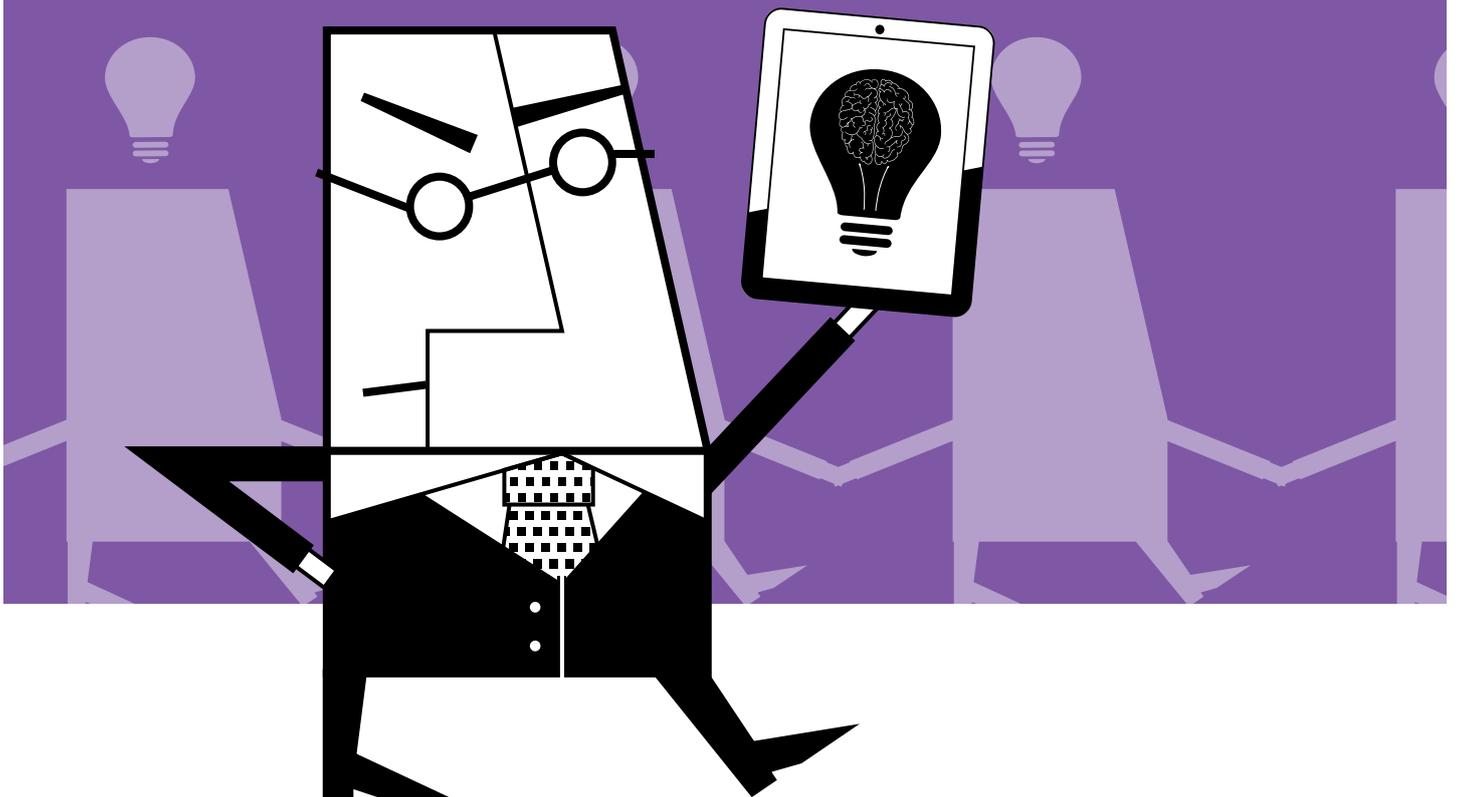


ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

Информационно-аналитический бюллетень
Выпуск 1, 2017



СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ

04

АКТУАЛЬНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

06

Идеи об исчерпании права исчерпаны?

Роль Постановления Конституционного Суда РФ от 13.12.2016 № 28-П
в правоприменительной практике по защите интеллектуальных прав

Всегда ли поведение обладателей прав на товарные знаки добросовестно?

ПРЕЦЕДЕНТ

16

Значение широкой известности товарных знаков. Позиция Верховного Суда РФ

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

19

В ФОКУСЕ ПРЕССЫ

24

ПРЕДИСЛОВИЕ

Уважаемые коллеги!



Представляем вам новый выпуск «Интеллектуального вестника», в котором мы рассказываем о законодательных изменениях в сфере интеллектуальной собственности, изучаем проекты нормативных правовых актов, делимся новостями и даем практические рекомендации по разрешению споров в этой области.

В 2016 г. Роспатент продолжил работу по подготовке новых ведомственных актов и начал применять на практике положения большого пакета ведомственных нормативных актов в части предоставления правовой охраны интеллектуальной собственности.

Напомним, что Роспатент (федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности) в связи с внесением значительного числа изменений в нормы Гражданского кодекса РФ, относящиеся к защите интеллектуальных прав (ИП), в 2015–2016 гг. подготовил и зарегистрировал в Минюсте России большой пакет ведомственных нормативных актов, развивающих положения законодательства.

Вместе с тем принятие Правительством РФ Постановления от 24.12.2015 № 1416¹ и утверждение соответствующих Правил потребовало принятия еще одного ведомственного акта — Административного регламента предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по государственной регистрации распоряжения по договору исключительным правом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для электронных вычислительных машин, базу данных (далее — Административный регламент).

Основные нововведения обусловлены изменением положений ГК РФ, связанных с государственной регистрацией распоряжения исключительными правами. Если раньше в Роспатенте должны были регистрироваться договоры (лицензионные, об отчуждении, залоге и т. д.), то теперь госрегистрации подлежит переход исключительного права по договору или без договора, а также залог, предоставление права использования. Если регистрация не осуществлена, они будут считаться несостоявшимися. Для сравнения: ранее в случае отсутствия регистрации договоры считались недействительными.

Среди особенностей обновленного правового регулирования отметим следующее:

- четкое разделение и описание административных процедур, ясная регламентация порядка и условий их осуществления, установление сроков;
- четкие формулировки в отношении видов и содержания представляемых документов;
- установлен исчерпывающий перечень оснований для отказа в государственной регистрации распоряжения;
- установлена обязанность Роспатента уведомлять заявителя о предполагаемом отказе в государственной регистрации с одновременным направлением предложения о представлении необходимых недостающих и (или) исправленных документов. Это, безусловно, отвечает интересам заявителя, так как он имеет нормативно установленную возможность сдать недостающие сведения и (или) документы, устранить выявленные Роспатентом недостатки (например, неполноту представленных сведений);
- установлена обязанность Роспатента получать сведения о состоявшейся оплате

¹ Постановление Правительства РФ от 24.12.2015 № 1416 «О государственной регистрации распоряжения исключительным правом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированные топологию интегральной микросхему, программу для ЭВМ, базу данных по договору и перехода исключительного права на указанные результаты интеллектуальной деятельности без договора».

государственных пошлин через систему межведомственного электронного взаимодействия в государственных органах (а не заявителя, который может представить такие документы по собственной инициативе);

- установлен исчерпывающий перечень оснований для приостановления оказания государственной услуги и ограниченный срок такого приостановления — это срок, указанный в судебном акте, предусматривающем обеспечительные меры в отношении результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, или срок, необходимый для исполнения такого акта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В связи с произошедшими изменениями всем правообладателям товарных знаков и других объектов интеллектуальной собственности надо иметь в виду следующее.

1. При подаче заявлений об осуществлении регистрационного действия следует пользоваться только теми формами, которые содержатся в приложениях к Административному регламенту.
2. Подаваемое заявление должно относиться только к одному распоряжению исключительным правом. Например, в заявлении разрешено указать только одного лицензиата, несмотря на то что сам лицензионный договор может быть многосторонним. Также недопустима подача одного заявления от нескольких правообладателей, распоряжающихся своим исключительным правом в пользу одного лица.
3. Если требуется продлить срок действия лицензионного договора, договора коммерческой концессии, то сделать это нужно заблаговременно. Административные процедуры по регистрации занимают примерно два месяца, при этом в соответствии с правилами, утвержденными Правительством РФ, Роспатент проверяет соблюдение установленных условий государственной регистрации на дату их рассмотрения, а не поступления. Например, если заявление о регистрации продления срока действия предоставленного права использования товарного знака по лицензионному договору поступило в Роспатент еще в период действия этого договора, но на дату его рассмотрения экспертом срок действия лицензионного договора уже истечет, тогда в регистрации продления срока действия лицензионного договора будет отказано.
4. Если после получения правовой охраны результата интеллектуальной деятельности в сведениях о правообладателе произошли какие-то изменения (например, изменился адрес), то о регистрации соответствующих изменений в Государственном реестре необходимо сразу же заявлять в Роспатент. Иначе впоследствии при регистрации перехода права или распоряжения правом несоответствие сведений в Государственном реестре и в заявлении о регистрации, например отчуждения, может стать причиной затягивания делопроизводства или даже отказа в регистрации.
5. Следует также своевременно продлевать срок действия исключительного права, а не приурочивать подачу соответствующего заявления к подаче заявления о регистрации распоряжения исключительным правом, поскольку в таких ситуациях приостановление услуги по регистрации распоряжения исключительным правом не предусмотрено.
6. Заявление о регистрации может быть отозвано, но это допускается только при соблюдении условия, установленного Административным регламентом: на дату поступления заявления (но не в Роспатент, а в подразделения, занимающиеся проверкой уплаты пошлины) еще не принято решение о регистрации (об отказе в регистрации) распоряжения исключительным правом.
7. Заявление о регистрации может быть подано непосредственно в канцелярию Роспатента, по почте, через интернет-сайт Роспатента. Однако подача его по факсу или по электронной почте не допускается.
8. При необходимости для оперативного использования в предпринимательской деятельности документы Роспатента (уведомления, решения) можно получать и на руки, но об этом нужно позаботиться заблаговременно, например при подаче заявления о регистрации перехода или распоряжения.

