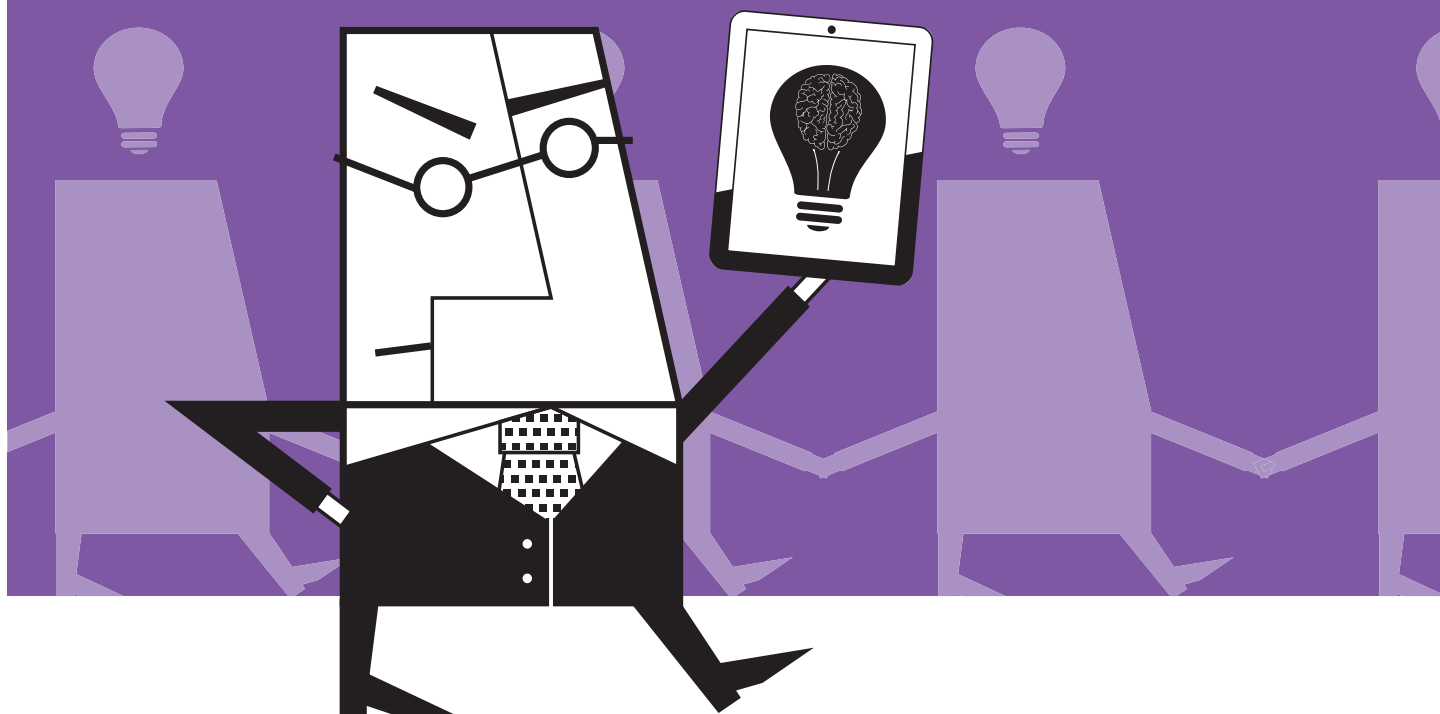


ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

Информационно-аналитический бюллетень

Выпуск 1, 2018



СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ

04

АКТУАЛЬНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

06

Антимонопольные иммунитеты.

Старая инициатива с новым «цифровым обоснованием»

Трудности подсудности

ПРЕЦЕДЕНТ

13

Конституционный Суд о параллельном импорте. Результат, которого не ждали

Как доказать общеизвестность товарного знака в России.

Анализ решения Суда по интеллектуальным правам

Суд по интеллектуальным правам о формальном подходе к разрешению споров

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

22

В ФОКУСЕ ПРЕССЫ

31

ПРЕДИСЛОВИЕ

Уважаемые коллеги!



Перед вами новый выпуск «Интеллектуального вестника», в котором мы рассказываем о законодательных изменениях и готовящихся проектах нормативных правовых актов в сфере интеллектуальной собственности, делимся новостями, изучаем практику судов и даем рекомендации по разрешению споров в этой области.

Сегодня много говорят о цифровой экономике, использовании технологии блокчейн, смарт-контрактах, распределенных реестрах, цифровых, в том числе трехмерных, моделях описания объектов интеллектуальной собственности.

К этим темам применительно к интеллектуальной собственности еще только намечаются более или менее конкретные подходы, хотя градус дискуссий быстро растет. Вместе с тем в традиционных и на первый взгляд уже решенных вопросах правоприменительная практика делает неожиданные повороты.

Совсем недавно рабочая группа по выработке предложений в отношении дальнейшего применения принципа исчерпания исключительного права на объекты интеллектуальной собственности при ЕЭК после долгого обсуждения наконец нашла сбалансированное решение, как в определенных ситуациях следует применять принцип международного исчерпания права на товарный знак.

Чтобы реализовать это решение, необходимо:

- установить в Договоре о ЕАЭС¹ возможность исключений из применения регионального принципа в отношении отдельных категорий товаров;
- наделить ЕЭК полномочиями по ведению и согласованию соответствующих реестров;
- разработать документ, определяющий, в частности, термин «локальное производство».

Был подготовлен пакет документов, включая проект протокола о внесении изменений в Договор о ЕАЭС. Однако в некоторых странах затянулось внутригосударственное согласование, а в России тем временем появилось Постановление КС РФ от 13.02.2018 №8-П о **параллельном импорте** (далее — Постановление). Этим актом признано, что запрет параллельного импорта соответствует Конституции РФ, параллельно импортируемая продукция является контрафактной, но при этом ее следует отличать от поддельной (на которую товарный знак нанесен без согласия правообладателя).

Из Постановления следует, что такая мера ответственности, как изъятие и уничтожение продукции, вообще не должна применяться к параллельно импортируемым товарам, кроме случаев их ненадлежащего качества и (или) для обеспечения безопасности, защиты жизни и здоровья людей, охраны природы и культурных ценностей. При этом законодатель вправе установить иные меры ответственности за параллельный импорт, которые будут мягче предусмотренных за ввоз и введение в оборот иных контрафактных товаров.

Кроме того, суд, если выявлена недобросовестность правообладателя, вправе отказать в применении мер ответственности за нарушение

¹ Подписан в Астане 29.05.2014.

исключительного права, выразившееся во ввозе маркированной товарным знаком продукции без согласия правообладателя.

Выводы КС РФ и последствия принятого им решения проанализированы на с. 13. Там же вы найдете рекомендации, как минимизировать вероятность возникновения трудностей.

Еще один поворот в практике правоприменения связан с **признанием товарных знаков общеизвестными в Российской Федерации**. В ряде последних дел Роспатент уделил пристальное внимание использованию обозначений, претендующих на статус общеизвестных, в период, предшествующий не только дате признания товарного знака общеизвестным, но и дате подачи заявления, которая во многих случаях значительно отстоит от испрашиваемой даты признания.

Как показывает анализ решений по этому вопросу, ряд правообладателей резко меняют политики продвижения товара с такими товарными знаками, сокращая затраты на рекламу, что приводит к снижению уровня известности товарного знака по сравнению с первыми, наиболее эффективными годами его использования.

Роспатент и Суд по интеллектуальным правам учитывают и наличие совокупности доказательств того, что товарный знак общеизвестный. В связи с этим компании, желающие получить для своего товарного знака охрану в качестве общеизвестного, прежде всего должны убедиться, что у них есть все необходимые документы. Отсутствие одного из перечисленных в ведомственных нормативных актах сведений может сделать совокупность представленных доказательств уязвимой и повлечь отказ в признании товарного знака общеизвестным. Подробнее об этом читайте на с. 17.

Вызывает вопросы также практика специализированного суда — Суда по интеллектуальным правам при рассмотрении споров, связанных с охраноспособностью товарных знаков, в частности с таким критерием, как **«возможность введения потребителя в заблуждение относительно товара или его производителя»**.

Много лет считалось, что, если в товарном знаке есть указание (элемент), ассоциирующее его с определенным географическим объектом, в том числе государством, во внимание должны приниматься и субъект, желающий зарегистрировать такой товарный знак на свое имя, и товар, для маркировки которого этот товарный знак предназначен. Следуя устоявшейся практике, Роспатент отказал российскому заявителю в регистрации товарных знаков, содержащих названия государств (Грузия, Азербайджан) и предназначенных для маркировки товара (вина), традиционно ассоциируемого с этими странами.

Однако суд занял иную позицию: поскольку неизвестен хозяйствующий субъект — производитель товара, маркированного таким обозначением, у российских потребителей не могут возникнуть ассоциативные связи с конкретным производителем товара (вина) (дела № СИП-680/2016, СИП-679/2016). При этом не было принято во внимание, что подобные обозначения способны ввести потребителя в заблуждение, порождая в его сознании представления об определенном изготовителе товаров, не соответствующие действительности.

Суд учел позицию заявителя товарного знака, уточнившего в ходе делопроизводства, что товарный знак предназначен для маркировки «алкогольных напитков, изготовленных в Грузии [Азербайджане]», но, по сути, счел не имеющим значения то обстоятельство, что заявитель не ведет хозяйственной деятельности в этих странах, не заключил договоров заказа на поставку соответствующих товаров.

Конечно, наше законодательство не обязывает заявителей представлять доказательства последующего (предстоящего) использования товарных знаков. Но не обязывает оно и правообладателя товарного знака указывать на товаре его вид в соответствии с той формулировкой, что приведена в свидетельстве на товарный знак и Государственном реестре товарных знаков. На бутылке будет написано «вино», а в качестве страны происхождения будет указана Россия — место нахождения правообладателя.

В такой ситуации российские потребители не защищены от недобросовестных лиц. Увидев на этикетке название известного своими замечательными винами государства, набранное крупным красивым шрифтом, они вряд ли обратят внимание на мелкий шрифт, которым будет указан российский изготовитель.

Неясно, для чего создаются такие ситуации. В большинстве стран мира к использованию названий государств, географических объектов в качестве средств индивидуализации, особенно товарных знаков, относятся очень трепетно. Представляется, что и российское законодательство вполне может оградить потребителя от введения в заблуждение. Дело за правоприменителем.

До встречи на страницах следующего выпуска «Интеллектуального вестника»! И 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

АНТИМОНОПОЛЬНЫЕ ИММУНИТЕТЫ. СТАРАЯ ИНИЦИАТИВА С НОВЫМ «ЦИФРОВЫМ ОБОСНОВАНИЕМ»



ВАЛЕНТИНА ОРЛОВА

Руководитель практики интеллектуальной собственности и товарных знаков «Пепеляев Групп», патентный поверенный РФ, член Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам, доктор юрид. наук, профессор

E-mail: v.orlova@pgplaw.ru

ФАС России, ссылаясь на вызовы цифровой экономики и необходимость повысить уровень экономической безопасности РФ, в очередной раз предложила снять антимонопольные иммунитеты с объектов интеллектуальной собственности. Проанализируем «старо-новую» инициативу и аргументацию разработчиков.

Многие исследователи и практикующие юристы считают, что распространение антимонопольного законодательства на интеллектуальную собственность (далее также — ИС) ослабит значимость исключительных прав и, следовательно, систему их охраны и защиты.

Ограничение исключительных прав, в том числе антимонопольными органами, не идет на пользу правообладателям и мешает инновационному развитию рынка. В отношении правовой охраны и (или) защиты исключительных прав антимонопольные запреты действуют лишь отчасти. Они не должны искажать смысл и назначение исключительного права, в основе которого лежит идея юридической (легальной) монополии. При этом, безусловно, недопустимо злоупотреблять исключительным правом, оказывая влияние на участников рынка.

