



**Средства индивидуализации.
Совершенствование правовой
охраны и защиты.
Факторы и направления.**

Валентина Орлова

14 июня 2012г.

Москва

www.pgplaw.ru

Охраняемые в Российской Федерации средства индивидуализации

- ▶ ***Фирменные наименования***
- ▶ ***Товарные знаки и знаки обслуживания***
- ▶ ***Наименования мест происхождения товаров***
- ▶ ***Коммерческие обозначения***

Факторы, обуславливающие появление вопросов, требующих решения на законодательном или подзаконном уровне

- ▶ *научно-технические достижения (факсимильная связь, электронная подача заявок, электронная подпись документов, доступ к информации посредством Интернет и др.)*
- ▶ *либерализация предпринимательской деятельности;*
- ▶ *стандартизация (например, кодирование цветов);*
- ▶ *присоединение к международным соглашениям (Протокол к Мадридскому соглашению о регистрации знаков, Договор о законах по товарным знакам (TLT), Сингапурский договор о законах по товарным знакам;*
- ▶ *участие в разработке международных рекомендаций (лицензии, общеизвестные, использование обозначений в Интернет);*

Факторы, обуславливающие появление вопросов, требующих решения на законодательном или подзаконном уровне

- ▶ *подписание Соглашения о партнерстве и сотрудничестве между Российской Федерацией и Европейскими Сообществами.*
- ▶ *Присоединение России к ВТО*
- ▶ *опыту правоприменения в государствах ЕС и государствах, участвующих в Соглашении ТРИПС. Были учтены и проблемы и пробелы, выявленные при применении обновленного в 2002 году законодательства о средствах индивидуализации.*
- ▶ *совершенствование гражданского законодательства России, его адаптация к развивающимся рыночным отношениям*

- ▶ Международные договоры
- ▶ Рекомендации ВОИС
- ▶ Гражданский кодекс РФ
- ▶ Административные регламенты

Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 26 марта 2009 года N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации"



Проект ФЗ о внесении изменений и дополнений в ГК РФ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменений
в части первую, вторую, третью и четвертую
Гражданского кодекса Российской Федерации,
а также в отдельные законодательные акты Российской
Федерации

Относящиеся ко всем средствам индивидуализации

- ▶ *недосказанность законодательных норм в отношении сообладания исключительными правами на средства индивидуализации*
- ▶ *несбалансированные по отношению к различным правообладателям последствия разрешения коллизий*
- ▶ *недостаточность регулирования распоряжением исключительным правом (наследование, выделение заявок и регистраций, внесение изменений)*

Относящиеся к фирменным наименованиям

- ▶ *недостаточность регулирования распоряжения исключительным правом*
- ▶ *недостаточность и противоречивость в регулировании оснований прекращения правовой охраны*
- ▶ *неурегулированность вопроса предоставления охраны на территории РФ иностранным фирменным наименованиям*
- ▶ *недостаточность и несбалансированность регулирования соотношения с другими средствами индивидуализации, в частности, с коммерческим обозначением и наименованием места происхождения товара*

Относящиеся к товарным знакам и знакам обслуживания

- ▶ *недостаточность регулирования способов распоряжения*
- ▶ *сложность и длительность регистрации лицензионных договоров*
- ▶ *недостаточность регулирования исчерпания исключительного права на товарный знак; неприменимость к знакам обслуживания; введение регионального (Таможенный союз) исчерпания права*
- ▶ *отсутствие признаков заинтересованности лиц, оспаривающих предоставление правовой охраны*
- ▶ *необходимость законодательного закрепления возможности подачи «оппозиций»*

**Относящиеся к наименованиям мест происхождения
товаров**

- ▶ *недостаточность правового регулирования вопроса «известности» наименования места происхождения товара*
- ▶ *отсутствие разделения НМПТ на географические указания и указания происхождения*
- ▶ *неполное урегулирование отношений, связанных с лицензированием товарных знаков, в состав которых вошли НМПТ и охрана которым была предоставлена до 2008 года*

Относящиеся к коммерческим обозначениям

- ▶ *недостаточность правового регулирования возникновения и прекращения правовой охраны коммерческих обозначений*
- ▶ *несбалансированный подход к определению соотношения фирменного наименования и коммерческого обозначения*
- ▶ *отсутствие регулирования соотношения коммерческого обозначения и наименования места происхождения товара*