В следующих выпусках «Интеллектуального вестника» вы узнаете о новых изменениях законодательства в сфере интеллектуальной собственности и о том, как применять их на практике. Помните: компетентная информация и своевременная консультация обойдутся дешевле возможной ошибки!

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

АКТУАЛЬНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

ИДЕИ ОБ ИСЧЕРПАНИИ ПРАВА ИСЧЕРПАНЫ?



ВАЛЕНТИНА ОРЛОВА

Руководитель практики интеллектуальной собственности и товарных знаков «Пепеляев Групп», член Рабочей группы при ЕЭК, доктор юрид. наук, профессор, патентный поверенный РФ

E-mail: v.orlova@pgplaw.ru

Два с половиной года назад при Евразийской экономической комиссии была создана Рабочая группа специально для того, чтобы выработать предложения в отношении дальнейшего применения принципа исчерпания исключительного права на объекты интеллектуальной собственности¹. На сегодня она провела пять заседаний, участники которых обсуждали, вводить ли международный принцип исчерпания права или сохранить региональный принцип, возможно установив исключения из него.

Нередко для подтверждения правильности той или иной позиции участники заседаний приводили результаты исследований, осуществленных в период с 2011 по 2013 г. отечественными и зарубежными организациями. Цель таких исследований заключалась в том, чтобы выявить возможные последствия конкретной модели, включая отрицательные.

В 2015 г. Евразийская экономическая комиссия провела анкетирование членов Рабочей группы. Его результаты можно свести к следующим тезисам:

- региональный принцип играет важную роль для развития экономики государств-членов и в целом положительно влияет на пока-

затели и деятельность участников рынка и государственных органов;

- возможно снизить то влияние, которое запрет на параллельный импорт оказывает на социально-экономические показатели и участников рынка, а именно: изменить полномочия таможенных органов в отношении контроля товаров параллельного импорта и антимонопольных органов в области регулирования правоотношений в сфере интеллектуальной собственности;
- объемы параллельного импорта различаются на разных национальных рынках государств-членов и могут варьироваться в пределах от 10 до 40%;

¹ Решение Совета ЕЭК от 23.06.2014 № 45 «О создании Рабочей группы по выработке предложений в отношении дальнейшего применения принципа исчерпания исключительного права на объекты интеллектуальной собственности».

- если региональный принцип заменить на международный, это приведет к 15-40-процентному увеличению параллельного импорта на национальных рынках;
- 57% респондентов считают возможным применение смешанного (дифференцированного) принципа в условиях действующих международных договоров, подписанных государствами-членами; при этом 65% из них считают приемлемым дифференцирование по категориям товаров, а 35% — в зависимости от субъектов предпринимательской деятельности, локализовавших производство на территории ЕАЭС.
- наделить ЕЭК полномочиями вести и согласовывать с государствами-членами перечень (реестр) категорий товаров, подлежащих изъятию из-под запрета параллельного импорта, утверждаемый Советом ЕЭК;
- разработать документ, устанавливающий понятие «локальное производство», его критерии и порядок определения, а также уточнить полномочия ЕЭК в части определения списка защищаемых (локализованных) производств.

Участники опроса также высказали мнение, что, если будет введен дифференцированный принцип, необходимо принять меры законодательного и организационного характера. Благодаря этому администрирование системы контроля за параллельным импортом станет более эффективным.

В частности, следует:

- установить в Договоре о ЕАЭС (подписан в Астане 29.05.2014) возможность исключений из применения регионального принципа в отношении отдельных категорий товаров;
- срок установления исключений из регионального принципа: предлагалось закрепить срок до трех лет с возможностью продления еще на три года/до пяти лет с возможностью продления еще на пять лет/бессрочно;

К четвертому заседанию Рабочей группы, которое прошло в сентябре 2015 г., были подготовлены проекты Протокола о внесении изменений в Договор о ЕАЭС (далее — проект Протокола) и Порядка установления исключений из применения принципа исчерпания исключительного права на товарный знак, товарный знак ЕАЭС в отношении отдельных видов товаров (далее — проект Порядка).

На этом же и на следующем, в ноябре 2015 г., заседаниях особенно остро обсуждались:

ИССЛЕДОВАНИЯ: ВЫБОР МОДЕЛИ ИСЧЕРПАНИЯ ПРАВА И ПОСЛЕДСТВИЯ

1. Доклад «Экономические последствия выбора режима исчерпания исключительных прав на товарные знаки» (подготовлен в 1999 г. в Лондоне совместно научными консультантами Национального экономического исследовательского сообщества (NERA), юристами компании SJ Berwin & Co и исследовательским агентством International Feldenkrais Federation (IFF)).
2. «Исследование финансово-экономических последствий либерализации параллельного импорта в России» (проведено в июле — августе 2013 г. Международным институтом маркетинговых и социальных исследований «ГФК-Русь»).
3. Отчет о научно-исследовательской работе «Влияние ограничения параллельного импорта на товарные рынки Российской Федерации» (подготовлен в ноябре 2013 г. фондом «Центр стратегических разработок»).
4. Меморандум о проблемах параллельного импорта (подготовлен в 2012 г. Ассоциацией европейского бизнеса в Москве).
5. Аналитический отчет «Легализация параллельного импорта и ее влияние на товарные рынки России» (подготовлен в 2011 г. Лабораторией экономико-социологических исследований НИУ ВШЭ).
6. Исследование «Взаимодействие между исчерпанием исключительных прав и антимонопольным законодательством» (подготовлено секретариатом Комитета по развитию и интеллектуальной собственности ВОИС и одобрено на четвертой сессии этого Комитета в Женеве в 2009 г.).
7. Исследование «Совместимость ВТО с дифференцированным международным режимом исчерпания исключительных прав» (подготовлено Институтом права и развития ВШЭ — Сколково (2014–2015 гг.)).

- критерии, по которым могут устанавливаться такие исключения: предлагались редакционные правки, а также поступили предложения вообще изъять из проекта Протокола указание на какие-либо основания для исключений, определив только компетенцию органа ЕАЭС по этому вопросу.

В качестве органа, уполномоченного утверждать Порядок установления, продления срока действия исключений из применения регионального принципа и их досрочного прекращения, предлагался Евразийский межправительственный совет. Участники заседаний согласились с тем, что проект Порядка нужно сократить, в частности уменьшить перечень документов и сведений, представляемых в обоснование установления, продления срока действия исключений и их досрочного прекращения.

Позже ЕЭК направила доработанные проекты документов в страны ЕАЭС для рассмотрения. В апреле 2016 г. члены Евразийского межправительственного совета подписали Распоряжение о вопросах применения принципа исчерпания исключительного права на товарный знак, товарный знак Евразийского экономического союза. В соответствии с этим документом Евразийской экономической комиссии совместно с правительствами государств — членов

Союза было дано поручение разработать проект Протокола о внесении изменений в Договор о ЕАЭС, предусматривающий положения о наделении Евразийского межправительственного совета новыми полномочиями.

В сентябре 2016 г. состоялось восьмое заседание Консультативного комитета по интеллектуальной собственности при Коллегии ЕЭК, на котором сообщили, что проект Протокола поддержали все государства-члены, кроме Республики Беларусь. С ее точки зрения, аргументация в пользу решения об установлении исключений из регионального принципа пока недостаточная. Кроме того, белорусское бизнес-сообщество не поддерживает легализацию параллельного импорта в отношении отдельных видов товаров.

В свою очередь, представитель Российской Федерации обратил внимание белорусских коллег на то, что проект Протокола не предполагает автоматического установления исключений из регионального принципа, а создает для них правовую возможность.

По итогам заседания было решено продолжить работу над проектом Протокола с учетом представленных позиций, результатов исследований и аналитических материалов. Будем следить за развитием дискуссии по выбору принципа исчерпания исключительного права.