В некоторых развитых странах «антимонопольный иммунитет» предоставляется авторским правам,

средствам индивидуализации, отдельным видам действий или соглашений по распоряжению исключительными правами. Антимонопольные ограничения исключительных прав используются применительно к лекарственным препаратам — например, в РФ для этого существует принудительное лицензирование.

Присоединившись к Соглашению по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (заключено в Марракеше 15.04.1994; далее — ТРИПС), наше государство обязалось обеспечивать справедливую защиту прав на объекты ИС. Между тем наблюдается обратная тенденция. Яркое тому подтверждение — уменьшение в ряде случаев минимального размера компенсации за нарушение исключительных прав (Постановление КС РФ от 13.12.2016 № 28-П) и предлагаемое снятие «антимонопольных иммунитетов», что очевидным образом скажется на инвестиционной привлекательности.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ ФАС РОССИИ

Часть 9 ст. 11 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее — Закон о защите конкуренции) появилась в конце 2011 г. А уже в начале 2012 г. начались дискуссии о необходимости исключить из Закона не только эту новую норму, но и ч. 4 ст. 10.

Вступивший в 2016 г. в силу четвертый антимонопольный пакет не смог распространить влияние

законодательства о защите конкуренции на отношения, связанные с интеллектуальной собственностью. Предлагавшиеся ФАС России поправки не получили поддержки.

В октябре 2017 г. антимонопольная служба предложила новый законопроект о внесении изменений в Закон о защите конкуренции (ID проекта на портале regulation.gov.ru: 02/04/10-17/00074529).

ОБОСНОВАНИЕ И ЕГО АНАЛИЗ

Необходимость подготовки законопроекта об исключении из Закона о защите конкуренции ч. 9 ст. 11 и ч. 4 ст. 10 обосновывается тем, что рынок и конкуренция стремительно меняются. Происходит цифровизация глобальной экономики, торговые площадки и операционная деятельность перемещаются в Интернет. Программное обеспечение принадлежит глобальным игрокам — Google, Apple, Microsoft. На рынках информационного поиска, оптовой и розничной торговли, страхования, образования, перевозок, туристических услуг появляются так называемые агрегаторы.

В этих условиях, угрожающих стабильности и балансу интересов участников цифровых рынков, российским компаниям нужна защита. Принятие законопроекта, по мнению его разработчиков, «позволит снизить зависимость Российской Федерации от иностранных патентообладателей, что, в свою очередь, повысит уровень экономической безопасности Российской Федерации».

Следует заметить, что законопроект относится ко всем без исключения объектам ИС (а не только к программному обеспечению — единственному упоминаемому разработчиками объекту) и ко всем субъектам предпринимательской деятельности (не только к иностранным патентообладателям).

Напомним, что в России программы для ЭВМ отнесены к объектам авторского права и патенты на них не выдаются; иностранным правообладателям в силу международных договоров предоставляется национальный режим охраны.

К обоснованию законопроекта есть вопросы.

1. Чтобы усилить свою позицию, разработчики апеллируют к Договору о ЕАЭС (подписан в Астане 29.05.2014). Отмечается, что в этом документе нет оговорки «о неприменении запрета на занятия доминирующего положения <...> к действиям по осуществлению

ПРЕДЛОЖЕННЫЕ К ОТМЕНЕ НОРМЫ

Часть 9 ст. 11 Закона о защите конкуренции: требования настоящей статьи о запрете на ограничивающие конкуренцию соглашения хозяйствующих субъектов не распространяются на соглашения о предоставлении и (или) об отчуждении права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ или услуг.

Часть 4 ст. 10 Закона о защите конкуренции: требования настоящей статьи о запрете на злоупотребление хозяйствующим субъектом доминирующим положением не распространяются на действия по осуществлению исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ или услуг.

исключительного права, а также о возможности установления иного национальным законодательством».

Правда, авторы проекта забывают о разделе XXIII «Интеллектуальная собственность» Договора о ЕАЭС. Его положениями предусмотрено, что одна из задач государств-членов — защита интересов обладателей прав на объекты ИС. Среди направлений сотрудничества сторон — поддержка научного и инновационного развития, предоставление благоприятных условий для обладателей авторского права.

Кроме того, в национальном законодательстве могут закрепляться нормы, обеспечивающие более высокий уровень охраны и защиты прав на объекты ИС, чем это предусмотрено в применимых к государствам-членам международных правовых актах, а также в международных договорах и актах, составляющих право ЕАЭС. Согласно ст. 90 Договора о ЕАЭС лицам одного государства-члена на территории другого государства-члена предоставляется национальный правовой режим в отношении объектов ИС.

Авторы законопроекта не приняли во внимание и Протокол об охране и защите прав на объекты интеллектуальной собственности (Приложение № 26 к Договору о ЕАЭС), по которому объектам интеллектуальной собственности — в том числе программам для ЭВМ — предоставляется правовая охрана в соответствии с международными договорами, международными договорами и актами, составляющими право Союза, и законодательством государств-членов. В отношении программ для ЭВМ специально указывается на охрану согласно Бернской конвенции по охране литературных и художественных произведений.

2. Почему-то проигнорированы положения ТРИПС о возможности государств-членов договариваться, «что некоторые виды лицензионной практики или условия, относящиеся к правам интеллектуальной собственности, которые ограничивают конкуренцию, могут иметь неблагоприятное воздействие на тор-

говлю и препятствовать передаче и распространению технологии».

Ничто в ТРИПС не препятствует его членам указывать в своем законодательстве виды лицензионной практики или условия, которые в отдельных случаях могут быть злоупотреблением правами интеллектуальной собственности и оказывать неблагоприятное воздействие на конкуренцию.

В соответствии с другими положениями ТРИПС его стороны могут принимать надлежащие меры в свете законов и правил этих сторон, чтобы предотвращать или контролировать такую практику, которая может включать:

- исключительные условия по обратной передаче покупателем лицензии технической информации продавцу лицензии;
- условия, предотвращающие оспаривание юридической силы;
- принудительный пакет лицензионных условий.

Антимонопольные органы вполне могут использовать этот механизм.

Задумается, что может означать столь непроработанное обоснование законопроекта, который должен кардинально изменить соотношение гражданско-правового и антимонопольного регулирования в сфере интеллектуальной собственности. Надежду на то, что он будет отклонен?

Хотелось бы надеяться, что он действительно не пройдет. Но не потому, что недостаточно обоснован, а потому, что не нужен. Действующего гражданско-правового и антимонопольного регулирования вполне достаточно для соблюдения баланса интересов правообладателей и потребителей, для развития добросовестной конкуренции. А отдельные случаи — например, злоупотребление исключительными правами — всегда могут стать предметом всестороннего анализа в административном и судебном порядке.

ТРУДНОСТИ ПОДСУДНОСТИ



ЮРИЙ ЯХИН

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

E-mail: y.yahin@pgplaw.ru

Сталкиваясь с недобросовестным поведением конкурентов, компании обращаются в ФАС России. Антимонопольная служба рассматривает их заявления и признает или не признает те или иные действия недобросовестной конкуренцией. Однако в последние годы пострадавшие все чаще обращаются напрямую в суды. Какие для этого есть законные основания и кому подсудны такие дела? Проанализируем, как эти вопросы решаются в сфере интеллектуальных прав.

РЕГУЛИРУЮЩИЕ НОРМЫ

В законе не упоминается такой вид исков, как иск о признании действий недобросовестной конкуренцией. Не установлен и соответствующий способ защиты своих прав (ст. 12, 1252 ГК РФ). Статья 10 ГК РФ запрещает использовать гражданские права в целях ограничения конкуренции, однако в п. 2 в качестве последствия названы отказ в защите принадлежащего недобросовестному лицу права, а также «иные меры», которые могут быть предусмотрены законом.

Раньше на том, что предъявить требования в отдельном иске невозможно, стояла и судебная практика.

В деле № А08–2009/2009–29 отклонен довод о том, что суд на основании положений ст. 10 ГК РФ вправе по собственной инициативе признать действия лица недобросовестной конкуренцией, поскольку «положения данной нормы, как обоснованно указал апелляционный суд, не содержат указаний на то, что на ее основе допускается предъявление требования о признании действий злоупотреблением правом» (Постановление ФАС ЦО от 27.02.2010; аналогичные выводы сделаны в Постановлении ФАС МО от 11.02.2010 по делу № А40–2237/08–27–27).

С 2011 г. право обратиться с иском, если кто-либо нарушил антимонопольное законодательство, предусмотрено Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее — Закон о защите конкуренции, Закон).

В статье 37 Закона прямо закреплено право пострадавшего обратиться в суд, арбитражный суд с иском, в том числе с иском о восстановлении нарушенных прав, возмещении убытков, включая упущенную выгоду, возмещении вреда, причиненного имуществу. Поскольку перечень исков открытый, ничто не препятствует обращению с другими видами исков, не поименованных в этой статье.

При этом, как уже упоминалось, иски о признании действий недобросовестной конкуренцией законом вовсе не предусмотрены. В связи с чем остается открытым вопрос: можно ли в рамках нормы ст. 37 Закона о защите конкуренции заявить в суд соответствующее требование? В сфере интеллектуальных прав таких случаев не отмечалось.

В то же время частью российской правовой системы являются международные соглашения. Так, суды регулярно применяют ст. 10-bis Парижской

конвенции по охране промышленной собственности (далее — Парижская конвенция). Указанная статья запрещает любые действия, которые могут

причинить вред другому лицу. В том числе запрещены всякие акты конкуренции, противоречащие честным обычаям в промышленных и торговых делах.

КОМУ ПОДСУДНЫ ДЕЛА О НЕДОБРОСОВЕСТНОЙ КОНКУРЕНЦИИ?

В судебной практике дела по искам о признании действий недобросовестной конкуренцией встречаются редко. Более того, нет определенности в том, какой арбитражный суд должен их рассматривать в качестве первой инстанции.

Возможно, неопределенность возникает из-за совокупности норм и правил, не вполне ясных судам.

Как еще в 2008 г. отмечал Пленум ВАС РФ, закон «не содержит указаний на то, что защита гражданских прав в административном порядке (путем рассмотрения антимонопольным органом дел о нарушениях антимонопольного законодательства) исключается при наличии возможности обратиться в арбитражный суд или, наоборот, является обязательным условием обращения лиц, чьи права нарушены, в суд». Иными словами, право выбора «судебного или административного порядка защиты своего нарушенного или оспариваемого права принадлежит субъекту спорных правоотношений» (п. 20 Постановления Пленума ВАС РФ от 30.06.2008 № 30 «О некоторых вопросах, возникающих в связи с применением арбитражными судами антимонопольного законодательства»).

Следовательно, по общему правилу дело должно быть подсудно региональным арбитражным судам.

Кроме того, ст. 43.4 Федерального конституционного закона от 28.04.1995 №1-ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской Федерации» (далее — Закон об арбитражных судах) и ст. 34 АПК РФ к подсудности Суда по интеллектуальным правам отнесен закрытый перечень видов дел, среди которых нет дел по спорам о признании действий недобросовестной конкуренцией.

Однако недобросовестной конкуренцией могут быть признаны разные действия: связанные как с приобретением исключительного права и его использованием правообладателем во вред конкуренту, так и с использованием конкурентом чужих результатов интеллектуальной деятельности. По-видимому, в этом и заключается сложность с определением подсудности.

Согласно подп. 6 п. 2 ст. 1512 ГК РФ предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным, если действия правообладателя, связанные с предоставлением правовой охраны товарному знаку или сходному с ним до степени смешения другому товарному знаку, признаны в установленном порядке злоупотреблением правом либо недобросовестной конкуренцией.

