий вопрос. Обе стороны при аргументации ссылались на изобразительный элемент спорного товарного знака, представляющий собой стилизованную фигуру, которая состоит из звезды желтого цвета, желтого треугольника и красного многоугольника. Е.Ю. Гагарина говорила, что этот элемент тематически связан с освоением космоса, а значит, с именем ее отца, Гагарина. ООО «Торгово-развлекательный центр Гагаринский» в свою очередь утверждал, что этот элемент никак не связан с тематикой освоения космоса, а обыгрывает вход в торгово-развлекательный центр. Суд и Президиум согласились с доводами Е.Ю. Гагариной, но какая-либо нормативная база для толкования изобразительных элементов товарных знаков отсутствует.
 - a.** В связи с этим мы советуем уделять внимание изобразительным элементам товарного знака, а при регистрации, возможно, указывать, что именно изображено на товарном знаке, и комментировать, как это соотносится с деятельностью клиента.
- 3.** Президиум Суда по интеллектуальным правам установил ряд процессуальных нарушений, совершенных Роспатентом в ходе рассмотрения жалобы. Так, Роспатент уточняет, что не доказана наследственная связь между заявительницей и известным космонавтом Юрием Гагариным. Причем сам Роспатент не потребовал предоставить подтверждающие документы, хотя это прямо нарушает Правила подачи возражений, о чем свидетельствует и судебная практика.²
 - a.** При направлении возражений в Роспатент рекомендуем добавлять к ним все заверенные документы, подтверждающие каждый заявленный в возражении довод — это поможет избежать дополнительных издержек.

² Решение Верховного Суда РФ от 22 ноября 2010 года № ГКПИ10-1228 «Об отказе в удовлетворении заявления о признании частично недействующими абзаца первого пункта 4.9 и абзаца четвертого пункта 5.1 Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденных Приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 22 апреля 2003 года № 56».

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

Проекты

В конце мая на рассмотрение Госдумы предложен депутатский законопроект № 798328-6 «О внесении изменений в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации».

Проект уточняет пункт 3 статьи 1263 и подпункт 2 пункта 1 статьи 1244 Гражданского кодекса РФ в целях восстановления авторов музыкального произведения, использованного в аудиовизуальном произведении, в праве на получение вознаграждения за его ретрансляцию.

Выданное ранее свидетельство о государственной аккредитации в сфере коллективного управления подлежит переоформлению в течение 14 дней со дня вступления в силу федерального закона.

Депутаты Госдумы предложили ввести специальный сбор за наименования и товарные знаки, в которых используется латинский шрифт, и наименования на иностранном языке. Соответствующие поправки предусмотрены законопроектом № 638479-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «О рекламе»».

Законопроект предполагает, что порядок взимания сбора (в том числе его размеры, порядок исчисления, уплаты и возврата) устанавливается Правительством РФ.

При определении сбора учитывается размер выручки, полученной юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями от реализации товаров и услуг с использованием наименований и товарных знаков с латинским шрифтом и наименований на иностранном языке.

Правительство РФ разрабатывает законопроект «О внесении изменений в Гражданский кодекс Российской Федерации в части совершенствования оборота результатов интеллектуальной деятельности в информационно-телекоммуникационных сетях».

В сопровождающих документах к проекту отмечается, что обладатели авторских и смежных прав несут значительные убытки из-за интернет-пиратства в сети Интернет. В условиях быстрого распространения в сети Интернет творческих результатов существующих механизмов, которые пресекают нарушения авторских и смежных прав, недостаточно.

Средства для вознаграждения правообладателям оператор связи уплачивает по ставке, которую утверждает Правительство РФ в зависимости от количества абонентов, пользующихся услугой по предоставлению доступа и передачи данных в информационно-коммуникационных сетях (сети Интернет).