РОЛЬ ПОСТАНОВЛЕНИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РФ ОТ 13.12.2016 № 28-П¹ В ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ ПО ЗАЩИТЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ПРАВ



ЮРИЙ ЯХИН

Руководитель группы практики интеллектуальной собственности и товарных знаков компании «Пепеляев Групп», патентный поверенный РФ

E-mail: y.yahin@pgplaw.ru

В 2016 г. произошло событие, влияющее на возможность защиты исключительного права правообладателями по любым вопросам. Это принятие Постановления КС РФ о проверке конституционности ряда норм Гражданского кодекса РФ по запросу Арбитражного суда Алтайского края.

Суть запросов Арбитражного суда Алтайского края заключалась в том, что указанные положения Гражданского кодекса РФ в сочетании с положением п. 3 ст. 1252 ГК РФ, по мнению суда, приводили к невозможности снижения размера компенсации, установленного законом за нарушение исключительного права, ниже минимальной границы, предусмотренной ГК РФ, — 10 тыс. руб.

Неконституционность данных положений Арбитражный суд увидел в том, что они «не позволяют

суду при совершении лицом единого противоправного действия, выразившегося в нарушении исключительных прав на значительное число результатов интеллектуальной деятельности или приравненных к ним средств индивидуализации, учитывать не только степень его вины и материальную возможность нести ответственность в установленном размере, но и размер причиненных правообладателю убытков, равно как и факт принятия самим правообладателем мер, направленных на предупреждение

¹Постановление КС РФ от 13.12.2016 № 28-П «По делу о проверке конституционности подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 1311 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского Кодекса Российской Федерации в связи с запросами Арбитражного суда Алтайского края».

и пресечение нарушений его прав, а также иные обстоятельства, имеющие значение для определения справедливого и пропорционального допущенному нарушению общего размера компенсации, в том числе путем его установления ниже предусмотренного законом минимального предела».

Конституционный Суд РФ подошел к делу взвешенно и проанализировал мотивы, по которым денежная компенсация вообще введена в законодательство РФ вместо убытков: «В силу значительной специфики объектов интеллектуальной собственности, обусловленной их нематериальной природой, правообладатели ограничены как в возможности контролировать соблюдение принадлежащих им исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации третьими лицами и выявлять допущенные нарушения, так и в возможности установить точную или по крайней мере приблизительную величину понесенных ими убытков (особенно в виде упущенной выгоды), в том числе если правонарушение совершено в сфере предпринимательской деятельности».

Таким образом, причина введения компенсации состоит в специфике объектов интеллектуальной собственности: большая проблема выявить нарушения и установить хотя бы приблизительную величину убытков правообладателя. Действительно, такое понимание соответствует сложившейся доктрине².

Кроме того, производители и продавцы контрафактной продукции зачастую скрывают информацию и документы об объеме производства и продажи такой продукции либо вообще не ведут никаких записей. Это затрудняет, если не делает невозможным, определение размера убытков³, включающих по меньшей мере четыре элемента: потери доходов правообладателя; ущерб, связанный с ценой товара; ущерб самому товарному знаку; расходы, необходимые на восстановление репутации.

Вместе с тем КС РФ отметил, что судам необходимо учитывать и обстоятельства, не указанные в законе, чего они лишены в силу жесткости норм о минимальном размере денежной компенсации.

Среди таких обстоятельств КС РФ назвал следующие факты:

- размер компенсации даже с учетом возможности ее снижения⁴ многократно превышает размер причиненных правообладателю убытков (при том что эти убытки поддаются исчислению с разумной степенью достоверности, а их превышение должно быть доказано ответчиком);

- обстоятельства дела свидетельствуют о том, что правонарушение совершено впервые;
- использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат иным лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной частью предпринимательской деятельности виновного лица и не носило грубый характер (например, когда продавцу не было заведомо известно о контрафактном характере реализуемой им продукции);
- явная несправедливость и несоразмерность компенсации нарушения, подрывающие доверие граждан к закону и суду.

При этом КС РФ указал, что данные факты должны приниматься во внимание, если речь идет о нарушении исключительного права на несколько объектов сразу, совершенное индивидуальным предпринимателем.

Следует признать, что такой перечень обстоятельств весьма удобен нарушителям исключительного права в условиях современной судебной практики. Нужно понимать, что денежная компенсация — мера, применяемая для случаев доказанных нарушений исключительного права.

К достаточно ясному выводу об активном использовании Постановления КС РФ нарушителями в своей дальнейшей деятельности по распространению контрафактной продукции позволяет прийти следующее:

- необходимость обсуждать убытки правообладателя, которые, как отмечает и сам КС РФ, в силу специфики объектов интеллектуальной собственности, как правило, недоказуемы даже приблизительно;
- доступность копирования нематериальных объектов, влекущая недоказуемость и объема состоявшегося нарушения;
- фактическое введение принципа вины («продавцу не было заведомо известно о контрафактном характере реализуемой им продукции») вместо существующего принципа безвиновной ответственности предпринимателей за нарушение интеллектуальных прав и совершенно неопределенный критерий ответственности нарушений в деятельности предпринимателя. Тем более что вопрос о том, какое место занимают такие нарушения в деятельности ответчика, вообще едва ли носит частноправовой характер, а существенность вряд ли

² Halt G.B., Jr., Donch J.C., Jr., Fesnak R., Stiles A.R. Intellectual Property in Consumer Electronics, Software and Technology Startups. Springer, 2014. P. 189. Право интеллектуальной собственности. Учебник. Под ред. И.А. Близнаца. М.: Проспект, 2010. С. 225 и др.

³ Terence P. Ross. Intellectual Property Law: Damages and Remedies // Lsw Journal Press. New York. 2005. P. 4–41.

⁴ До 5 тыс. руб. за один объект.

может быть доказана иначе как через открытые данные о прежних случаях привлечения к ответственности данного предпринимателя.

КС РФ разумно ограничил применение возможности снижения компенсации рядом обстоятельств (нарушитель–предприниматель, несколько объектов, доказывание несоразмерности компенсации убыткам ответчиком и т. п.). Однако суды, применяя критерий «явной несправедливости и несоразмерности компенсации объему нарушения», несмотря на незначительный период, в течение которого это Постановление действует⁵, стали активно снижать компенсации и тем самым довольно серьезно видоизменили позицию КС РФ. В частности, они снижают компенсации в совершенно разных ситуациях. При этом возлагают бремя доказывания убытков на истца, приравнивают размер убытков к стоимости приобретенной контрафактной продукции, применяют Постановление к нарушителям — юридическим лицам, не учитывают факторы, связанные с материальным положением ответчиков и т. п.

Впрочем, именно такое толкование Постановления было легко предсказать. Согласно проведенному исследованию, суды и ранее удовлетворяли требование о взыскании компенсации в полном

размере лишь в 33% случаев⁶, в остальных спорах снижая компенсации, часто до минимально возможных размеров.

Таким образом, в правоприменительной практике сложился общепринятый подход, согласно которому компенсации взыскиваются в минимально возможном размере, не учитывающем специфику интеллектуальной собственности. А Постановление КС РФ, несмотря на важные положения о сложностях процессуального характера, о правомерности взыскания компенсации без учета размера убытков и в сумме, превышающей их размер, внесло свою лепту в такую практику, еще более снизив средний размер компенсаций за нарушение исключительного права.

В такой ситуации мы рекомендуем тщательно готовить позицию для суда, собирать дополнительные доказательства масштабы нарушения исключительного права, неоднократности действий нарушителя, быть готовыми к тому, что расходы на ведение судебного процесса по защите исключительного права могут превысить размер компенсации, использовать механизмы публично-правовой ответственности нарушителей исключительных прав.

⁵ На момент подготовки статьи – чуть более двух месяцев.

⁶ Исследование проводилось в ООО «Пепеляев Групп» при участии Я.А. Рудиковой и А.В. Елисеева, в объем проанализированных актов вошли постановления всех арбитражных апелляционных судов России с 2008 г.

ВСЕГДА ЛИ ПОВЕДЕНИЕ ОБЛАДАТЕЛЕЙ ПРАВ НА ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ ДОБРОСОВЕСТНО?



ВАЛЕНТИНА ОРЛОВА

Руководитель практики интеллектуальной собственности и товарных знаков «Пепеляев Групп», член Рабочей группы при ЕЭК, доктор юрид. наук, профессор, патентный поверенный РФ, член НКС при Суде по интеллектуальным правам

E-mail: v.orlova@pgplaw.ru

В последнее время все чаще в ситуациях с использованием товарных знаков возникают вопросы о недобросовестности участников складывающихся отношений. В большинстве случаев речь идет о недобросовестности нарушителей чужих исключительных прав на товарные знаки, реже — о недобросовестности приобретения прав на товарные знаки. Но последняя судебная практика демонстрирует примеры недобросовестности и со стороны обладателей прав на товарные знаки уже после их регистрации.