Разъяснения по поводу «установленного порядка» даны в Постановлении пленумов ВС РФ и ВАС РФ от 26.03.2009 №5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации». С одной стороны, суды указали на необходимость прикладывать к возражению решения федерального антимонопольного органа о нарушении правообладателем Закона о защите конкуренции, а с другой отметили, что «суд на основании положений статьи 10 ГК РФ вправе по собственной инициативе, исходя из имеющихся фактических обстоятельств, признать в рамках рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента... действия лица по регистрации товарного знака злоупотреблением правом или недобросовестной конкуренцией» (п. 63).

Дела об оспаривании решений Роспатента подсудны именно Суду по интеллектуальным правам на основании абз. 2 подп. 2 п. 1 ст. 43.4 Закона об арбитражных судах и абз. 2 подп. 2 п. 4 ст. 34 АПК РФ. А значит, к его подсудности относятся и дела, в которых суд может самостоятельно отнести действия к актам недобросовестной конкуренции.

Позднее Федеральным законом от 12.03.2014 № 35-ФЗ из ст. 1513 ГК РФ был исключен абзац о том, что возражение, основанное на подп. 6 п. 2 ст. 1512 Кодекса, подается в федеральный орган по интеллектуальной собственности. Возможно, это могло ввести в заблуждение в том, кто именно является адресатом возражения. Но общее положение п. 1 ст. 1513 ГК РФ о необходимости обращаться именно в Роспатент сохранилось. Следовательно, в этой части изменений не произошло. Однако ясности с подсудностью это не прибавило.

КАК СКЛАДЫВАЕТСЯ СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА?

В ряде случаев арбитражные суды субъектов Федерации направляли дела в СИП.

В деле № А56–78818/2013 Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области выделил часть требований, оставив их в своем производстве, и направил в СИП дело в оставшейся части, а именно требования о признании регистрации товарных знаков недействительной как актов недобросовестной конкуренции (Определение от 30.05.2014; в СИП — дело № СИП-626/2014).

Суд сослался на то, что перечень споров в ст. 34 АПК РФ не является исчерпывающим, а рассмотрение «данных требований невозможно без оценки обстоятельств регистрации товарных знаков, правомерности такой регистрации, требует привлечения к участию в деле регистрирующего органа».

В силу запрета споров о подсудности, установленного ч. 4 ст. 39 АПК РФ, СИП принял дело к рассмотрению.

Логика суда, передавшего дело, вполне прослеживается. Закон предусматривает специальный административный порядок, при этом решения, принятые по результатам административной процедуры, должны оспариваться через СИП. Истец этой процедуре не последовал, прямо заявив требование в суд.

Если бы в том, чтобы направить дело в СИП, было отказано, могла бы возникнуть неопределенность в установлении суда, который должен рассматривать спор:

- в одном случае это СИП, рассматривающий решение Роспатента (абз. 2 подп. 2 п. 1 ст. 43.4 Закона об арбитражных судах, абз. 2 подп. 2 п. 4 ст. 34 АПК РФ);
- в другом — арбитражный суд субъекта Федерации, рассматривающий требование о признании действий недобросовестной конкуренцией без обращения в ФАС России и Роспатент;
- в третьем — вновь СИП, рассматривающий спор с антимонопольным органом (абз. 3 подп. 2 п. 1 ст. 43.4 Закона об арбитражных судах, абз. 3 подп. 2 п. 4 ст. 34 АПК РФ).

Подобная ситуация сложилась и в других делах, примером может послужить Решение СИП от 04.08.2016 по делу № СИП-261/2016. Во всех

случаях СИП принимал дела к рассмотрению на основании ч. 4 ст. 39 АПК РФ, запрещающей споры о подсудности.

Однако у самого СИП позиция иная, по крайней мере относительно действий правообладателя, которые могут быть признаны недобросовестной конкуренцией. Эта позиция выражена в Справке по вопросам недобросовестного поведения... (утв. Постановлением Президиума СИП от 21.03.2014 № СП-21/2; далее — Справка). В ней указано со ссылкой на п. 20 Постановления Пленума ВАС РФ от 30.06.2008 № 30, что «вопрос о признании действий правообладателя по приобретению исключительного права актом недобросовестной конкуренции может быть рассмотрен в административном порядке федеральным антимонопольным органом». Такой порядок не исключает возможности заявить подобные требования непосредственно в суд (п. 3.1 Справки).

СИП рассматривает и еще одну ситуацию, когда судебный акт имеет значение сам по себе, без обращения в антимонопольный орган: правообладатель обращается с иском о защите исключительного права, а суд признает его действия злоупотреблением правом. Такой судебный акт, согласно позиции СИП, «является основанием для обращения заинтересованного лица в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности с возражением против предоставления правовой охраны товарному знаку» (п. 3.2 Справки).

В таких случаях ответчик по иску может заявить о злоупотреблении правом как в своей позиции по делу (например, в отзыве на исковое заявление, как в деле № А60–24056/2014), так и предъявив встречный иск.

В частности, в деле № А60–12719/2013 организация обратилась с иском о пресечении нарушения исключительных прав на товарные знаки, но ответчики предъявили встречный иск о признании действий истца по приобретению и использованию товарных знаков недобросовестной конкуренцией. Суд отказал в удовлетворении основного иска, удовлетворив требования по встречному иску (есть и обратные ситуации — например, дело № А03–6574/2014). Кассационная инстанция согласилась с выводами нижестоящих судов, сославшись на ст. 10 ГК РФ, ст. 13 Закона о защите конкуренции в редакции, действовавшей на момент рассмотрения спора, и ст. 10-bis Парижской конвенции. При этом отклонила довод кассационной жалобы о том, что суды сослались на наличие

решения антимонопольного органа. Согласно ее подходу, само по себе «указание судов в судебных актах на наличие решения антимонопольного органа и установление этим органом при рассмотрении административного дела аналогичных обстоятельства не свидетельствует о том, что выводы антимонопольного органа положены в основу судебных актов» (Постановление СИП от 25.06.2014 по делу № А60–12719/2013).

Есть и другие дела, в которых региональные арбитражные суды следуют такой позиции. Например, № А65–3367/2015, № А55–20196/2013.

Но появились и процессы, в которых стороны пытаются заявить возражения, основанные на подп. 6 п. 2 ст. 1512 ГК РФ, хотя в Справке изложена позиция о невозможности рассмотрения таких возражений непосредственно Роспатентом без имеющих решений антимонопольного органа или суда.

В одном из дел компания обратилась с возражением против предоставления правовой охраны товарному знаку, указывая в качестве основания как введение потребителя в заблуждение (п. 3 ст. 1483 ГК РФ), так и регистрацию товарного знака как акт недобросовестной конкуренции. Роспатент в последней части ожидаемо отказался удовлетворить возражение (Решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 05.04.2016 по возражению от 11.11.2015 в отношении товарного знака № 524860).

Тогда компания обратилась в СИП. И тот, хотя не нашел оснований для признания действий правообладателя недобросовестной конкуренцией, рассмотрел требование, но не указал на недопустимость его удовлетворения в силу полномочий Роспатента (Решение СИП от 26.04.2017 по делу № СИП-427/2016).

В таких условиях возможен еще один вариант обращения с требованиями о признании действий недобросовестной конкуренцией. Если компания не желает обращаться в антимонопольный орган,

опасаясь долгого расследования, отказа в возбуждении производства без рассмотрения по существу и т.п.), достаточно подать в Роспатент возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку в связи с тем, что соответствующие действия являются недобросовестной конкуренцией. Роспатент будет вынужден отказать в удовлетворении возражения, однако СИП при оспаривании решения Роспатента сможет самостоятельно назвать действия правообладателя недобросовестными, поскольку такие полномочия ему прямо предоставлены п. 63 Постановления пленумов ВС РФ и ВАС РФ от 26.03.2009 № 5/29.

Помимо дел, основанных на подп. 6 п. 2 ст. 1512 ГК РФ, есть дела, в которых истцами выступают правообладатели и именно они просят признать действия третьих лиц недобросовестной конкуренцией. Это могут быть дела о признании недобросовестной конкуренцией:

- введения товаров в оборот (Постановление ФАС МО от 04.04.2013 по делу № А40–65703/12-26-546);
- регистрации доменного имени, сходного с фирменным наименованием компании, конкурентом (Постановление СИП от 23.01.2017 по делу № А41–8887/2016);
- использования чужого товарного знака на сайте конкурента (Постановление СИП от 20.09.2016 по делу № А32–20311/2015) и др.

Чаще всего суды такие действия не признают недобросовестной конкуренцией по формальным причинам: как правило, из-за недоказанности недобросовестности или конкурентных отношений. В отличие от антимонопольного органа суд сильнее связан нормами процессуального законодательства, судебный процесс носит состязательный характер, суд не проводит расследования, обязанность доказывания возложена на истца (ст. 65 АПК РФ). Поэтому правообладателю нужно прилагать больше усилий, чем в случае, когда в процессе участвует ФАС России.

ВОПРОСЫ ОСТАЮТСЯ

В последние годы сформулированы правила, по которым заинтересованные лица могут обращаться непосредственно в суды с требованиями о признании действий конкурентов недобросовестной конкуренцией. Эти правила не являются всеобъемлющими, и много вопросов пока не решены. Остается неясность и в том, что касается подсудности подобных споров.

По общему правилу дела о признании действий недобросовестной конкуренцией должны рассматривать региональные арбитражные суды. Но предпринимаются попытки создать исковую подсудность, возникает путаница, которую усугубляет неопределенность регулирования.

По-видимому, необходимо уточнить правила игры.

ПРЕЦЕДЕНТ

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД О ПАРАЛЛЕЛЬНОМ ИМПОРТЕ. РЕЗУЛЬТАТ, КОТОРОГО НЕ ЖДАЛИ



ВАЛЕНТИНА ОРЛОВА

Руководитель практики интеллектуальной собственности и товарных знаков «Пепеляев Групп», патентный поверенный РФ, член Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам, доктор юрид. наук, профессор

E-mail: v.orlova@pgplaw.ru



ЮРИЙ ЯХИН

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

E-mail: y.yahin@pgplaw.ru

Раз в несколько лет в публичных обсуждениях возникает тема параллельного импорта. Как правило, такие дискуссии бывают инициированы решениями законодателя или правоприменительных органов. На этот раз поводом послужило принятое Конституционным Судом РФ Постановление от 13.02.2018 № 8-П по делу о проверке конституционности ряда положений ГК РФ в связи с жалобой ООО «ПАГ». Результаты оказались неожиданными.

Постановление от 13.02.2018 № 8-П (далее — Постановление) стало первым судебным актом КС РФ, ответившим на вопросы по существу параллельного импорта. Ранее предпринимались попытки вынести на рассмотрение высшего судебного органа страны проблемы, связанные с конституционностью отдельных аспектов положений закона, запрещающих ввоз товара, маркированного товарным знаком правообладателя им самим или с его согласия, без отдельного разрешения на такой ввоз. Ни одна из этих попыток до конца 2017 г. успехом не увенчалась.

В конце 2016 г. КС РФ рассмотрел другое дело (Постановление от 13.12.2016 № 28-П по делу о проверке конституционности подп. 1 ст. 1301, подп. 1 ст. 1311 и подп. 1 п. 4 ст. 1515 ГК РФ в связи с запросами Арбитражного суда Алтайского края). Оно касалось еще одного аспекта права интеллектуальной собственности — взыскания денежной компенсации вместо возмещения убытков.

В этом судебном акте довольно сбалансированно отражены интересы разных сторон. Отмечено, что у интеллектуальных прав, которые

защищают объекты особого рода, имеющие нематериальный характер, специфическая природа, в связи с чем затруднено возмещение убытков. Указано на недопустимость взыскивать суммы компенсации, очевидно превышающие все возможные убытки от конкретного нарушения, являющегося предметом судебного рассмотрения. Суд допускает и уменьшение компенсации ниже минимального размера, установленного законом (10 тыс. руб. в случае нарушения прав на один объект и 5 тыс. руб. — на несколько объектов), если ответчик может доказать обстоятельства, которые связаны с его деятельностью и очевидно ведут к уменьшению суммы.