Законопроект вводит специальный вид лицензионного договора — глобальную лицензию. Такая лицензия предоставляет пользователям информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, право неограниченно использовать музыкальные произведения, записи исполнений, фонограммы, литературные произведения и аудиовизуальные произведения. При этом за правообладателями сохраняется право на вознаграждение. Оно выплачивается из средств, которые взимаются с информационных посредников, передающих материалы в информационно-телекоммуникационных сетях.

Денежные средства для выплаты лицензионного вознаграждения правообладателям будет собирать аккредитованная организация по коллективному управлению правами. Основанием для этого являются договоры о выплате вознаграждения, заключаемые с операторами связи. Аккредитованная организация по коллективному управлению правами распределяет и выплачивает вознаграждение в зависимости от предоставляемых операторами связи отчетов о фактическом использовании соответствующих объектов авторских и смежных прав (от объема оборота таких объектов в сети).

Принятые документы

Президент РФ подписал федеральные законы:

- от 6 апреля 2015 года № 73-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О таможенном регулировании в Российской Федерации». Объекты интеллектуальной собственности включаются в соответствующий таможенный реестр, если риск ответственности за причинение вреда застрахован правообладателем в пользу заинтересованных лиц;
- от 31 декабря 2014 года № 532-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия обороту фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и фальсифицированных биологически активных добавок». Закон устанавливает уголовную ответственность за обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и оборот фальсифицированных биологически активных добавок, которые содержат запрещенные компоненты, а также за подделку документов на лекарственные средства или медицинские изделия, упаковки лекарственных средств и медицинских изделий;
- от 31 декабря 2014 года № 530-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части усиления мер противодействия обороту контрафактной продукции и контрабанде алкогольной продукции и табачных изделий». В частности, обновлена редакция статьи 14.10 Кодекса РФ об административных правонарушениях с новым названием «Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)». Она ужесточает наказание за незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров;
- от 24 ноября 2014 года № 364-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и Гражданский процессуальный кодекс РФ». Поправки расширяют перечень объектов, в отношении которых применяется порядок ограничения доступа к информации, распространяемой с нарушением авторских и (или) смежных прав. Закон вступил в силу с 1 мая 2015 года.

ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ

Роскомнадзор совместно с отраслевым сообществом правообладателей подготовил и опубликовал на своем сайте рекомендации. Они связаны с новыми требованиями «антипиратского» законодательства, вступившими в силу с 1 мая 2015 года, и касаются статей 15.2, 15.6, 15.7 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Поправки, внесенные в эти статьи Федеральным законом от 24 ноября 2014 года № 364-ФЗ, законодательные меры по защите интеллектуальной собственности распространяют помимо кино и телефильмов на музыкальные произведения, программные продукты и печатные издания.

Правообладателям рекомендуется использовать предварительные обеспечительные меры, предусмотренные законодательством. В первую очередь это относится к информационным ресурсам, которые специализируются на распространении объектов авторских и смежных прав (фонограмм музыкальных произведений, программных продуктов и/или баз данных, печатных изданий) или информации, дающей доступ к ним без разрешения правообладателей.

Обращаясь в судебные органы с заявлениями об ограничении доступа к информационным ресурсам, распространяющим объекты авторских и смежных прав, иски требования следует формировать в отношении максимально возможного количества незаконно размещаемых объектов интеллектуальных прав.

Доступ к информационным ресурсам ограничивается с учетом интересов пользователей, при этом должны сохраняться целостность и устойчивость Интернета, ограничение доступа к легальному контенту недопустимо.

Постановление Правительства РФ от 27 февраля 2015 года № 178 внесло изменения в Постановление Правительства РФ от 24 декабря 2007 года № 928 «О порядке проведения проверки наличия в заявках на выдачу патента на изобретение или полезную модель, созданные в Российской Федерации, сведений, составляющих государственную тайну».

Проверке подлежат все заявки, подаваемые в Федеральную службу по интеллектуальной собственности российских юридических лицами или гражданами для выдачи патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, которые созданы в России. Проверяются и международные заявки, поданные в службу в соответствии с Договором о патентной кооперации или Евразийской

патентной конвенцией. Исключение составляют заявки, к которым приложено заключение комиссии заявителя по защите государственной тайны, что в них отсутствуют сведения, составляющие государственную тайну. Определены сроки проверки заявки, формы реестра заявок и акта результатов проверки.