В связи с участвовавшими случаями рассмотрения в судах вопроса о недобросовестности лиц при приобретении прав на товарные знаки или их использовании некоторое время назад на заседании Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам (далее – СИП) состоялось обсуждение различных аспектов этой проблемы, по результатам которого была подготовлена и утверждена постановлением Президиума СИП Справка по вопросам недобро-

совестного поведения, в том числе конкуренции, по приобретению и использованию средств индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий.

Не останавливаясь на положениях (рекомендациях) Справки, носящих процессуальный характер, обратимся к основным положениям «материального» характера позиции СИП, которые уже находят применение в практике этого суда, а также иных арбитражных судов.

НЕДОБРОСОВЕСТНОСТЬ ПРИ ПРИОБРЕТЕНИИ ПРАВА И ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ТОВАРНОГО ЗНАКА

В силу положений закона действия правообладателя товарного знака, признанные в установленном законом порядке злоупотреблением правом или недобросовестной конкуренцией, могут послужить основанием для оспаривания

предоставления охраны товарному знаку. Такое оспаривание возможно в течение всего срока действия правовой охраны.

Как правило, вопрос о признании действий правообладателя по приобретению исключительного

права актом недобросовестной конкуренции рассматривается в административном порядке федеральным антимонопольным органом, поскольку заявитель заинтересован в получении решения этого органа и на его основании он будет оспаривать предоставление охраны товарному знаку уже в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности (Роспатент). Однако заявление требования о признании действительного права на товарный знак недобросовестной конкуренцией возможно и непосредственно в суде¹.

Что касается злоупотребления правом, то, как и в случае с недобросовестной конкуренцией, Роспатент не вправе самостоятельно в административном порядке квалифицировать действия правообладателя по приобретению исключительного права на товарный знак как злоупотребление правом. Злоупотребление правом может быть установлено в рамках дела о защите нарушенного права. Соответствующий судебный акт является основанием для обращения заинтересованного лица в Роспатент с возражением против предоставления правовой охраны товарному знаку.

Позиция, изложенная в Справке, и основанная на ней последующая судебная практика показывают, что суд может и квалифицирует нечестность поведения лица при приобретении исключительного права на товарный знак с учетом субъективных критериев

такого поведения, поскольку суд оценивает все обстоятельства конкретного дела в их совокупности и взаимной связи.

Одним из обстоятельств, свидетельствующих о недобросовестном поведении лица, зарегистрировавшего товарный знак, может быть то, что это лицо знало или должно было знать о том, что третьи лица (третье лицо) на момент подачи заявки на регистрацию обозначения в качестве товарного знака законно использовали соответствующее обозначение для индивидуализации производимых ими товаров или оказываемых услуг без регистрации в качестве товарного знака, а также что такое обозначение приобрело известность среди потребителей.

Критерием квалификации действий лица, зарегистрировавшего обозначение в качестве товарного знака, как злоупотребления правом или недобросовестной конкуренции нередко служит предшествовавшее использование спорного обозначения третьим лицом (например, конкурентом).

Еще один критерий недобросовестного поведения — последующее (после регистрации) поведение правообладателя, состоящее в действиях по вытеснению конкурентов (которые до регистрации товарного знака также использовали это обозначение) с рынка путем предъявления в суд требований о пресечении использования спорного обозначения, ставшего товарным знаком правообладателя.

НЕДОБРОСОВЕСТНОСТЬ ПРИ ЗАЩИТЕ ПРАВА НА ТОВАРНЫЙ ЗНАК

В последнее время недобросовестное поведение со стороны правообладателей проявляется при предъявлении ими исков о нарушении прав на принадлежащие им товарные знаки.

Так, суд, принимая решение по иску о защите исключительного права на товарный знак, определил компенсацию, подлежащую выплате за нарушение права, в размере 50 тыс. руб. против 5 млн руб., заявленных правообладателем. Суд счел это возможным исходя из принципа справедливости, поскольку правообладатель

не представил доказательств, что он сам производит и реализует товар, маркируемый спорным товарным знаком, вследствие чего у потребителя не могло возникнуть смешения в отношении производителя и продавца обуви, реализуемой через интернет-магазин (Постановление Девятого ААС от 08.08.2016 № 09АП-24699/2016).

В другом деле судом также был снижен истребуемый истцом размер компенсации с 5 млн руб. до 50 тыс. руб. При этом судьи исходили, в частности, из следующего: после получения ответчи-

¹Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 30.06.2008 № 30 «О некоторых вопросах, возникающих в связи с применением арбитражными судами антимонопольного законодательства».

ком претензии товарные знаки были незамедлительно удалены, их использование прекращено, правообладателю принесены извинения; спорные же товарные знаки нанесены на оборудование АЗС еще до начала ответчиком аренды АЗС и, соответственно, до начала использования им маркированного оборудования.

Кроме того, было отказано во взыскании нематериального (репутационного) вреда в размере 1 млн руб., о причинении которого заявлял истец в связи со «злонамеренностью действий» ответчика (Постановление СИП от 07.12.2016 по делу № А76–29144/2015). Это решение аргументировано так:

- в нормах гражданского законодательства нет определения «злонамеренность действий участника гражданского оборота»;
- у истца отсутствуют доказательства того, что ответчик имел намерение причинить ему вред;
- само по себе использование товарных знаков без разрешения правообладателя не может рассматриваться как злоупотребление правом;
- действующая ст. 152 Гражданского кодекса РФ исключает применение нормы о компенсации морального вреда при распространении сведений, затрагивающих деловую репутацию юридического лица;
- доказательств о распространении таких сведений истцом представлено не было.

Вывод о злоупотреблении правом со стороны истца был сделан и в деле по товарным знакам «Смешарики». Судами первой и апелляционной инстанций установлено, что истец систематически (шесть раз в течение одного месяца) закупал в торговой точке ответчика товар одного вида с одинаковыми изображениями. Суды отметили, что истец при обнаружении нарушения прав на товарные знаки, действуя разумно и добросовестно с целью пресечения нарушения прав, мог обратиться к ответчику с указанием на допущенное нарушение, однако он повторно и неоднократно производил закупку аналогич-

ного товара с изображениями товарных знаков. При этом не ставил ответчика в известность о незаконности продаж товаров, не предупреждал о необходимости прекратить реализацию контрафактной продукции. Соответствующих доказательств обратного представлено не было.

Исходя из необходимости учета требований разумности и справедливости при оценке наличия в действиях истца признаков злоупотребления правом, суды первой и апелляционной инстанций пришли к заключению о наличии злоупотребления правом со стороны истца, что является достаточным основанием для отказа в иске. При этом суд апелляционной инстанции указал, что несоразмерность компенсации убыткам истца по настоящему делу не мотивирует его к осуществлению действий, направленных на предотвращение правонарушения. Когда доход от получения компенсации значительно превышает возможную прибыль, полученную при предотвращении правонарушения, потерпевшему выгоднее получить максимальную компенсацию, а не заявлять свои претензии немедленно после того, как стало известно о факте нарушения. Суд кассационной инстанции согласился с выводами судов первой и апелляционной инстанций.

Таким образом, суды, исходя из конкретных обстоятельств по спору, пришли к правильному и обоснованному выводу о заведомо недобросовестном осуществлении истцом своих гражданских прав с целью необоснованного увеличения эпизодов правонарушений со стороны ответчика и предъявления требований о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки в сумме, превышающей стоимость товара в 8 тыс. раз. В удовлетворении исковых требований было отказано полностью.

На наш взгляд, следует приветствовать складывающуюся судебную практику, направленную не только на пресечение недобросовестных действий и злоупотреблением правом, но и на их предупреждение.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Сторонам, участвующим в спорах, касающихся средств индивидуализации (особенно товарных знаков), следует учитывать, что суды на основании фактических обстоятельств дела вправе по собственной инициативе применить положения ГК РФ

и Конвенции по охране промышленной собственности о недобросовестности и злоупотреблении правом, в том числе и при отсутствии соответствующих заявлений сторон.

Надо помнить, что у суда в ходе принятия решения по делу может возникнуть вопрос о квалификации поведения одной из сторон как недобросовестного (хотя этот вопрос и не исследовался в судебном заседании) и в этом случае он может возобновить разбирательство для выяснения соответствующих обстоятельств. А суд кассационной инстанции может направить дело на новое рассмотрение, если сочтет, что нижестоящие суды не исследовали соответствующие обстоятельства.

Для вывода о том, что лицо, приобретая исключительное право на товарный знак, действовало недобросовестно, недостаточно знания (или предположительного знания) этим лицом того, что третьими лицами до даты приоритета товарного знака использовалось обозначение, тождественное или сходное до степени смешения с товарным знаком. Должно быть также установлено, что лицо, приобретая ис-

ключительное право на товарный знак, имело намерение воспользоваться чужой репутацией и узнаваемостью такого обозначения.

Следует учитывать, что не могут быть признаны недобросовестными действия правообладателя по регистрации товарного знака, если спорное обозначение приобрело широкую известность благодаря хозяйственной деятельности и инвестициям такого правообладателя, имевшим место до регистрации товарного знака.