Большинство судов восприняли только ту часть Постановления КС РФ от 13.12.2016 № 28-П, которая связана с возможностью снижения суммы компенсации. Они предпочли не замечать, что бремя доказывания необходимости уменьшения компенсации возложено на ответчика, особые обстоятельства привлечения к ответственности,

специальный статус предпринимателя и т. п. В случае же с параллельным импортом ситуация казалась еще более бесспорной.

В отличие от торговли контрафактной продукцией параллельный импорт представлялся менее опасным. Известна была и позиция КС РФ по вопросу о санкциях, наложенных на российских лиц разными государствами. Помимо этого, в поддержку заявителя — ООО «ПАГ» — выступили практически все государственные органы, представители которых приняли участие в судебном заседании.

Нужно отметить, что на заседании не обсуждалась международная перспектива параллельного импорта с учетом положений соглашений в рамках ЕАЭС, участником которых является Россия.

Судьба параллельного импорта казалась предопределенной. Но КС РФ сделал совершенно неожиданные выводы.

ЧТО СКАЗАЛ КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД

Суд рассмотрел вопрос о конституционности п. 4 ст. 1252, ст. 1487 и п. 1, 2 и 4 ст. 1515 ГК РФ. Основные сделанные им выводы можно свести к четырем положениям.

1. Запрет параллельного импорта признан соответствующим Конституции РФ. Полномочие по выбору режима исчерпания исключительного права принадлежит законодателю, режим может быть также установлен международным соглашением. Законодатель выбрал региональный принцип исчерпания — свободный ввоз товаров из стран ЕАЭС при условии законного введения маркированных товаров в оборот в таких странах, а также национальный принцип исчерпания для иных стран. Запрет правообладателя третьим лицам ввозить маркированную продукцию признан соответствующим российским законам, а нормы ст. 1252, 1487, 1515 ГК РФ — конституционными.
2. Конституционный Суд РФ выдвинул несколько довольно жестких тезисов, которые не только подтвердили правомерность действий законодателя по закреплению запрета параллельного импорта, но и отнесли параллельно импортированную продукцию к контрафактной. Иными словами, действия импортеров названы незаконными. При этом такую продукцию следует отличать от поддельной, на которую нанесен товарный знак без согласия правообладателя.

3. Следовательно, не предполагается применение при ввозе на территорию РФ параллельно импортированной продукции таких же по размеру (тяжести последствий) мер гражданско-правовой ответственности, как при ввозе поддельного товара, если по обстоятельствам конкретного дела это не влечет для правообладателя убытки, сопоставимые с убытками от введения в оборот поддельного товара.

Такая мера ответственности, как изъятие и уничтожение продукции, вообще не должна применяться к параллельно импортированным товарам. Исключение — когда ввозится товар ненадлежащего качества и (или) требуется обеспечить безопасность, защиту жизни и здоровья людей, охрану природы и культурных ценностей. При этом законодатель вправе установить иные меры ответственности за параллельный импорт, которые будут мягче, чем меры ответственности за ввоз и введение в оборот иных контрафактных товаров.

4. Если суд выявил недобросовестность правообладателя, он вправе отказать в применении мер ответственности за нарушение исключительного права, выразившееся во ввозе маркированной товарным знаком продукции без согласия правообладателя.

В качестве критериев недобросовестности КС РФ назвал следующие обстоятельства:

- правообладатель ограничивает ввоз на внутренний рынок РФ конкретных товаров или реализует ценовую политику, согласно которой цены на российском рынке завышаются по сравнению с другими рынками в большей степени, чем это характерно для обычной экономической деятельности и удовлетворения разумного экономического интереса правообладателя;
- российский потребитель ограничивается в доступе к соответствующим товарам — прежде всего тем, наличие которых на внутреннем рынке жизненно важно (например, отдельные категории лекарственных средств, оборудование для жизнеобеспечения населения);
- вследствие того, что правообладатель не допустил ввоз выпущенного с его согласия за рубежом товара, возникает угроза для безопасности, защиты жизни и здоровья граждан, охраны природы и культурных ценностей, других публично значимых и конституционно защищаемых интересов;
- ограничение ввоза товаров как результат следования правообладателя товарного знака режиму санкций против России, ее хозяйствующих субъектов.

Суд особо подчеркнул, что установление принципа исчерпания исключительного права относится к дискреции законодателя. Тот вправе предпочесть частный интерес правообладателя и его официального дистрибьютора частному интересу параллельного перепродавца продукции при условии, что отсутствует угроза публичным интересам.

ПОЧЕМУ СОДЕРЖАНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ИМЕННО ТАКОЕ

Казалось бы, все говорило о том, что КС РФ придет к выводу о неконституционности положений ГК РФ, согласно которым к ответственности привлекаются импортеры. Но, возможно, ответ кроется в необходимости реализации одной из важнейших судебных функций — принятия сбалансированных актов.

Во-первых, КС РФ призван толковать Конституцию РФ, то есть анализировать в том числе соотношение различных конституционных норм и ценностей. Суд не может не учитывать ст. 44 Конституции РФ об охране интеллектуальной собственности законом в постановлении, которое напрямую касается этой нормы.

Во-вторых, резкий перекосяк в применении судами Постановления КС РФ от 13.12.2016 № 28-П, несмотря на взвешенность его текста, привел к необходимости более строго относиться к тексту документа, а также более твердо указывать на базовые положения законодательства, из которых, однако, исключения все же возможны.

В-третьих, из текста Постановления видно, что КС РФ разобрался с положениями как доктрины, так и законодательства в применимой сфере, а значит, пришел к глубоким, обоснованным выводам. Другими словами, выполнил анализ объективно, с учетом необходимости сбалансировать разные группы интересов.

ПОСЛЕДСТВИЯ

КС РФ признал законными национальный и региональный принципы исчерпания исключительного права. Но несмотря на это, участники рынка могут столкнуться с трудностями: судам предстоит выработать более детальные критерии недобросовестности правообладателей, а законодатель может отказаться от выбора мер ответственности параллельных импортеров либо выбрать те, которые сделают запрет параллельного ввоза фактически нереализуемым.

Постановление, по-видимому, сильнее всего повлияет на официальных дистрибьюторов правообладателей в России. Вероятно, изменятся и подходы ФАС России к рассмотрению дел о злоупотреблении правообладателями своим доминирующим положением. Такое злоупотребление, в частности, может выражаться в форме экономической или технологически необоснованного отказа либо уклонения от заключения договора с отдельными покупателями.

РЕКОМЕНДАЦИИ

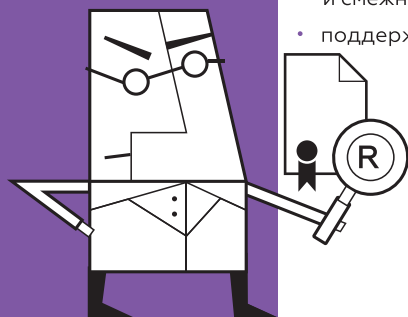
Чтобы свести вероятность возникновения трудностей к минимуму, рекомендуем:

- пересмотреть политику компаний с точки зрения критериев недобросовестности, установленных КС РФ, в частности не использовать запрет на параллельный импорт для поддержания на российском рынке необоснованно более высоких цен на товар по сравнению с рынками в других странах;
- тщательно прорабатывать основания для отказа в заключении договоров с покупателями, в том числе учитывать обстоятельства, которые могут свидетельствовать о недобросовестности правообладателя согласно Постановлению; это поможет снизить вероятность, что такой отказ будет признан необоснованным и квалифицирован как нарушение антимонопольного законодательства;
- тщательно формировать позицию применительно к запрету на ввоз продукции без согласия правообладателей, чтобы избежать отрицательных последствий, а именно: признания поведения правообладателя недобросовестным, возмещения судебных расходов импортера, утраты в дальнейшем возможности запрета;
- в случае предъявления требования об уничтожении продукции выбирать ситуации, в которых импортируемые товары могут не отвечать правилам, касающимся жизни и здоровья потребителей, защиты безопасности, охраны природы и др.

π^g
pepeliaeв group®

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

www.pgplaw.ru



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.

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;
- 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:

T: +7 (495) 767-00-07
E: info@pgplaw.ru



World
Trademark
Review.

WIP
LEADERS
2016>>>
RUSSIA

КАК ДОКАЗАТЬ ОБЩЕИЗВЕСТНОСТЬ ТОВАРНОГО ЗНАКА В РОССИИ. АНАЛИЗ РЕШЕНИЯ СУДА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПРАВАМ



ВАЛЕНТИНА ОРЛОВА

Руководитель практики интеллектуальной собственности и товарных знаков «Пепеляев Групп», патентный поверенный РФ, член Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам, доктор юрид. наук, профессор

E-mail: v.orlova@pgplaw.ru

Доля на рынке, широкая и продолжительная реклама – факторы, способствующие признанию товарных знаков общеизвестными в Российской Федерации

*Решение Суда по интеллектуальным правам
от 16.11.2017 по делу № СИП-350/2017*

ФАБУЛА ДЕЛА

ОАО «Невская косметика» (далее – Общество) обратилось в Суд по интеллектуальным правам (далее – СИП) с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) об отказе в признании общеизвестным товарного знака «Новый Жемчуг» по свидетельству Российской Федерации № 319921.

Возражая против отказа Роспатента, Общество ссылалось на результаты социологического опроса, проведенного ВЦИОМ, из которого следует, что значительному числу потребителей в течение длительного периода времени известен этот товарный знак. Общество не соглашалось с выводом Роспатента о том, что широкая известность товарного знака должна быть связана с конкретной датой, поскольку известность приобретается в ходе непрерывного и интенсивного использования на протяжении длитель-

ного времени. Не соглашалось оно и с выводом Роспатента о связи успешной динамики роста продаж с широкой известностью товарного знака, а также с необходимостью значительного присутствия товаров, маркированных товарным знаком, на соответствующем рынке.

Роспатент в опровержение приведенных Обществом доводов подчеркнул, что товар, маркируемый товарным знаком, является товаром широкого потребления (зубная паста), в связи с чем положение продукции Общества на рынке имеет существенное значение. Также он указал на отсутствие доказательств успешности реализации продукции Общества по сравнению с продукцией других многочисленных производителей на испрашиваемую дату признания общеизвестности, на отсутствие со стороны Общества действий по активному продвижению своей продукции, что тоже негативно сказалось на степени известности товарного знака.

ПРАВОВАЯ ПОЗИЦИЯ СУДА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПРАВАМ

СИП в качестве суда первой инстанции своим решением от 16.11.2017 отказал Обществу в удовлетворении его требования о признании недействительным ненормативного акта (решения Роспатента). СИП пришел к выводу, что Общество не представило совокупность доказательств, являющихся достаточными для признания товарного знака общеизвестным в Российской Федерации.

При этом он указал, что подлежит отклонению довод Роспатента о противоречии методики социологического опроса Рекомендациям по проведению опроса потребителей по вопросу общеизвестности товарного знака в Российской Федерации (утв. Приказом Роспатента от 01.06.2001 № 74). Согласно правовой позиции, выраженной в Постановлении Президиума СИП от 30.01.2017 по делу № СИП-4111/2016,

мотивированные выводы, которые подлежат оценке со стороны суда, должны содержаться именно в оспариваемом решении Роспатента, а не в представленном им в суд отзыве на заявление лица, оспаривающего решение.