**Относящиеся к пресечению недобросовестной
конкуренции**

- ▶ *совпадение действий, рассматриваемых как незаконное использование товарного знака, и действий, рассматриваемых как акты недобросовестной конкуренции*
- ▶ *отсутствие законодательно определенного перечня действий, рассматриваемых как акты недобросовестной конкуренции, позволяющих более широко защищать права и интересы правообладателей товарных знаков и потребителей*

Совершенствование защиты в судебном порядке

- ▶ *обобщение судебной практики и выработка рекомендаций*
- ▶ *создание Суда по интеллектуальным правам*

Развитие цивилизованных конкурентных отношений

- ▶ *совершенствование (дополнение и изменение) законодательства о конкуренции*
- ▶ *развитие конкуренции*
- ▶ *развитие культуры конкуренции*

Совершенствование предоставления правовой охраны

- ▶ *установление возможности подачи «оппозиций» в период проведения экспертизы заявок на товарные знаки*
- ▶ *дополнительное правовое регулирование в отношении начала действия правовой охраны фирменных наименований иностранных правообладателей на территории РФ*
- ▶ *уточнение правового регулирования оснований прекращения исключительного права на фирменное наименование*
- ▶ *конкретизация регулирования реализации таких способов распоряжения исключительным правом как наследование, внесение изменений в объем правовой охраны*
- ▶ *дополнение регулирования отношений, связанных с коммерческими обозначениями*

Защита прав и интересов правообладателей

- ▶ *упрощение процедуры регистрации лицензионных договоров*
- ▶ *законодательное установление признаков «заинтересованности» лиц, оспаривающих предоставление правовой охраны*
- ▶ *защита прав и интересов правообладателей «старших» прав и личных неимущественных прав, предоставивших согласие на регистрацию товарного знака*
- ▶ *изменение правового регулирования соотношения прав на различные средства индивидуализации, принадлежащие разным правообладателям*

*Разработка механизмов реализации законодательства об
ИС Таможенного союза*

- ▶ *разработка механизмов применения принципа регионального исчерпания исключительных прав на товарные знаки*



Валентина Орлова

Руководитель практики интеллектуальной
собственности,
д.ю.н., профессор

e-mail: v.orlova@pgplaw.ru

Валентина Орлова является одним из ведущих российских специалистов в области интеллектуальной собственности и защиты исключительных прав, в том числе на товарные знаки, и имеет более чем 30-ти летний опыт работы в данной сфере. Она специализируется на консультировании клиентов по вопросам интеллектуальной собственности, в том числе регистрации товарных знаков в России и за рубежом, использовании объектов интеллектуальной собственности (в том числе франчайзинговых и лицензионных соглашений), а также в области электронной коммерции, рекламного законодательства. Валентина имеет обширный опыт представления интересов российских и иностранных клиентов в ходе досудебного разрешения споров, связанных с интеллектуальной собственностью, подготовки документов, используемых в рамках административных апелляционных процедур, экспертных заключений в судебных спорах, связанных с защитой интеллектуальной собственности, в частности, при нарушении прав на товарные знаки и промышленные образцы. Валентина Орлова является одним из разработчиков и комментаторов российского законодательства о средствах индивидуализации (фирменные наименования, товарные знаки, наименования мест происхождения товаров, коммерческие обозначения). На протяжении ряда лет в составе российской делегации принимала участие в переговорах по присоединению России к ВТО (вопросы интеллектуальной собственности).

До прихода в «Пепеляев Групп» Валентина возглавляла правовое управление патентного ведомства (Роспатент). Является членом Научно-технического совета Роспатента, профессором, доктором юридических наук, академиком Российской академии естественных наук.



Контактная информация

Подзаголовок

Россия, 123610, Москва,
ЦМТ-II, Краснопресненская
наб., 12, Подъезд 7, 15 этаж
Тел.: + (495) 967-00-07
Факс: +7 (495) 967-00-00
E-mail: info@pgplaw.ru

Россия, 191015, Санкт-Петербург,
Ул. Шпалерная, 54,
Бизнес-центр «Золотая Шпалерная»
Тел.: +7 (812) 33-07-17
Факс: +7 (812) 333-07-16
E-mail: spb@pgplaw.ru