Установление недобросовестности только на стадии использования товарного знака не рассматривается судами как самостоятельное основание для оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку. Во внимание принимается последующее, после регистрации, поведение правообладателя.

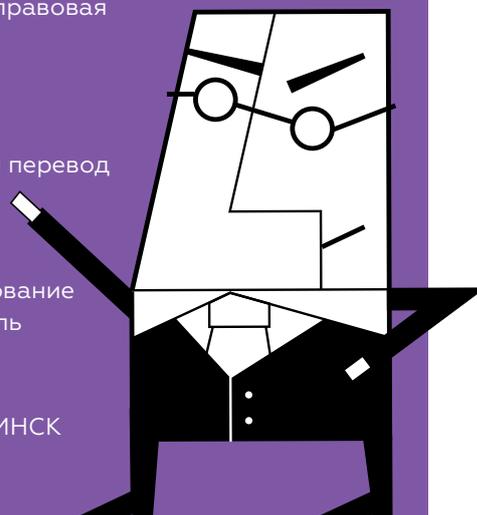
П^g
pereliaev group®

**ЮРИДИЧЕСКАЯ
ПОДДЕРЖКА
В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ**

КЛЮЧЕВЫЕ ПРАКТИКИ

- Налоговое консультирование и налоговые споры
- Корпоративная практика/М&А
- Коммерческая практика
- Антимонопольное регулирование
- Практика недвижимости и строительства
- Практика разрешения споров и медиации
- Банкротство и антикризисная защита бизнеса
- Практика интеллектуальной собственности и товарных знаков
- Практика трудового и миграционного права
- Банковская и финансовая практика
- Таможенное право и внешнеторговое регулирование
- Административно-правовая защита бизнеса
- Уголовно-правовая защита бизнеса
- Профессиональный перевод
- Правовая защита информации
- Валютное регулирование и валютный контроль

МОСКВА | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | КРАСНОЯРСК | ЮЖНО-САХАЛИНСК
ВЛАДИВОСТОК | СЕУЛ | ШАНХАЙ | ПЕКИН | ГУАНЧЖОУ



ПРЕЦЕДЕНТ

ЗНАЧЕНИЕ ШИРОКОЙ ИЗВЕСТНОСТИ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ. ПОЗИЦИЯ ВЕРХОВНОГО СУДА РФ



ВАЛЕНТИНА ОРЛОВА

Руководитель практики интеллектуальной собственности и товарных знаков «Пепеляев Групп», член Рабочей группы при ЕЭК, доктор юрид. наук, профессор, патентный поверенный РФ

E-mail: v.orlova@pgplaw.ru

Степень известности товарных знаков имеет существенное значение в спорах о досрочном прекращении их правовой охраны в связи с неиспользованием

*Определение Верховного Суда РФ
от 11.01.2016 по делу № 300-ЭС15-10765*

ФАБУЛА ДЕЛА

ООО «Артлайф» обратилось в Суд по интеллектуальным правам (далее — СИП) с заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака Dr. Theiss Angi Sept № 186749

(далее — Товарный знак), принадлежащего компании Dr. Theiss Naturwaren GmbH (далее — ответчик), в связи с его неиспользованием¹.

¹Товарный знак зарегистрирован в отношении следующих товаров:

3-го класса МКТУ — «Косметические средства на основе натуральных компонентов»;

5-го класса МКТУ — «Фармацевтические препараты, в том числе для ухода за полостью рта, медицинские препараты, в том числе для ухода за полостью рта; косметические средства для ухода за кожей, включая бальзамы, лосьоны и мази для медицинских целей; лекарственные травы, в том числе для ухода за полостью рта, чаи, сборы; диетические пищевые продукты для медицинских целей, включая препараты для пищевых добавок на растительной основе, в том числе для ухода за полостью рта; лекарственные настои; конфеты и леденцы лекарственные, в том числе для ухода за полостью рта; капсулы для медицинских целей»;

30-го класса МКТУ — «Чай, в том числе травяной чай; настойки нелекарственные; конфеты, конфеты мятные; мед».

ООО «Артлайф» доказывало свою заинтересованность в прекращении правовой охраны Товарного знака, ссылаясь на то, что ведет подготовку к процедуре государственной регистрации и промышленному производству средств гигиены полости рта (в частности, раствора для полоскания горла) под торговым названием «Ангиосепт».

Ответчик же в суде первой инстанции предоставил доказательства маркировки Товарным знаком таблеток для рассасывания лекарственных (с учетом многообразия используемых в них дополнительных наполнителей — лекарственных трав и меда).

СИП в качестве суда первой инстанции своим Решением от 09.12.2014 отказал ООО «Артлайф» в удовлетворении требований, признав

доказанным использование ответчиком Товарного знака в отношении товаров как 5-го и 30-го классов МКТУ, так и 3-го класса МКТУ («Косметические средства на основе натуральных компонентов»).

Данное Решение было отменено Постановлением Президиума СИП от 18.05.2015. Правовая охрана Товарного знака была досрочно прекращена в отношении товаров 3-го класса МКТУ «Косметические средства на основе натуральных компонентов». Кассационная инстанция пришла к заключению, что ответчик не доказал факт использования Товарного знака в отношении всех товаров, для которых он зарегистрирован, поскольку не подтвердил его использование для каждого вида, каждого класса таких товаров.

ПРАВОВАЯ ПОЗИЦИЯ ВС РФ

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда РФ (далее — СКЭС) указала, что, прекращая правовую охрану Товарного знака, суд кассационной инстанции руководствовался единственным критерием — отсутствием доказательств использования Товарного знака ответчиком в отношении товаров, идентичных товарам, включенным в 3-й класс МКТУ.

Между тем норма ст. 1486 Гражданского кодекса РФ не называет какой-то один или несколько критериев (например, критерий идентичности товаров), подлежащих оценке судом при установлении факта использования товарного знака.

СКЭС отметила, что неиспользование товарного знака является не заявительным и автоматическим основанием прекращения регистрации, а служит предметом судебной оценки на основании представленных сторонами доказательств в целях обеспечения баланса прав участников таких отношений и интересов публичного порядка.

Анализ норм современных международных договоров, законодательства государств, актов

международных организаций, а также судебной практики по их применению позволяет сделать вывод, что при оценке факта использования товарного знака надо исходить из совокупности критериев. При этом в зависимости от фактических обстоятельств конкретного правоотношения разные критерии имеют разное значение.

СКЭС указала, что в качестве второго и третьего критериев судам следует учитывать сходство обозначений и однородность товаров. При этом значение критерия однородности повышается при необходимости защиты «сильных» (известных, обладающих различительной способностью) товарных знаков.

Поскольку фактические обстоятельства свидетельствуют о намерении ООО «Артлайф» извлечь необоснованные преимущества из использования известного Товарного знака ответчика, СКЭС в интересах законности признала действия ООО «Артлайф» недобросовестными, отменив Постановление Президиума СИП от 18.05.2015 и оставив без изменения Решение СИП от 09.09.2014.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Суть анализируемой проблемы можно описать следующим образом: на правообладателей возлагается бремя доказывания реального использования товарных знаков для всех товаров (услуг), в отношении которых они зарегистрированы. Однако зачастую на практике это невозможно.

Соответственно, возникает вопрос: насколько жесткими должны быть стандарты доказывания в таких делах и при каких обстоятельствах суд может сохранить правовую охрану товарного знака для товаров, в отношении которых прямо не доказано его использование?

До вынесения рассматриваемого решения СКЭС в судебной практике превалировал строго формальный подход: использованием товарного знака признавалось только его использование для идентичных товаров и услуг².

Теперь же Верховный Суд РФ ориентирует на комплексную оценку всех обстоятельств дела и применение всех указанных выше критериев при установлении факта использования товарного знака.

СКЭС считает, что в отличие от общего правила о неучете использования товарного знака в отношении однородных товаров, однородность

может учитываться применительно к широко известным товарным знакам. При этом правообладатель должен доказать широкую известность товарного знака, которая при его использовании в отношении конкретных товаров распространялась в глазах потребителей на иные товары, для которых товарный знак не используется.

После вынесения ВС РФ рассматриваемого Определения уже имел место ряд дел в СИПе, где был использован подход об учете критерия однородности применительно к широко известным товарным знакам³.

Какие рекомендации можно дать компаниям в связи с изложенным?

Участникам гражданских правоотношений при выборе стратегии в спорах о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака необходимо подходить комплексно к анализу всех обстоятельств дела и критериев, которые могут быть применены судом при разрешении спора. Это, в частности, не только идентичность, но и однородность товаров, а также степень известности оспариваемого товарного знака.

² Пункт 21 Справки по результатам обобщения судебной практики по рассмотрению споров о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием, утвержденной Постановлением Президиума СИП от 24.07.2015 № СП-23/20; п. 41 Обзора практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом ВС РФ 23.09.2015.