Следовательно, наличие в отзыве Роспатента дополнительных мотивов, обосновывающих правомерность оспариваемого решения, не устраняет его пороков, так как судебной проверке на предмет соответствия закону и иным нормативным правовым актам подлежит именно оспариваемый ненормативный акт. Поскольку в оспариваемом решении Роспатента не содержалось выводов о корректности методики представленного Обществом социологического опроса, изложенный в отзыве на заявление соответствующий довод Роспатента не подлежит рассмотрению судом.

АНАЛИЗ РЕШЕНИЯ СИП

Суть анализируемой проблемы можно описать следующим образом. Лицо, желающее получить для своего товарного знака правовую охрану в качестве общеизвестного товарного знака, что дает возможность более широко охранять такой знак, должно представить в Роспатент доказательства, подтверждающие наличие установленных законодательством условий предоставления такой охраны. К их числу относятся широкая известность товарного знака в Российской Федерации на определенную дату в результате его интенсивного использования среди соответствующих потребителей в отношении товаров правообладателя товарного знака.

Само законодательство (ст. 1508 и 1509 ГК РФ) не определяет, какие именно доказательства могут подтверждать наличие (соблюдение) перечисленных условий. Вместе с тем Административный регламент предоставления Роспатентом государственной услуги по признанию товарного знака или используемого в качестве товарного знака обозначения общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком (утв. Приказом Минэкономразвития России от 27.08.2015 № 602, зарегистрированным в Минюсте России 30.09.2015 № 39065) конкретизирует, какие именно сведения должны подтверждать документы, представляемые правообладателем вместе с заявлением. Среди них сведения:

- об интенсивном использовании, в том числе на территории Российской Федерации; при этом могут указываться: дата начала использования товарного знака, перечень населенных пунктов, где осуществлялась реализация товара с товарным знаком, объем реализации, способы использования товарного знака, среднегодовое количество потребителей товара, положение изготовителя на рынке в соответствующем секторе экономики и т.д.;
- о странах, в которых товарный знак приобрел широкую известность;
- произведенных затратах на рекламу;
- стоимости товарного знака;
- результатах опроса потребителей товаров по вопросу общеизвестности товарного знака, проведенного специализированной независимой организацией, которые могут быть оформлены с учетом рекомендаций Роспатента.

Очевидно, что не во всех случаях могут быть представлены все перечисленные сведения и, соответственно, подтверждающие их документы. Это, например, относится к информации о странах, в которых товарный знак приобрел широкую известность, о стоимости товарного знака

(не всегда есть объективная необходимость сделать оценку товарного знака в специализированной компании). Но также очевидно, что для подтверждения общеизвестности требуется именно совокупность доказательств.

Представляется, что невозможно доказать общеизвестность товарного знака, предназначенного для маркировки товара широкого потребления или услуги сетевого супермаркета, если доля такого товара ничтожно мала на соответствующем рынке или сеть, в которую входит супермаркет, имеет региональное значение. И это притом, что правовая охрана общеизвестного товарного знака испрашивается на территории всей Российской Федерации.

Полагаем, что в Административном регламенте не случайно указано на сведения о затратах на рекламу, также не случайно и внимание, которое уделено сведениям о рекламе в рамках рассматриваемого дела. Роспатент, а вслед за ним

и СИП отметили очень низкие затраты на продвижение товара. К испрашиваемой дате признания товарного знака общеизвестным Общество отказалось от продвижения своей продукции с помощью традиционных каналов коммуникации, к которым, в частности, относятся федеральные СМИ, обеспечивающие наибольшее число потребителей, информированных о товарах, перейдя к распространению рекламных материалов лишь в конкретных местах продаж — в магазинах. Безусловно, такая политика привела к понижению известности товарного знака по сравнению с той, что была ему присуща в первые, наиболее эффективные годы использования.

Принятое СИП решение оспорено в кассационном порядке, соответствующее рассмотрение займет определенное время. Тем не менее есть основания полагать, что и кассационная инстанция поддержит решение Роспатента, поскольку оно в полной мере соответствует требованиям действующего законодательства.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Какие же рекомендации можно дать компаниям, имеющим намерение получить для своих товарных знаков правовую охрану в качестве общеизвестного в Российской Федерации товарного знака?

Если не останавливаться на определении четкой цели получения такой охраны, то, прежде всего, нужно установить формальное наличие в компании документов, которые могут подтвердить сведения, перечисленные в Административном регламенте. Затем необходимо определиться с их содержанием:

- могут ли они подтверждать широкую известность этого товарного знака с выбранной компанией даты;
- известен ли в России этот товарный знак;
- широко ли известен;
- что может подтвердить такую широкую известность — места и объемы реализации товара, маркированного товарным знаком;
- широка ли была рекламная кампания;
- сама ли компания производила и реализовывала товар с товарным знаком, либо это делало аффилированное с ней лицо;
- можно ли предположить, что отсутствие одного из перечисленных в Административном регламенте сведений не делает совокупность представленных доказательств уязвимой и не повлечет отказ в признании товарного знака общеизвестным.

СУД ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПРАВАМ О ФОРМАЛЬНОМ ПОДХОДЕ К РАЗРЕШЕНИЮ СПОРОВ



ВАЛЕНТИНА ОРЛОВА

Руководитель практики интеллектуальной собственности и товарных знаков «Пепеляев Групп», патентный поверенный РФ, член Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам, доктор юрид. наук, профессор

E-mail: v.orlova@pgplaw.ru

Суд по интеллектуальным правам в Постановлении от 14.03.2018 по делу № СИП-119/2017 выразил точку зрения о недопустимости формального подхода административного органа к разрешению спора.

Заявителю, желавшему зарегистрировать товарный знак, было отказано в регистрации из-за действующей в России правовой охраны товарного знака другого лица (сходного до степени смешения и охраняемого в отношении однородной продукции). Не согласившись с решением, заявитель подал в Роспатент возражение, а чуть позже — исковое заявление в Суд по интеллектуальным правам (далее — СИП) о досрочном прекращении действия противопоставленного товарного знака другого лица в связи с его неиспользованием.

Процедура в СИП, как правило, несколько длиннее, чем административная процедура в Роспатенте. Кроме того, Суд должен надлежащим образом уведомить иностранного правообладателя товарного знака. Учитывая эти обстоятельства и указывая на них, заявитель просил Роспатент перенести рассмотрение возражения. Однако ведомство отказало ему в удовлетворении ходатайства, сославшись, в частности, на «необоснованное затягивание административного производства» «в отсутствие ясных перспектив» рассмотрения в суде дела по досрочному прекращению противопоставленного товарного знака.

Суд первой инстанции поддержал позицию Роспатента. Однако Президиум СИП отметил, что цель внесудебного (административного) порядка рассмотрения спора — защита прав лиц, участвующих в административном производстве. При этом должны использоваться наиболее эффективные инструменты защиты прав граждан и их объединений, деятельность Роспатента — в том числе на стадии рассмотрения возражений — должна быть направлена на защиту добросовестных правообладателей или заявителей.

По мнению Суда, Роспатент при рассмотрении ходатайства должен был учесть все приведенные доводы и представленные доказательства на предмет обоснованности переноса даты заседания, исходя из сформулированной в нормативном акте цели — необходимости обеспечить условия для полного и объективного рассмотрения дела.

СИП также обратил внимание на еще одно проявление формального подхода: в части оценки степени сходства сравниваемых товарных знаков. Суд указал, что длительное неиспользование противопоставленного товарного знака не могло привести к сходству между товарными знаками до степени смешения: «В случае неиспользования товарного знака у потребителей соответствующих товаров и услуг не возникают какие-либо ассоциативные связи с этим знаком, с его принадлежностью»

к определенному лицу, а соответственно, отсутствует и вероятность смешения сравниваемых товарных знаков в глазах потребителей ввиду узнаваемости товарного знака». Это существенный для дела фактор, в том числе на стадии административного производства.

С позиции СИП, ходатайства о переносе должны удовлетворяться при одновременном соблюдении следующих условий:

- ходатайство мотивировано причинами, которые способны повлиять на результат рассмотрения возражения;
- действия его подателя не направлены на затягивание рассмотрения возражения;

- отложение не препятствует соблюдению разумных сроков такого рассмотрения.

В свою очередь, разумность сроков в каждом конкретном случае с учетом Определения КС РФ от 10.03.2016 № 448-О оценивается исходя из наличия или отсутствия необоснованных ограничений чьих-либо конституционных прав и свобод, реально имеющих у государственного органа административных ресурсов по досудебному рассмотрению обращений с учетом его загруженности и иных объективных обстоятельств.

Позиция Президиума СИП дает основания полагать, что новые попытки формального подхода контролирующих органов к разрешению споров в административном порядке будут безуспешными.

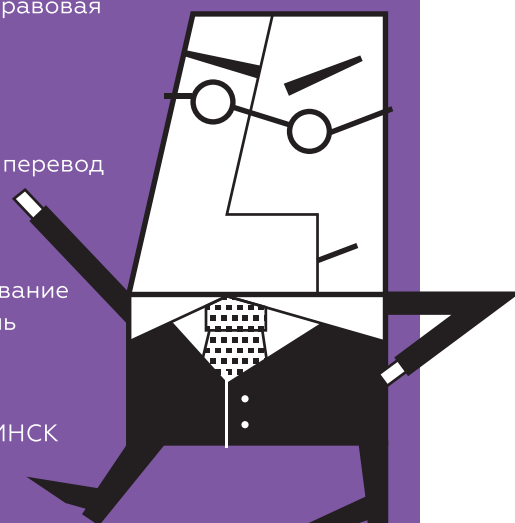
П^g
pereliaev group®

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ

КЛЮЧЕВЫЕ ПРАКТИКИ

- Налоговое консультирование и налоговые споры
- Корпоративная практика/M&A
- 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



ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

ПРИНЯТЫЕ ДОКУМЕНТЫ

В ЕАЭС УПРОСТИТСЯ РЕГИСТРАЦИЯ ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) от 06.03.2018 № 35 утвержден Регламент ведения единого таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности государств — членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Регламент даст возможность правообладателям (владельцам товарных знаков, объектов авторского права и смежных прав) при регистрации объектов интеллектуальной собственности в едином таможенном реестре подавать в Комиссию только одно заявление. Теперь для защиты на всей таможенной территории ЕАЭС предпринимателю не надо проходить пять национальных процедур регистрации в каждом таможенном реестре государства-члена.

Это существенно упростит процедуры защиты прав, сократит финансовые и временные издержки правообладателей, связанные с пресечением нарушений их прав на внешней границе Союза.

Заложенный в документе механизм позволит таможенным органам эффективно защищать права

владельцев объектов интеллектуальной собственности, в том числе пресекать ввоз и распространение на территории Союза контрафактных товаров.

В регламенте определены требования к оформлению и подаче заявлений, сроки и порядок их рассмотрения, порядок включения в единый реестр объектов интеллектуальной собственности, внесения изменений, исключения из него этих объектов, а также порядок опубликования сведений единого реестра на официальном сайте Союза.

Документ предусматривает использование современных безбумажных информационных технологий, что облегчит взаимодействие правообладателей, Комиссии и центральных таможенных органов при рассмотрении заявлений и ведении единого реестра.

До конца года Комиссия завершит работу по согласованию проектов технологических документов. В результате правообладатели смогут подавать заявления о включении объектов интеллектуальной собственности в единый реестр в электронном виде.

СТРАНЫ ЕАЭС ЗАКЛЮЧИЛИ СОГЛАШЕНИЕ О ПОРЯДКЕ УПРАВЛЕНИЯ АВТОРСКИМИ И СМЕЖНЫМИ ПРАВАМИ НА КОЛЛЕКТИВНОЙ ОСНОВЕ

11 декабря 2017 г. в Москве подписано Соглашение о порядке управления авторскими и смежными правами на коллективной основе между государствами — членами ЕАЭС. Соглашение вступит в силу с даты получения депозитарием последнего письменного уведомления о выполнении необходимых внутригосударственных процедур.