Приказ Минэкономразвития России от 8 апреля 2015 года № 209 утвердил новый регламент, по которому Роспатент контролирует охрану результатов интеллектуальной деятельности гражданского назначения, созданных за счет федерального бюджета.

Предметом контроля является соблюдение государственными заказчиками и организациями — исполнителями государственных контрактов, предусматривающих проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, требований российского законодательства в сфере правовой охраны

и использования результатов интеллектуальной деятельности. Установлены полномочия проверяющих должностных лиц, права и обязанности проверяемых, сроки проведения проверочных мероприятий, а также основания для внеплановых проверок.

Президиумом Суда по интеллектуальным правам опубликованы постановления об утверждении:

— Справки по результатам обсуждения вопросов судебной практики на заседании Научно-консультативного совета при Арбитражном суде Уральского округа 23 мая 2014 года (Постановление от 14 ноября 2014 года № СП-21/90);

— Справки по некоторым вопросам привлечения Судом по интеллектуальным правам специалистов и направления запросов (Постановление от 14 ноября 2014 года № СП-21/89);

— Справки по вопросам, касающимся споров о праве преждепользования (Постановление от 14 ноября 2014 года № СП-21/14).

ПРАКТИКА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ



Практика интеллектуальной собственности и товарных знаков компании «Пепеляев Групп» предлагает комплексное правовое сопровождение в процессе управления правами клиентов на объекты интеллектуальной собственности в России. Начиная с государственной регистрации объектов интеллектуальной собственности в соответствующих органах, и далее на каждом этапе использования и защиты объектов интеллектуальной собственности компания «Пепеляев Групп» готова предоставить профессиональные юридические консультации.

Мы оказываем юридическую помощь клиентам в сферах, смежных с интеллектуальной собственностью, включая рекламные кампании и антимонопольные вопросы, а также услуги по досудебному урегулированию споров от имени клиента и по управлению правами на объекты интеллектуальной собственности.

Компания «Пепеляев Групп» предлагает высокоэффективные меры по борьбе с пиратством и успешно защищает права клиентов на объекты интеллектуальной собственности в судах, в Роспатенте, службах альтернативного разрешения споров, антимонопольных органах, а также иных компетентных государственных органах.

УСЛУГИ:

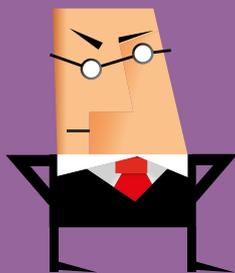
- Разрешение споров в сфере интеллектуальной собственности;
- Инициативы по борьбе с пиратством;
- Юридический консалтинг в сфере интеллектуальной собственности;
- Государственная регистрация объектов интеллектуальной собственности.

МОСКВА
Т: +7 (495) 967 00 07
E: info@pgplaw.ru

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Т: +7 (812) 640 60 10
E: info@pgplaw.ru

КРАСНОЯРСК
Т: +7 (391) 277 73 00
E: krs@pgplaw.ru

www.pgplaw.ru



МОСКВА

Россия, 123610, Москва, ЦМТ-II
Краснопресненская наб., 12
подъезд 7, этаж 15
E: info@pgplaw.ru

T: +7 (495) 967 00 07

F: +7 (495) 967 00 08

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Россия, 191015, Санкт-Петербург,
бизнес-центр «Золотая Шпалерная»,
ул. Шпалерная, 54
E: info@pgplaw.ru

T: +7 (812) 640 60 10

F: +7 (812) 640 60 20

КРАСНОЯРСК

Россия, 660077, Красноярск,
бизнес-центр «Весна»,
ул. Весны, 3 «А», этаж 16
E: krs@pgplaw.ru

T: +7 (391) 277 73 00

F: +7 (391) 255 07 07

www.pgplaw.ru