³ Постановление Президиума СИП от 08.07.2016 № С01-352/2016 по делу № СИП-448/2015; Решение СИП от 09.08.2016 по делу № СИП-186/2016; Постановление Президиума СИП от 10.10.2016 № С01-795/2016 по делу № СИП-124/2016; Решение СИП от 24.11.2016 по делу № СИП-504/2016; Постановление Президиума СИП от 28.11.2016 № С01-931/2016 по делу № СИП-186/2016; Решение СИП от 28.11.2016 по делу № СИП-506/2016; Решение СИП от 29.11.2016 по делу № СИП-505/2016.

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

ПРИНЯТЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Правительство РФ Распоряжением от 14.02.2017 № 258-р одобрило проект Соглашения Евразийского экономического союза о порядке управления авторскими и смежными правами на коллективной основе.

В Соглашении сказано, что организации по управлению авторскими и смежными правами на территориях государств Евразийского экономического союза обязаны обеспечивать открытость своей деятельности. Речь идет о публикации информации на официальных сайтах, размещении на них реестров, содержащих сведения о правообладателях, объектах авторских (смежных) прав, и др. Предполагается не реже одного раза в два года проводить обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе в части ведения и оформления операций с денежными средствами при сборе, распределении и выплате вознаграждения.

Кроме того, по Соглашению государства ЕАЭС должны установить в законодательствах своих

стран нормы об ответственности организаций за уклонение от выплаты собранного ими вознаграждения, а также за неисполнение обязательств по проведению обязательного аудита.

В соответствии с Федеральным законом от 15.07.1995 № 101-ФЗ «О международных договорах Российской Федерации» после подписания Соглашение подлежит ратификации, так как содержит правила, отличные от предусмотренных российским законодательством.

Российское законодательство, регулирующее вопросы коллективного управления авторскими и смежными правами, будет приведено в соответствие с законодательством ЕАЭС.

27 декабря 2016 г. подписан Меморандум о взаимопонимании между Евразийской экономической комиссией и Евразийской патентной организацией.

Меморандум основан на положениях Договора о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014 и Евразийской патентной конвенции от 09.09.1994 и предусматривает сотрудничество сторон в сфере интеллектуальной собственности.

Документ позволит координировать работу, направленную на развитие национальных и региональных систем охраны, защиты и использования объектов интеллектуальной собственности в евразийском регионе и окажет положительное влияние на дальнейшее развитие интеграционных

процессов в сфере интеллектуальной собственности. Это должно привести к снижению объемов контрафактной продукции и повышению качества продукции для населения.

Обеспечение правовой охраны объектов интеллектуальной собственности в странах Евразийского экономического союза и государствах — участниках Евразийской патентной конвенции окажет положительный эффект на привлечение инвестиций в евразийский регион и будет способствовать развитию инновационных высокотехнологичных производств.

Приказом Роспатента от 17.10.2016 № 164 утвержден перечень правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении надзора в сфере охраны результатов интеллектуальной деятельности.

Перечень касается правовой охраны и использования результатов интеллектуальной деятельности гражданского, военного, специального и двойного назначения, созданных за счет бюджетных ассигнований. Речь также идет о контроле и надзоре в установленной сфере деятельности в отношении госзаказчиков и организаций — исполнителей госконтрактов, предусматривающих проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ.

В перечень включены, в частности:

- Гражданский кодекс РФ, а также федеральные законы о коммерческой тайне, о военно-техни-

ческом сотрудничестве с иностранными государствами, об экспортном контроле;

- Указ Президента РФ от 10.09.2005 № 1062 о вопросах военно-технического сотрудничества с иностранными государствами, а также 14 постановлений Правительства РФ;
- ряд нормативных правовых актов и нормативных документов федеральных органов исполнительной власти;
- Государственный стандарт РФ ГОСТ Р 15.011-96 «Система разработки и постановки продукции на производство. Патентные исследования. Содержание и порядок проведения».

Коллегия Евразийской экономической комиссии утвердила Регламент информационного взаимодействия уполномоченных органов стран Евразийского союза и Комиссии в сфере защиты прав на объекты интеллектуальной собственности.

Регламент устанавливает порядок:

- информационного обмена в сфере защиты прав на объекты интеллектуальной собственности между Комиссией и уполномоченными органами государств-членов;
- проведения мониторинга правоприменительной практики;
- выработки мер по повышению эффективности борьбы с нарушениями прав на объекты интеллектуальной собственности.

В Регламенте определены сведения, которые уполномоченные органы должны направлять в Комиссию для обобщения, систематизации и последующего обсуждения.

Таким образом, ЕЭК и уполномоченные органы стран Союза, в частности таможенные и правоохранительные, будут получать информацию о действиях друг друга в сфере защиты прав интеллектуальной собственности. Это позволит координировать усилия и повысить их эффективность.

ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ

Роспатент опубликовал информационное сообщение «По вопросу возможности использования сервиса «Менеджер товаров и услуг» для составления перечня товаров и услуг в отношении заявок на государственную регистрацию товарного знака».

Роспатент рекомендует заявителям использовать Международную классификацию товаров и услуг (МКТУ) при составлении перечня товаров или услуг по заявкам на госрегистрацию товарного знака. Даны разъяснения по вопросам использования для этих целей сервиса «Менеджер товаров и услуг», размещенного на сайте ВОИС.

Действующее законодательство допускает включение в перечень заявляемых товаров или услуг наименований товаров, не представленных в МКТУ, в том числе содержащихся в Менеджере. В этой связи отсутствие какого-либо наименования товара или услуги из Менеджера в МКТУ не является препятствием для указания этого наименования в перечне товаров или услуг, содержащемся в заявке на государственную регистрацию товарного знака.

ПРОЕКТЫ

Депутаты Госдумы предлагают усилить охрану интеллектуальных прав режиссеров-постановщиков (законопроект № 1052531-6 «О внесении изменений в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации»).

Законопроект закрепляет механизм усиления охраны смежных прав режиссеров-постановщиков спектаклей.

В частности, предлагается считать особым результатом исполнительской деятельности осуществленную режиссером-постановщиком постановку спектакля, если она выражается в форме, позволяющей осуществить ее повторное публичное исполнение при сохранении узнаваемости конкретной постановки зрителями, а также в форме, допускающей воспроизведение и распространение с помощью технических средств.

В число правомочий, определяющих содержание исключительного права на постановку, депутаты предлагают включить правомочия публичного исполнения постановки спектакля. Под публичным исполнением при этом понимается представление

постановки в живом исполнении или с помощью технических средств, в месте, открытом для свободного посещения, или в месте, где присутствует значительное число лиц, не принадлежащих к обычному кругу семьи, независимо от того, воспринимается исполнение постановки спектакля в месте ее представления или в другом месте одновременно с представлением постановки. Исключительное право на постановку действует в течение всей жизни режиссера-постановщика, но не менее 50 лет, считая с 1 января года, следующего за годом, в котором режиссер-постановщик осуществил первое публичное исполнение постановки.

Предполагается, что поправки вступят в силу с 1 января 2018 г.

На момент подготовки обзора законопроект был принят во втором чтении.

В конце февраля на рассмотрение Госдумы внесен правительственный законопроект № 107145-7 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» об усилении борьбы с «зеркалами» в Интернете.

Предлагается внести изменения в Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и Гражданский процессуальный кодекс РФ, предусматривающие определение термина «производный сайт в сети „Интернет“» а также устанавливающие порядок ограничения доступа к таким сайтам на основании обращений правообладателей в Московский городской суд.

В частности, предусматривается, что на основании вступившего в законную силу решения Московского городского суда о постоянном ограничении доступа к сайту в сети «Интернет» судья может

выдать судебный приказ об ограничении доступа к производному сайту в сети «Интернет».

Кроме того, вводится обязанность для операторов поисковых систем удалять из поисковой выдачи сведения об указателях страниц сайтов, на которых неоднократно и неправомерно размещалась информация, содержащая объекты авторских и (или) смежных прав, или информация, необходимая для их получения с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к которым ограничен на постоянной основе на основании судебных решений, а также производных от них сайтов в сети «Интернет».

ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ

Эксперты предостерегают, что принятие процедуры ускоренной блокировки сайта может побудить правообладателей вымогать деньги у законопослушных предпринимателей.

Вице-президент ассоциации «Русский щит» Олег Яшин отметил, что новая процедура ничего революционного не делает, так как и сейчас пиратский сайт можно заблокировать за один день после подачи в Мосгорсуд иска и просьбы принятия обеспечительных мер.

— Сам же судебный процесс по текущей антипиратской процедуре может занимать 2-3 месяца и 10 тыс. расходов (6 тыс. — оплата госпошлины, 2–3 тыс. — нотариальное заверение нарушения авторских прав на сайте и 2 тыс. — оповещение хостеров). В случае с судебным приказом пошлина будет составлять 3 тыс. рублей, и время принятия решения будет также сокращено, — говорит Яшин. — Этот закон опасен тем, что вводит блокировку без судебного заседания. А из-за этого могут быть перегибы по отдельным правообладателям, например, могут начать вымогать деньги, прикрываясь законом.