Согласованный порядок поможет обеспечить контроль за распределением вознаграждения, повысить прозрачность функционирования

организаций по коллективному управлению правами, а также эффективность контроля за их деятельностью. Это приведет к повышению информированности и увеличению доверия общества к деятельности организаций по управлению авторскими и смежными правами на коллективной основе (ОКУП).

Речь идет в случаях, когда практическое осуществление авторских прав в индивидуальном порядке правообладателями затруднено или законода-

тельство государств-членов допускает использование объектов этих прав без согласия правообладателей, но с выплатой вознаграждения.

Соглашение предусматривает, что ОКУП могут наделяться полномочиями по коллективному управлению правами как правообладателей, передавших полномочия таким организациям, так и тех правообладателей, которые не отказались от управления правами в их интересах. Такие полномочия действительны в пределах территории государства-члена, в соответствии с законодательством которого они предоставлены.

Организация заключает с пользователями договоры на условиях простой (неисключительной) лицензии в отношении авторских прав, находящихся в управлении такой организации, на соответствующие способы использования объектов авторских прав и собирает с таких пользователей вознаграждение за предоставление права использования таких объектов.

Организация также распределяет собранное за использование объектов авторских и (или) смежных прав вознаграждение между правообладателями и выплачивает им его. Вознаграждение распределяется не реже одного раза в год пропорционально фактическому использованию объектов авторских прав, определяемому на основе документов и сведений, получаемых организацией от пользователей, а также иных данных об использовании таких объектов, в том числе статистических.

С вступлением в силу соглашения в государствах-членах начнет действовать ряд нововведений. Среди них — установление предельного размера удержаний из вознаграждения, собранного

ОКУП, регламентация подотчетности и введение публичной отчетности, обязательного аудита и проверки механизма сбора, распределения и выплаты вознаграждения, введение правового режима удержания ОКУП отчислений на покрытие расходов по осуществлению коллективного управления и средств на социальные, культурные, образовательные цели.

Обеспечение доступности и открытости информации о правообладателях и объектах авторских и (или) смежных прав, переданных в управление ОКУП, — также важное новшество соглашения. Такого рода информация должна размещаться на официальном сайте ОКУП.

В соглашении также предусмотрена обязанность государств-членов установить в законодательстве ответственность:

- за использование объектов авторских и (или) смежных прав без согласия правообладателя, а также без выплаты вознаграждения;
- уклонение от уплаты средств для выплаты вознаграждения;
- невыплату ОКУП правообладателю собранного вознаграждения вследствие нарушения этой организацией порядка управления правами;
- превышение предельного размера удержаний из суммы собранного вознаграждения на расходы ОКУП и специальные средства;
- неисполнение обязательства по проведению обязательного аудита и проверки механизма сбора, распределения и выплаты вознаграждения.

С 28 ФЕВРАЛЯ 2018 Г. ВСТУПИЛ В СИЛУ ЖЕНЕВСКИЙ АКТ ГААГСКОГО СОГЛАШЕНИЯ О МЕЖДУНАРОДНОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБРАЗЦОВ ДЛЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Теперь российские заявители могут использовать возможности Гаагской системы для получения охраны промышленных образцов на территории 82 стран путем подачи одной международной заявки на одном языке и уплачивая единый набор пошлин.

В свою очередь, зарубежные дизайнеры смогут испрашивать охрану промышленных образцов в РФ без привлечения патентных поверенных. Таким образом, Гаагская система позволяет упростить процедуру получения прав на промышленные образцы и минимизировать расходы заявителя.

Роспатент отмечает, что заявка по процедуре, предусмотренной Женевским актом Гаагского соглашения, может быть подана как в Роспатент, так и непосредственно в Международное бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (МБ ВОИС).

Кроме того, регулятор напоминает, что в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 25.05.2017 № 629 по заявкам на регистрацию промышленных образцов предусмотрено проведение Роспатентом проверки на наличие сведений, составляющих государственную тайну.

ПРИНЯТЫ ЗАКОНЫ О РАСКРЫТИИ ИНФОРМАЦИИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ПО УПРАВЛЕНИЮ АВТОРСКИМИ И СМЕЖНЫМИ ПРАВАМИ НА КОЛЛЕКТИВНОЙ ОСНОВЕ

Федеральным законом от 14.11.2017 № 318-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», в частности, установлена ответственность за нераскрытие аккредитованной ОКУП годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вместе с аудиторским заключением о ней в порядке и (или) сроки, установленные законодательством об авторском праве и смежных правах. Такое нарушение карается наложением на юридическое лицо штрафа в размере от 100 тыс. до 200 тыс. руб.

За нераскрытие такой организацией годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности созданного ею фонда и дочерних организаций вместе с аудиторским заключением о ней в порядке и (или) сроки, установленные законодательством об авторском праве и смежных правах, предусмотрен штраф от 50 тыс. до 100 тыс. руб.

А Федеральный закон от 14.11.2017 № 319-ФЗ «О внесении изменений в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации»:

- устанавливает требование об обязательном раскрытии ОКУП информации о своей деятельности в соответствии с утверждаемыми Правительством РФ стандартами раскрытия информации;
- вводит обязательный аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности аккредитованной ОКУП и создаваемых такой организацией фондов по итогам финансового года;
- вводит положение об обязательном создании в организации наблюдательного совета, контролирующего деятельность организации.

ОКУП обязана хранить вознаграждение, которое было распределено в пользу конкретного правообладателя, но не выплачено ему в связи с отсутствием информации о нем, в течение общего срока исковой давности. Если в течение трех лет с года, когда правообладателю распределено вознаграждение, информация о нем отсутствует, оно может быть перераспределено между иными правообладателями.

РАСШИРЕН ПЕРЕЧЕНЬ СЛУЧАЕВ БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ПЕРЕДАЧИ ПРАВ РФ НА РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПО ЛИЦЕНЗИОННОМУ ДОГОВОРУ

Правительство РФ Постановлением от 01.03.2018 № 211 «О внесении изменений в Правила осуществления государственными заказчиками управления правами Российской Федерации на результаты интеллектуальной деятельности гражданского, военного, специального и двойного назначения» внесло изменение в порядок управления правами РФ на результаты интеллектуальной деятельности (далее — РИД).

Предусмотрено, что основанием для такой безвозмездной передачи является в том числе ситуация, когда РИД выступает технологической основой деятельности по реализации специального инвестици-

онного контракта, заключенного в установленном порядке. В этом случае лицензионный договор заключается на условиях исключительной лицензии с лицом, реализующим специинвестконтракт (инвестором), или привлеченным лицом, с которыми в установленном порядке заключен специинвестконтракт, на весь срок действия такого контракта, но не более срока действия правовой охраны РИД.

Государственные заказчики обязаны по требованию лица, исполнившего свои обязательства по лицензионному договору, заключить с этим лицом договор о безвозмездном отчуждении исключительного права на РИД.

УТВЕРЖДЕНЫ ПРАВИЛА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ПРИЗНАНИИ САЙТА КОПИЕЙ ЗАБЛОКИРОВАННОГО САЙТА

В Постановлении Правительства РФ от 07.10.2017 № 1225 «Об утверждении Правил принятия мотивированного решения о признании сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" копией заблокированного сайта» указано, что решение о признании интернет-сайта копией

заблокированного сайта принимается в течение суток на основании информации об обнаружении такого сайта, поступившей от федеральных органов исполнительной власти или правообладателей. Такое решение будет приниматься с привлечением не менее трех экспертов.

Среди критериев сходства заблокированного сайта и его копии:

- общие признаки внешнего сходства (шаблон, цветовая гамма, расположение элементов);
- сходство доменных имен и наименований;
- совпадение размещенной информации, содержащей объекты авторских и (или) смежных прав, или информации, необходимой для их получения;
- совпадение учетных записей (аккаунтов) пользователей;
- признаки технического взаимодействия копии и заблокированного сайта, в том числе автоматическая переадресация, синхронизация индекса положений копии в поисковой выдаче, использование одной системы управления, резервирование имен на сетевом адресе;
- совпадение контактных данных администраторов.

ОРГАНИЗАЦИЯМ ДАНЫ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ПРАВАМИ НА РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

На сайте Минэкономразвития России опубликованы рекомендации по управлению правами на РИД в организациях, реализующим программы инновационного развития. В них освещены в том числе следующие вопросы:

- структура управления правами на РИД;
- управление правами на РИД в дочерних и зависимых организациях;
- коммерциализация прав на РИД;
- финансовое обеспечение системы управления правами на РИД;
- особенности применения патентных исследований и патентных ландшафтов;
- мониторинг эффективности системы управления правами на РИД и др.

РОСПАТЕНТ РЕКОМЕНДУЕТ

РОСПАТЕНТ УТВЕРДИЛ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР И ДЕЙСТВИЙ В РАМКАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУСЛУГ:

- по ознакомлению с документами заявки на госрегистрацию товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче копий таких документов;
- досрочному прекращению действия патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец, правовой охраны товарного знака, знака обслуживания, действия свидетельства об исключительном праве на наименование места происхождения товара по заявлению правообладателя;
- внесению изменений в госреестры изобретений, полезных моделей, промышленных образцов РФ, а также в соответствующие патенты;
- внесению изменений в госреестры товарных знаков и знаков обслуживания, наименований мест происхождения товаров РФ, в Перечень общеизвестных в РФ товарных знаков, а также в свидетельства на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, на общеизвестный товарный знак, об исключительном праве на наименование места происхождения товара;
- продлению срока действия свидетельства об исключительном праве на наименование места происхождения товара.

ОПУБЛИКОВАНО РУКОВОДСТВО ПО РЕГИСТРАЦИИ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАИМЕНОВАНИЯ МЕСТА ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРА

Роспатент подготовил Руководство по регистрации и предоставлению исключительного права использования наименования места происхождения товара (НМПТ).

В документе разъясняются суть и значение НМПТ для эффективного функционирования производителей товаров в хозяйственном обороте, необходимость регистрации и получения права использования НМПТ, а также риски хозяйствующих субъектов в случае использования НМПТ с нарушением законодательства.

Руководство имеет практическую направленность: в нем раскрыты пошаговые действия для оформ-

ления и подачи заявок на НМПТ, а также для получения свидетельств, удостоверяющих исключительное право использования НМПТ.

В приложениях приводятся:

- перечень законодательных и нормативных документов, которыми необходимо руководствоваться для регистрации и получения права использования НМПТ;
- справка о размере государственных пошлин, взимаемых за юридически значимые действия по регистрации НМПТ и предоставлению исключительного права на использование НМПТ.

РОСПАТЕНТ РАЗЪЯСНИЛ ВОПРОСЫ ПРОВЕРКИ ЗАЯВОК НА НАЛИЧИЕ СВЕДЕНИЙ, СОСТАВЛЯЮЩИХ ГОСТАЙНУ

Роспатент опубликовал разъяснения о проверке заявок на наличие сведений, составляющих государственную тайну.

В них уточняется, что если заявитель приложил к заявке на выдачу патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец заключение созданной в установленном порядке комиссии о том, что в заявке нет сведений,

составляющих гостайну, то такая заявка не подлежит проверке на наличие подобных сведений.

В связи с этим Роспатент извещает организации, осуществляющие патентование РИД, что наличие вместе с материалами заявки такого заключения оптимизируют сроки делопроизводства по заявкам на выдачу патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ

ВОИС И РОСПАТЕНТ ПОДПИСАЛИ МЕМОРАНДУМ О ВЗАИМОПОНИМАНИИ ПО ПРОЦЕДУРЕ АЛЬТЕРНАТИВНОГО УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ В СФЕРЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Генеральный директор ВОИС Френсис Гарри и руководитель Роспатента Григорий Ивлиев поставили подписи под Меморандумом о взаимопонимании между Роспатентом и ВОИС по процедуре альтернативного урегулирования споров в сфере интеллектуальной собственности.