Известия, 25.10.2016

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект № 22157-7 «О ратификации Женевского акта Гаагского соглашения о международной регистрации промышленных образцов».

Договаривающимися сторонами по Женевскому акту Гаагского соглашения являются более 50 стран и международных организаций, в том числе Европейский союз, Африканская организация интеллектуальной собственности, США, Япония, Южная Корея и др. Российская Федерация подписала Женевский акт на Дипломатической конференции в Женеве 6 июля 1999 г.

Женевский акт позволяет упростить процедуры получения одновременной охраны промышленных

образцов в ряде стран и предоставляет возможность владельцам промышленных образцов, проживающим в одной из договаривающихся стран, получать охрану в других странах с выполнением минимума процедур и затрат.

Ратификация Женевского акта положительно скажется на повышении уровня охраны и защиты интеллектуальной собственности, развитии инфраструктуры интеллектуальной собственности.

Правительство разработало поправки в Гражданский кодекс РФ и Арбитражный процессуальный кодекс РФ, посвященные претензионному порядку разрешения споров в сфере защиты интеллектуальных прав (законопроект № 32493-7).

Законопроектом предлагается урегулировать претензионный порядок по требованиям правообладателей о возмещении убытков или выплате компенсации, если участниками спора являются юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели.

Кроме того, в статью 1486 Гражданского кодекса РФ предлагается включить новое правило. Согласно ему заинтересованное лицо, полагающее, что правообладатель не использует товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых ТЗ зарегистрирован, вправе направить такому правообладателю предложение обратиться в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности с заявлением об отказе от права на ТЗ не ранее трех лет с даты государственной

регистрации ТЗ либо заключить договор об отчуждении исключительного права на ТЗ в отношении всех или части товаров, для индивидуализации которых ТЗ зарегистрирован.

Если правообладатель не подаст такое заявление в течение двух месяцев со дня направления предложения заинтересованного лица, заинтересованное лицо в 30-дневный срок вправе обратиться в суд с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны ТЗ вследствие его неиспользования.

По мнению авторов законопроекта, такие изменения создадут предпосылки самостоятельного урегулирования сторонами возникших между ними споров и позволят обеспечить баланс интересов правообладателя и заинтересованных лиц.

Роспатент предложил многочисленные изменения положений ГК РФ, направленные на совершенствование правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности (законопроект «О внесении изменений в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации»).

Проектом, в частности:

- исключается требование о нотариальном удостоверении доверенностей в сфере интеллектуальной собственности;
- сокращаются затраты, касающиеся внесения в охранные документы изменений, которые в настоящее время непрерывно возрастают в связи с ростом количества зарегистрированных объектов интеллектуальной собственности и, как следствие, количества выданных охранных документов;
- упрощается порядок внесения изменений в охранные документы (за Роспатентом сохраняется только обязанность вносить в охранный документ изменения, устраняющие очевидные и технические ошибки);
- предусматривается возможность для любого лица получить выписку из реестров, содержащих сведения о зарегистрированных объектах интеллектуальной собственности;
- вводится возможность восстановления пропущенного срока уплаты патентной пошлины за государственную регистрацию изобретения, полезной модели или промышленного образца и выдачу патента.

ФАС России разработала поправки, касающиеся применения антимонопольного законодательства к действиям и соглашениям, связанным с использованием исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности (законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон „О защите конкуренции“ и Гражданский кодекс Российской Федерации»).

По утверждению разработчиков, российское законодательство не содержит эффективных механизмов государственного воздействия на недобросовестных правообладателей. Но такие механизмы предусмотрены международными актами, в частности Соглашением ТРИПС.

Законопроект в числе прочего предусматривает, что Правительство РФ имеет право в интересах национальной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан разрешить использование изобретения, полезной модели или промышленного

образца без согласия патентообладателя с уведомлением его об этом в кратчайший срок и с выплатой ему соразмерной компенсации.

Кроме того, проект распространяет требования статей 10 и 11 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» на условия обращения товаров, произведенных с использованием исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ или услуг.

В ФОКУСЕ ПРЕССЫ

Права старого образца

Минкульт не поддержал создание общественно-государственной организации в сфере авторских прав. Проработать вопрос о такой структуре в конце декабря 2016 г. поручал главам Минкульта, Минюста и Минэкономики Игорь Шувалов. Предполагалось, что новая организация контролировала бы деятельность организаций по коллективному управлению правами (ОКУП).

Минкульт направил господину Шувалову сводный доклад по итогам поручения. В докладе сказано, что создание новой организации потребовало бы «существенных изменений» в системе госконтроля за юридическими лицами. Кроме того, аккредитованные ОКУП уже работают под контролем Минкульта и Минюста.

Наконец, инициатива потребует выделения федерального имущества, «в связи с чем возникает вопрос о целесообразности подобных государственных расходов».

Минкульт предлагает альтернативный вариант: действующие ОКУП готовы объединиться в союз или ассоциацию, которая займется контролем их же деятельности и разработкой ее единых стандартов. Представители госорганов тоже могли бы войти в состав ассоциации. Такую практику Минкульт предлагает распространить и на весь Евразийский экономический союз, создав конфедерацию всех действующих на его территории ОКУП.

Коммерсантъ, 31.01.2017

ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ

Система коллективного управления авторскими и смежными правами должна перейти в ведение государства — такую идею высказали чиновники Минэкономразвития в конце августа 2016 г. Предложение состояло в том, чтобы перевести организации по коллективному управлению правами в новую форму публично-правовых компаний. Изнутри такая компания должна контролироваться наблюдательным советом и службой внутреннего аудита.

Гендиректор Российского союза правообладателей (РСП) и Всероссийской организации интеллектуальной собственности (ВОИС) Андрей Кричевский полагает, что модель, предложенная Минэкономразвития, не будет способствовать росту выплат вознаграждения авторам. Она предусматривает лишь огосударствление сферы коллективного управления правами и не содержит новых экономических конструкций (Ведомости, 01.09.2016).

Против передачи функций по коллективному управлению правами и сбору авторских вознаграждений одной госкомпания выступили российские композиторы. Об этом говорилось в их письме первому вице-премьеру Игорю Шувалову. Композиторы напомнили, что Россия уже имеет неудачный опыт государственного управления авторскими правами. Авторы письма указывают, что сегодня в России уже сложилась развитая система коллективного управления правами, которая позволяет российскому правообладателю «чувствовать себя защищенным в случае использования его произведений не только в России, но и за рубежом» (Известия, 20.09.2016).

Авторы прислушались к новому совету

Конфликт из-за контроля над Российским авторским обществом (РАО) продолжается. В связи с утверждением Минюстом Максима Дмитриева гендиректором РАО с 26 декабря РАО опубликовало новый список членов его авторского совета. Это главный руководящий орган организации, который утверждает размер и порядок выплаты

авторского вознаграждения, бюджет, открывает специальные фонды. В совет вошли руководители музыкальных издательств, поддерживавшие назначение господина Дмитриева. Предыдущий состав совета возглавлял его оппонент Игорь Матвиенко, который по-прежнему считает себя легитимным президентом.

Коммерсантъ, 29.12.2016

РАО ищет помощь у медиахолдингов

Авторский совет Российского авторского общества (РАО) планирует попросить помощи у президента России Владимира Путина. В письме главе государства авторы просят «придумать для РАО такую форму, чтобы в ней была государственная составляющая».

Речь не идет о схеме огосударствления сферы коллективного управления правами, предложенной ранее Минэкономразвития России. Эта схема предполагает преобразование

авторских обществ в государственно-правовые компании, менеджмент которых выбирается правительством, а расходование средств контролирует Счетная палата. РАО предлагает другую схему — чтобы организацией управляла крупная медиакомпания, в капитале которой тем или иным образом участвует государство или госкомпания. Переговоры с рядом медиахолдингов уже ведутся («Национальная медиа группа», ВГТРК или «Первый канал»).

Ведомости, 15.12.2016

Авторским выплатам предложили новый сценарий

Гильдия кинодраматургов России обратилась с открытым письмом к гендиректору Российского союза правообладателей (РСП) Андрею Кричевскому. Киносценаристы требуют разъяснить политику авторских выплат. Сценаристам не нравится, что они получают только 30% от всего собранного за кино и сериалы вознаграждения, тогда как режиссерам причитается 40%.

Кроме того, сценаристам неясна формула расчета их вознаграждений. В отчете за 2010–2012 гг. сказано, что до 20% от собранного вознаграждения было направлено «в специальные фонды», созданные РСП с согласия и в интересах правообладателей, на поддержку значимых культурных и социальных проектов. Такой же уровень выплат в фонды вновь указывался в 2014 г. Авторы письма просят объяснить, что это за фонды,

что они сделали в интересах сценаристов и какие суммы потратили на «значимые культурные и социальные проекты» в 2010–2015 гг.

В письме также указано, что суммы ежегодных индивидуальных выплат правообладателям в 2015–2016 гг. заметно сократились. Авторы интересуются, с чем это связано.

В случае с претензиями сценаристов к РСП пора переходить к формату коллективного иска, считает омбудсмен в сфере интеллектуальной собственности Анатолий Семенов. Авторами аудиовизуального произведения по закону являются режиссер-постановщик, автор сценария и композитор, поэтому претензии к выплатам в соотношении «40+30+30» «абсолютно правомерны», полагает он.

Коммерсантъ, 23.11.2016

Правообладатели хотят лишить пиратские сайты рекламы

Владельцев сайтов могут обязать регистрировать в России юрлица и привязывать к ним интернет-адреса, внося их в государственный реестр юрлиц (ЕГРЮЛ). На сайтах, не внесенных в реестр, предлагается запретить размещение рекламы. С инициативой обязательного внесения сайтов в ЕГРЮЛ выступила Ассоциация продюсеров кино и телевидения (АПКИТ).

Эксперты отмечают, что такой метод борьбы с пиратством лишит возможности зарабатывать на рекламе не только пиратские, но и все иностранные сайты. В Минкульте отметили, что это лишь один из вариантов решения проблемы. Министерство прорабатывает и другие способы, направленные на пресечение возможности размещения рекламы на уже заблокированных сайтах.

Известия, 24.10.2016

В России появится биржа авторских прав

В России будет запущена биржа интеллектуальной собственности, на которой можно будет купить права на любые объекты авторских прав — музыку, фонограммы, видео, фильмы — для использования на веб-сайтах, в эфирах передач и для публичного исполнения. Такая модель развития сферы интеллектуальных прав видится наиболее прогрессивной и перспективной Андрею Кричевскому, директору Российского союза правообладателей и Всероссийской организации интеллектуальной собственности. По его словам, итоговая цель — трансформация системы коллективного управления правами в систему индивидуальных сделок между пользователями контента и правообладателями с помощью онлайн-биржи прав, своего рода аналога Ebay.

Биржа интеллектуальных прав планируется как онлайн-сервис, на котором смогут зарегистрироваться как правообладатели, включая непосредственных авторов и исполнителей, так и те, кто предполагает использовать в своих целях произведение. Правообладатели сформируют каталог интеллектуальной собственности и назначат цену за отдельный объект — либо фиксированную, либо начальную для дальнейшего аукциона. Сервис предложит механизм, который поможет правообладателю определить стоимость того или иного произведения, но окончательное решение он будет принимать сам.

Планируется, что биржа будет создана до конца 2018 г.

Известия, 13.09.2016

В МИРЕ

Китай бьет мировые рекорды по числу заявок на патенты. По оценке Всемирной организации по защите интеллектуальной собственности, в 2015 г. в Китае было подано 1 101 864 заявки на патенты — почти 40% общемирового показателя. Этот рекорд отражает «исключительно высокий» уровень инновационности в стране с самой большой численностью населения. Страсть к изобретениям с помощью вознаграждений поощряет местное правительство.

Правообладатели, участвующие в тяжбах в связи с нарушением патентов, все чаще выбирают именно Китай в качестве площадки для разрешения таких конфликтов, поскольку в этой стране суды очень быстро рассматривают иски. К тому же компании могут добиться здесь запрета на продажу экспорта из страны конкурирующей продукции (Ведомости, 25.11.2016).

Операторы и медиакомпании намерены лишить авторские организации части сборов

Медиа-коммуникационный союз (МКС) предложил забирать у авторских обществ собранное, но оперативно не распределенное между композиторами и авторами песен вознаграждение. Распоряжаться такими средствами должна нефинансовая организация, не меньше 50% которой принадлежит государству.

Представитель МКС уточнил, что речь идет не о нераспределенном вознаграждении как таковом, а о процентах, которые начисляют банки за хранение таких сумм на своих счетах.

Российское авторское общество хранит вознаграждения авторов три года, и если за это время авторы не находятся и деньги остаются

невостребованными, то они распределяются между другими композиторами и авторами песен.

МКС предлагает использовать эти средства для выплат компенсации авторам, которые часто недополучают вознаграждение, когда передают права на свои произведения «коммерческим посредникам или некоммерческим организациям по коллективному управлению правами». Конкретных примеров союз не приводит. Представитель МКС сообщил лишь, что выплата таких «пожизненных пенсий» не будет связана с тем, как часто та или иная музыка звучит в эфире или в общественных местах: «Финансовая помощь будет начисляться в зависимости от заслуг перед культурой и от материального положения».

Ведомости, 23.08.2016

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

32%

мирового населения в возрасте до 25 лет платит за сервисы потоковой музыки.

35%

признали, что использовали нелегальный контент в течение полугода.

РАО, 07.10.2016

20,4

миллиона единиц контрафактной продукции выявила Федеральная таможенная служба РФ в 2016 г.

ФТС России, 27.02.2017

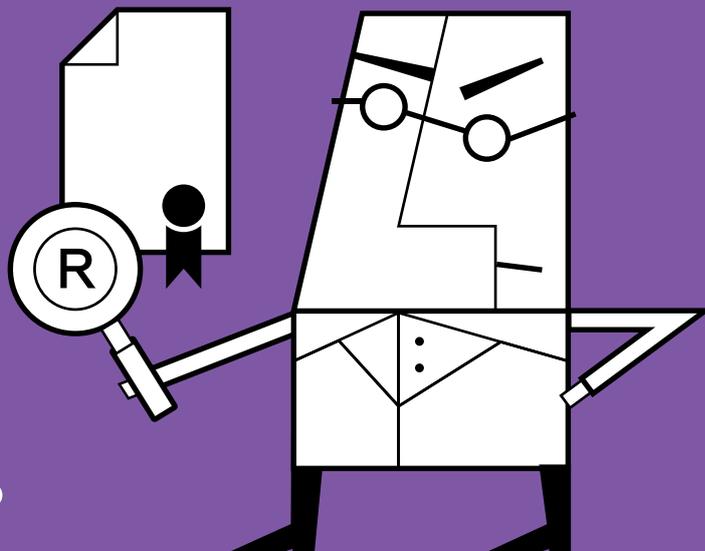
2750

споров, касающихся доменных имен, направлено в Центр ВОИС по арбитражу и посредничеству за 2016 г.

ВОИС, Доклад генерального директора Ассамблеям ВОИС за 2016 г.

π^g
pepeliaev group®

ПРАКТИКА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ



«Пепеляев Групп» предлагает комплексное сопровождение в процессе управления правами клиентов на объекты интеллектуальной собственности: начиная с их государственной регистрации в соответствующих органах и далее на каждом этапе использования и защиты объектов интеллектуальной собственности.

Юристы практики интеллектуальной собственности и товарных знаков предлагают высокоэффективные меры по борьбе с пиратством и успешно защищают права клиентов на объекты интеллектуальной собственности в судах, Роспатенте, антимонопольных органах и иных компетентных государственных органах.

НАШИ УСЛУГИ:

- защита прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации;
- борьба с контрафактной продукцией, в том числе в административном и уголовно-правовом порядке;
- разбирательства при ведении делопроизводства в Роспатенте, Международном бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности, ведение дел в Палате по патентным спорам Роспатента;
- поддержка в спорах в Суде по интеллектуальным правам по вопросам оспаривания решений Роспатента, включая патентные споры;
- поддержка в спорах в Суде по интеллектуальным правам при досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков;
- представление интересов в делах о заключении, исполнении и расторжении договоров о распоряжении исключительным правом на объекты интеллектуальной собственности;
- защита прав в рамках «антипиратского» законодательства, доменные споры, споры в интересах кинокомпаний, издательств, другие споры в сфере авторских и смежных прав;
- поддержка в спорах о недобросовестной конкуренции и злоупотреблении правом.

КОНТАКТЫ:

ВАЛЕНТИНА ОРЛОВА
 Руководитель практики
v.orlova@pgplaw.ru

ЮРИЙ ЯХИН
 Руководитель группы
y.yahin@pgplaw.ru



**World
 Trademark
 Review.**



ДЛЯ ЗАМЕТОК

A series of horizontal dotted lines for writing notes, arranged in a regular grid pattern across the page.

Москва

E: info@pgplaw.ru
T: +7 (495) 967-00-07

Южно-Сахалинск

E: skh@pgplaw.ru
T: +7 (4242) 32-12-21

Шанхай

E: sh@pgplaw.ru
T: +86 21 535 00 301

Санкт-Петербург

E: spb@pgplaw.ru
T: +7 (812) 640-60-10

Владивосток

E: info@pgplaw.ru
T: +7 (495) 967-00-07

Пекин

E: bj@pgplaw.ru
T: +86 10 8441 8770

Красноярск

E: krs@pgplaw.ru
T: +7 (391) 277-73-00

Сеул

E: kor@pgplaw.ru
T: +86 10 8441 8770

Гуанчжоу

E: gz@pgplaw.ru
T: +86 20 2237 1490