В документе закреплены основные направления сотрудничества российского ведомства и глобальной организации, в частности изучение опыта функционирования Центра по арбитражу и медиации ВОИС. Стороны будут совместно вести подготовку высококвалифицированных кадров и пропагандировать механизмы альтернативного урегулирования споров.

Подписание Меморандума обеспечит более широкое использование механизмов арбитража и медиации в сфере интеллектуальной собственности в России.

ПРОЕКТЫ

ПЯТЬ НОРМОТВОРЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ РОСПАТЕНТА ПРЕДСТАВЛЕНЫ В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ

29 марта 2018 г. в Совете Федерации прошли парламентские слушания, посвященные нормативному регулированию в цифровой экономике. Руководитель Роспатента Григорий Ивлиев представил парламентариям пять широко обсуждаемых инициатив регулятора по изменению законодательства с учетом реализации планов программы «Цифровая экономика».

1. Проведение информационного поиска и предварительной оценки патентоспособности для целей экспертизы по существу заявок на выдачу патента на изобретение или полезную модель аккредитованными Роспатентом организациями — ведущими научными центрами.

За счет привлечения отраслевых специалистов к оценке патентоспособности технического решения до начала проведения экспертизы по существу можно будет повысить качество патентов. Это приведет к росту числа специалистов, владеющих навыками проведения информационного патентного поиска и оценки патентоспособности, анализа патентной документации, а также позволит сократить сроки выдачи патента.

2. Предоставление для целей регистрации трехмерных моделей заявляемых объектов интеллектуальной собственности.

Со временем будет использоваться алгоритм распознавания и сопоставления представленных моделей с имеющимися в базе с помощью различных алгоритмов, в том числе нейроморфных, поиск схожих объектов.

3. Введение электронных охранных документов, а также уточнение перечня юридически значимых действий, при обращении за совершением которых необходима нотариально удостоверенная доверенность, и предоставление возможности использовать простую электронную подпись при обращении за предоставлением некоторых госуслуг Роспатента.

4. Закрепление в законодательстве механизмов подачи предварительной заявки.

Заявитель сможет подать такую заявку без формулы с описанием, которое может быть составлено без соблюдения формальных требований, за исключением одного: в предварительной заявке должна быть раскрыта сущность технического решения.

5. Регламентация лицензирования на стадии заявки.

«Лицензирование» технических решений, раскрытых в заявке, по которой еще не выдан патент, позволит на ранней стадии начать коммерциализацию инновационных разработок. Эта новация станет дополнительным средством активизации гражданско-правового оборота РИД.

Инициативы Роспатента упростят порядок получения госуслуг, сократят сроки их предоставления, благоприятно повлияют на качество патентов, повысят степень правовой защиты авторов и патентообладателей, в первую очередь стартапов, малых инновационных предприятий и современных высокотехнологичных производств.

ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ

ПРОЦЕДУРУ МЕДИАЦИИ ДЛЯ УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ О ЗАЩИТЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ПРАВ ПРЕДЛАГАЕТСЯ ДОРАБОТАТЬ

Минобрнауки России разработало проект федерального закона «О совершенствовании процедуры досудебного урегулирования споров, связанных с защитой интеллектуальных прав» (ID проекта: 01/05/11-17/00075241).

Законопроектом предлагается снизить нагрузку на регистрирующие органы и суды и ввести конкурентную основу при применении процедуры медиации для рассмотрения споров, связанных с защитой интеллектуальных прав. С точки зрения авторов проекта, это позволит сэкономить бюджетные средства и будет способствовать развитию рынка интеллектуальных прав и института медиации.

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА КОМПЕНСАЦИИ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВ НА НЕСКОЛЬКО РЕЗУЛЬТАТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИЛИ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ УТОЧНЯТ

Госдума рассматривает правительственный законопроект № 198171-7 «О внесении изменения в статью 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации» об уточнении порядка определения размера компенсации за нарушение прав на РИД.

Согласно законопроекту в исключительных случаях суд может снизить общий размер компенсации за нарушение прав на несколько РИД или средств индивидуализации с учетом характера и последствий нарушения ниже пределов, установленных ГК РФ. Но общий размер компенсации не может быть менее суммы минимального размера компенсации за одно допущенное нарушение (в действующей редакции ст. 1252 ГК РФ общий размер компенсации за нарушение прав с учетом установленных судом пределов не может составлять менее 50% минимальной размеров всех компенсаций за допущенные нарушения).

При этом в проекте сохраняется правило, что если одним действием нарушены права на несколько РИД или средств индивидуализации, суд определяет размер компенсации за каждый неправомерно используемый результат или средство.

Предусматривается, что при определении размера компенсации суд учитывает неоднократность неправомерного использования РИД и средств индивидуализации. По мнению разработчиков законопроекта, компенсация, исчисленная с учетом конкретных обстоятельств дела в минимально допустимом размере, исключает возможность применения к нарушителю санкции, являющейся явно несправедливой и несоразмерной допущенному нарушению или многократно превышающей размер причиненных правообладателю убытков, и тем самым исключает также нарушение баланса их прав и законных интересов.

ГОСДУМА РАССМАТРИВАЕТ ЗАКОНОПРОЕКТ О ШТРАФАХ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНА ОБ АНОНИМАЙЗЕРАХ

Нижняя палата парламента рассматривает проект федерального закона № 195449-7 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (в части установления административной ответственности за неисполнение обязанностей оператором поисковой системы)» (инициаторы — депутаты М. Кудрявцев, Н. Рыжак, А. Ющенко и др.).

Проект предусматривает дополнение КоАП РФ составами административных правонарушений, устанавливающими ответственность за неисполнение требований, связанных с запретом обеспечивать использование информационных сетей, информационных систем и (или) программ для ЭВМ для «обхода блокировок». Речь, в частности, идет о неисполнении обязанности:

- по получению доступа к информационной системе Роскомнадзора с перечнем сведений об информационных ресурсах, в том числе сайтах и (или) страницах сайтов в Интернете, доступ к которым на территории РФ ограничен Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (далее — Закон об информации);
- прекращению на территории России выдачи по запросам пользователей поиско-

вой системы ссылок на информационные ресурсы, включая сайты и (или) страницы сайтов в Интернете, включенные в перечень сведений об информационных ресурсах, в том числе сайтах и (или) страницах сайтов в Интернете, доступ к которым на территории России ограничен в соответствии с Законом об информации.

За эти нарушения грозит административный штраф: гражданам в размере 5 тыс. руб., должностным лицам — 50 тыс. руб., юридическим лицам — от 500 тыс. до 700 тыс. руб.

В то же время предлагается не наказывать провайдеров хостинга и иных лиц, обеспечивающих размещение сайта или страницы сайта в Интернете, за непредставление или несвоевременное представление в Роскомнадзор данных, позволяющих идентифицировать блогера.

Однако за такие действия планируется штрафовать, если речь идет о данных, позволяющих идентифицировать владельца информационно-телекоммуникационных сетей, информационных сетей или программ для ЭВМ, которые могут использоваться на территории РФ для обхода ограничения доступа, или владельца информресурса, в том числе сайта, через который осуществляется доступ к таким сетям, системам, программам.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ДИЗАЙНА ПОЛУЧАТ ВРЕМЕННУЮ ПРАВОВУЮ ОХРАНУ

На рассмотрение Госдумы поступил проект федерального закона № 428309-7 «О внесении изменений в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации» (инициаторы — депутаты Н. Костенко, Ю. Смирнов, В. Николаева, Ю. Швыткин).

Депутаты отмечают, что существующие механизмы патентно-правовой охраны дизайнерских решений, отвечающих требованиям к промышленным образцам, неприменимы к дизайну одежды, обуви и аксессуаров ввиду длительных сроков регистрации промышленных образцов.

Проектом предлагается усовершенствовать механизм патентования промышленных образцов путем предоставления временной правовой охраны РИД в сфере дизайна, отвечающим установленным ГК РФ требованиям к промышленным образцам, по аналогии с существующим механизмом в отношении изобретений. Предложенный механизм патентно-правовой охраны РИД в сфере дизайна не исключает возможности охраны произведений как объектов авторских прав, если такие результаты отвечают критериям охраноспособности объектов авторских прав.

ДЕПУТАТЫ ХОТЯТ ОГРАНИЧИТЬ ДОСТУП К ОБЪЕКТАМ АВТОРСКИХ ПРАВ, РАСПРОСТРАНЯЕМЫМ БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ ЧЕРЕЗ МАГАЗИНЫ ПРИЛОЖЕНИЙ МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ

На рассмотрение Госдумы поступил законопроект № 386109-7 «О внесении изменений в статьи 15² и 15⁷ Федерального закона „Об информации, информационных технологиях и о защите информации“» (инициаторы — депутаты М. Мукабенова, О. Николаев и А. Ющенко).

Для устранения правовой неопределенности в толковании термина «информационный ресурс» положения ст. 15² и 15⁷ Закона об информации дополняются термином «программное приложение», под которым предложено понимать программы для электронных вычислительных машин, с помощью которых без соответствующего разрешения правообладателя объекты авторских и (или) смежных прав рас-

пространяются в Интернете, а также термином «владелец программного приложения». В случае обнаружения правообладателем распространения объекта без его разрешения автор вправе обратиться в суд или к владельцу сайта в Интернете с заявлением об ограничении доступа к таким программам.

Провайдеры хостинга или иные лица, обеспечивающие размещение приложений, должны будут блокировать приложения с незаконно размещенным контентом по заявлению правообладателя. Удалить спорную информацию владелец приложения обязан через 24 часа после получения заявления. Если он откажется выполнять требования, приложение будет заблокировано в России.

МИНКУЛЬТУРЫ РОССИИ ПРЕДЛАГАЕТ УСИЛИТЬ БОРЬБУ С НЕЛЕГАЛЬНЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОНТЕНТА В ИНТЕРНЕТЕ

Минкультуры России разработало проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон „Об информации, информационных технологиях и о защите информации“» (в части защиты авторских и (или) смежных прав в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети „Интернет“)» (ID проекта: 02/04/02-18/00078461).

Проект вводит механизм, позволяющий правообладателю направить в Роскомнадзор требование об ограничении доступа к сайту в случае неисполнения мер, предусмотренных ст. 157 Закона об информации, — принятие владельцем сайта или провайдером хостинга мер по прекращению

нарушения авторских и (или) смежных прав на основании заявления правообладателя и (или) отсутствия на сайте информации, позволяющей направить такое заявление.

В частности, уточняется перечень информации, которая должна быть размещена на сайте, когда его владелец является юридическим или физическим лицом.

Правообладателю предоставляется возможность направить заявление о нарушении авторских и (или) смежных прав не только в адрес владельца сайта, но и в адрес провайдера хостинга.

Роскомнадзор в течение 24 часов с момента получения требования правообладателя уведомляет о поступившем требовании владельца сайта в Интернете и (или) провайдера хостинга. Если в течение 24 часов с момента получения уведомления владелец сайта и (или) провайдер хостинга не предоставят информацию о принятии мер, направленных на прекращение нарушения авторских и (или) смежных прав на основании заявления правообладателя, Роскомнадзор незамедлительно направляет:

- операторам связи требование о принятии мер по ограничению доступа к сайту;

- владельцу сайта и (или) провайдеру хостинга или иному лицу, обеспечивающему размещение сайта, уведомление в электронном виде на русском и английском языках об ограничении доступа к сайту.

В течение 24 часов с момента получения такого требования Роскомнадзора оператор связи обязан ограничить доступ к сайту. Снятие ограничения не допускается. Кроме того, проект запрещает размещение в информационно-телекоммуникационных сетях сайта, сходного до степени смешения с сайтом, доступ к которому ограничен решением Роскомнадзора по ст. 157 Закона об информации.

МИНКУЛЬТУРЫ РОССИИ ПРЕДЛАГАЕТ ОГРАНИЧИТЬ СРЕДСТВА, КОТОРЫЕ АВТОРСКИЕ ОБЩЕСТВА СМОГУТ ОСТАВЛЯТЬ НА СОБСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ

Минкультуры России разработало проект постановления Правительства РФ «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 г. № 992 „Об утверждении Положения о государственной аккредитации организаций, осуществляющих коллективное управление авторскими и смежными правами“» (ID проекта: 02/07/02-18/00078654).

Документом устанавливается, что предельный (максимальный) размер сумм, удерживаемых аккредитованной ОКУП, на покрытие необходимых расходов по сбору, распределению и выплате вознаграждения, а также сумм, которые направляются в специальные фонды, составляет 50% от суммы собранного такой организацией вознаграждения.

РАЗРАБОТАНЫ ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЙ ПРАВООБЛАДАТЕЛЕЙ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЛЮБЫМ ЛИЦАМ ВОЗМОЖНОСТИ БЕЗВОЗМЕЗДНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРОИЗВЕДЕНИЯ НАУКИ, ЛИТЕРАТУРЫ, ИСКУССТВА ЛИБО ОБЪЕКТЫ СМЕЖНЫХ ПРАВ

Проект постановления Правительства РФ «Об утверждении Правил размещения заявлений правообладателей о предоставлении любым лицам возможности безвозмездно использовать произведения науки, литературы, искусства либо объекты смежных прав» разработан Минкультуры России (ID проекта: 02/07/12-17/00076711).

Документ определяет порядок формирования и учета таких заявлений в специализированной

информационной системе, порядок учета в ней сведений, позволяющих идентифицировать правообладателя и принадлежащие ему объекты авторских и смежных прав. Минкультуры России создаст и обеспечит функционирование федеральной государственной информационной системы размещения заявлений о предоставлении права безвозмездного использования произведений литературы, искусства либо объектов смежных прав.

ПРАВИЛА УПРАВЛЕНИЯ ПРАВАМИ РФ НА РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УТОЧНЯТ

Минобрнауки России разработало проект постановления Правительства РФ «О внесении изменений в Правила осуществления государственными заказчиками управления правами Российской Федерации на результаты интеллектуальной деятельности гражданского, военного, специального и двойного назначения» (ID проекта: 01/01/11-17/00075633).

Проект регламентирует случаи предоставления прав РФ на использование РИД при реализации специнвестконтрактов, заключаемых в соответствии с Федеральным законом от 31.12.2014 № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации». Предусмотрено также дополнение Правил перечнем всех случаев предоставления безвозмездной лицензии на использование РИД.

В ФОКУСЕ ПРЕССЫ

ЕДИНАЯ СЛУЖБА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ МОЖЕТ ПОЯВИТЬСЯ В РОССИИ В МАЕ 2018 Г.

Единая служба, управляющая интеллектуальной собственностью в РФ, может появиться в мае 2018 г., когда Президент РФ подпишет указ о структуре органов исполнительной власти. Об этом сообщил первый вице-премьер Игорь Шувалов на совместном заседании Минэкономразвития России, Роспатента и правления Фонда «Сколково».

Административные рычаги при создании Единой службы будут отданы Роспатенту, отметил Шувалов.

По мнению властей, единая стратегия позволит проводить согласованную политику охраны интеллектуальной собственности на всех уровнях власти.

ТАСС, 02.04.2018

РОССИЙСКИЕ ПИРАТЫ УСТУПИЛИ АМЕРИКАНСКИМ

Посещаемость пиратских сайтов в мире растет, следует из отчета, опубликованного британской компанией Muso, работающей в сфере защиты интеллектуальной собственности. Наиболее часто посещают пиратские сайты жители США — 27,9 млрд визитов за год. На втором месте — Россия с 20,6 млрд заходов, а на третьем — Индия, жители которой посетили пиратские сайты 17 млрд раз за год. При этом посещаемость из России выросла к уровню 2016 г. сразу на 46%, с 14,4 млрд.

По данным Muso, общее число посещений пиратских сайтов в мире в 2017 г. достигло 300,2 млрд, что на 1,6% больше, чем годом ранее. Наиболее популярен телевизионный контент: на сайты с сериалами пришлось 106,9 млрд посещений,

что на 3,4% больше уровня 2016 г. У пиратских сайтов с музыкой число посетителей выросло на 14,7%, до 73,9 млрд. Снижается посещаемость только у нелегальных сайтов с кино — на 2,3%, до 53,2 млрд.

83% москвичей не платят за контент в Интернете. 36% готовы перейти на платную модель использования, но при условии, что новинки будут выходить в Сети одновременно с кинотеатральным прокатом, их стоимость при этом снизится в два раза, а качество изображения повысится. Таковы результаты совместного исследования Департамента информационных технологий Москвы и ассоциации «Интернет-видео».

Коммерсантъ, 27.03.2018

ЕВРОКОМИССИЯ ПРИМЕТ РУКОВОДСТВО ПО ЗАЩИТЕ АВТОРСКИХ ПРАВ И SEP-ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ

Европейская комиссия объявила о планах по расширению борьбы с контрафактом и пиратством, а также по внесению ясности в процесс выдачи стандартных патентов (SEP). Первая цель подразумевает применение Руководства на основании директивы Евросоюза 2004 г. об обеспечении прав на интеллектуальную собственность (IPRED). Вторая — внедрение рекомендаций по установлению более сбалансированных и эффективных отношений между владельцами патентов и пользователями технологий.

Intellectual Property Watch, 29.11.2017

ПИРАТСКИЕ САЙТЫ СТАЛИ БЛОКИРОВАТЬ В ЧЕТЫРЕ РАЗА ЧАЩЕ

В 2017 г. Роскомнадзор ограничил доступ почти к 8 тыс. пиратских ресурсов. Это вчетверо больше, чем годом ранее: в 2016-м их было 2 тыс. В 65% случаев заблокированные сайты предлагали посмотреть или скачать кинофильмы.

В Роскомнадзоре отметили, что по Закону об информации доступ к пиратским интернет-ресурсам ограничивается по решению суда. За многократные нарушения суд может заблокировать ресурс на постоянной основе. В 2017 г.

таких заблокированных навсегда ресурсов было 530 (в 2016-м — 107). Кроме того, на постоянной основе ограничили доступ к 459 «зеркалам» пиратских сайтов.

В Минкультуры России заявили, что антипиратское законодательство требует постоянного совершенствования. Поэтому ведомство планирует доработать внесудебный механизм блокировки нелегального контента.

Известия, 19.03.2018

РОСКОМНАДЗОР СОХРАНЯЕТ АНОНИМНОСТЬ

Положения закона, по которому сервисы для обхода блокировок в Интернете, в том числе VPN и анонимайзеры, обязаны ограничивать доступ пользователям к запрещенным в России сайтам, вступили в силу с 1 ноября 2017 г. Однако ни один сервис их пока не исполняет.

Как сообщил представитель пресс-службы Роскомнадзора, к настоящему времени ведомство не направило ни одному VPN-сервису или анонимайзеру требование заблокировать

для пользователей доступ к сайтам, которые внесены в реестр запрещенной информации.

Какой именно сервис должен подчиниться закону, выбирает Федеральная служба безопасности или другой орган, осуществляющий оперативно-разыскную деятельность и обеспечивающий безопасность России. По инициативе правоохранителей Роскомнадзор должен направлять анонимайзерам требование подключиться к федеральной государственной информационной

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

13%

составил рост числа заявок в Роспатент по товарным знакам в 2017 г. по сравнению с 2016 г. Всего за 2017 г. подано около 73 тыс. заявок на товарные знаки.

ТАСС, 26.01.2018

10,1

млн единиц контрафактной продукции выявили таможенные органы России в 2017 г. Они возбудили 1072 дела о нарушении прав интеллектуальной собственности.

ФТС России, 19.02.2018

300 000

специалистов в сфере интеллектуальной собственности минимум нужны рынку. Такая статистика была приведена на заседании Научно-технического совета Роспатента.

Роспатент, 21.12.2017

5,053

млрд руб. составили сборы Российского авторского общества в 2017 г. Это максимальный показатель для организации. Всероссийская организация интеллектуальной собственности за 2017 г. собрала 1,158 млрд руб.

РАО, 11.01.2018

системе (ФГИС), в которой содержится информация о запрещенных сайтах, и заблокировать доступ к этим ресурсам. Если анонимайзер не подключится к ФГИС в течение 30 дней с момента получения требования от Роскомнадзора, то будет заблокирован сам.

«По состоянию на сегодня обращений от участников ОРД и госбезопасности в отношении анонимайзеров и VPN-сервисов не поступало», — сообщил представитель Роскомнадзора.

РБК, 20.02.2018

ЛИКВИДАЦИЕЙ «ЗЕРКАЛ» ЗАЙМЕТСЯ «ТРОЙКА»

В особую тройку экспертов, которые будут принимать решение о том, что сайт подлежит блокировке, вошли глава Российской ассоциации электронных коммуникаций, президент фонда «Академии российского телевидения» и глава Медиа-коммуникационного союза.

Появление нового органа знаменует новый виток борьбы с пиратскими сайтами. Раньше пираты могли создавать по новому адресу копии заблокирован-

ного ресурса и бесконечно продлевать ему жизнь. Сейчас «зеркала» будут блокироваться по упрощенной схеме и «оптом», минуя тяжбы в Мосгорсуде.

«Задача экспертов — не только наказать пиратов, но и не обидеть невиновных», — отмечает заместитель министра связи и массовых коммуникаций Алексей Волин.

Известия, 26.10.2017

БЛОКИРОВКУ УСИЛЯТ СЛЕЖКОЙ

Современные методы блокировок порталов с незаконным контентом неэффективны, заявил министр связи и массовых коммуникаций. Причина в быстром развитии технологий — люди устанавливают различный софт для обхода блокировок. Эти программы и открывают доступ к запрещенной информации через сервер, расположенный в другой юрисдикции, где российский закон не действует.

В России блокировками сайтов с противоправным и пиратским контентом занимается Роскомнадзор. Служба по требованию Генпрокуратуры, ФСКН, по решению Мосгорсуда вносит

страницы с контентом в реестр запрещенных сайтов. Доступ к этому реестру есть у всех операторов, предоставляющих доступ в Интернет. Именно они в конечном итоге и отключают доступ своих абонентов к этим сайтам. Министр предложил серьезно подумать над целесообразностью этой деятельности. Возможный выход он видит в проактивной позиции правоохранительных органов. Например, можно было бы «внимательно следить, кто искал ту или иную информацию, осуществлял доступ к тому или иному противоправному контенту».

Ведомости, 19.10.2017

ОПУБЛИКОВАН ГЛОБАЛЬНЫЙ СПРАВОЧНИК ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ АВТОРСКОМУ ПРАВУ TERRALEX CROSS-BORDER GUIDE TO COPYRIGHT 2018

Эксперты практики интеллектуальной собственности и товарных знаков «Пепеляев Групп» приняли участие в издании глобального справочника по международному авторскому праву TerraLex Cross-Border Guide to Copyright 2018, подготовив российскую часть обзора.

Издание освещает наиболее актуальные вопросы защиты авторских прав в ключевых для мировой экономики странах и информирует о том, какие документы регламентируют защиту интеллектуальной собственности, какие объекты подпадают под охрану, каковы сроки действия авторского права и пр. Справочник будет полезен компаниям из всех отраслей экономики.

Российская часть справочника доступна по ссылке: pgplaw.ru/news/Russia.pdf.

Москва

E: info@pgplaw.ru
T: +7 (495) 767-00-07

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