



ASSOCIATION OF EUROPEAN BUSINESSES
IN THE RUSSIAN FEDERATION

4th Annual IP Conference

“Intellectual property: developments in court practice,
problems and solutions”

June 10, 2010
EU Delegation to the RF, Moscow

РАЗВИТИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ: СЕГОДНЯ И ЗАВТРА

Калятин В.О.

2010

kalvit@yandex.ru

Характеристика действующего законодательства об интеллектуальной собственности

- ▣ Сведение норм об интеллектуальной собственности в единый документ
- ▣ Наличие общей части
- ▣ Взаимоувязанность норм Четвертой части ГК с нормами других частей ГК
- ▣ Ряд новых конструкций и понятий

Нужно ли развитие законодательства дальше?

- ▣ 327 статей Кодекса: много или мало?
- ▣ Отсутствие выработанных подходов в судебной практике при постоянном росте количества дел
 - Арбитражные суды:
 - 2007 – 1831 дело
 - 2008 – 2746 дел
 - 2009 – 3482 дела
- ▣ Совместное постановление ВАС и ВС РФ № 5/29 важно, но многие проблемы остались
- ▣ «Отложенные вопросы»
- ▣ Выявленные пробелы
- ▣ Необходимость развития иного законодательства (бюджетные разработки, деятельность Интернет-провайдеров, патентные поверенные, налоговые вопросы и т.д.)

«Отложенные вопросы»: соответствие требованиям научно-технического прогресса

- ▣ Использование РИД в информационно-телекоммуникационных сетях:
 - Определение правовой характеристики Интернет сайтов: статика и динамика
 - Определение перечня ограничений исключительных прав применительно к «электронному использованию»
 - «Электронные библиотеки»?
 - Новые формы распоряжения правом
 - Ответственность провайдера

«Отложенные вопросы» в сфере «промышленной собственности»

- ▣ Проблема полезной модели
- ▣ Развитие регулирования промышленных образцов: упрощение процедуры проверки на патентоспособность при предотвращении злоупотреблений
- ▣ Разведение товарных знаков и промышленных образцов
- ▣ Контроль за качеством товара, маркируемом НМПТ
- ▣ Упрощение порядка регистрации лицензионных договоров

Устранение пробелов

- ▣ Увеличение круга общих положений Четвертой части ГК РФ
- ▣ Уточнение режима РИДов, созданных с бюджетным финансированием
- ▣ Уточнение правил о вознаграждении за использование служебных РИДов
- ▣ Проблема распоряжение правом одним из правообладателей
- ▣ Единые технологии

Что дальше?

- ▣ Концепция утверждена Президентом РФ 13 октября 2009 г.
- ▣ Создана рабочая группа, ее работа начата
- ▣ Пожелания принимаются
- ▣ Обсуждения – по мере готовности текстов
- ▣ Развитие сопутствующего законодательства
- ▣ Выработка общей позиции юридической общественности

Спасибо за внимание!

Recent developments in sphere of intellectual property:

court practice, problems and solutions

Protecting IP in the Internet in Russia and Abroad

Denis Khabarov, Baker & McKenzie

INTERNET IP ENFORCEMENT CLIMATE

- Growth of volume of counterfeit products in the Russian segment of the Internet
- Difficulties with identification of defendants
- Complex cross-border solutions for order/shipment of products used by counterfeiters
- Lack of statutory regulations of activities in the Russian segment of the Internet.



MAJOR CONCERNS

- Use of trademarks in domain names
- Other types of unauthorized use

DOMAIN NAME INFRINGEMENTS

- Established court practice
- Ability to litigate against fictitious domain name owners
- Transparent procedure for execution of court judgments by Registrars

ISSUES

- Trademark use is scrutinized by courts (no use = no case)
- Lack of UDRP-like procedures
- Recent trends in court practice development (LAD-M case)

OTHER TYPES OF UNAUTHORIZED USE

- ✓ Placement of infringing content
- ✓ Internet stores / auctions
- ✓ Replica websites

LEGAL GROUNDS FOR ENFORCEMENT

- Trademark use in Internet – separate type of trademark use/infringement under Russian law
- Civil / Administrative / Criminal liability
- Illegal use of trademarks may also be punishable as UNFAIR COMPETITION or/and IMPROPER ADVERTISING

ENFORCEMENT DIFFICULTIES

- Physical location of servers in foreign jurisdictions
- Use of non-Russian ISPs
- Ability to switch ISPs
- Use of ghost IP addresses
- Direct shipments from China/Turkey/Western Europe to Russia via courier services providers
- Limited number of available enforcement authorities

REMEDIES USED

- Cease-and-desist letters to Internet stores
- Trap purchases, identification of sources through couriers
- Chasing after domain name administrators
- Pushing internet service providers

TRENDS IN FOREIGN PRACTICE

➤ LANDLORD LIABILITY CONCEPT

- It is not always possible/feasible to chase after small infringers
- Contributory liability regulations provide for liability of third parties not directly involved in the infringement
- Landlords may constitute better targets rather than tenants (Louis Vuitton vs. Canal Street Landlord; Burberry, Chanel, Gucci, Louis Vuitton and Prada vs. Beijing Silk Street Market)

➤ ISP LIABILITY DEVELOPMENTS

- actions against Internet auction sites
 - actions against use of search words

RUSSIA: LIABILITY OF ISPs

- Legal remedies were tested only in copyright infringement cases
- Court practice is only at the stage of formation
- General guidelines determined by the Higher Arbitrazh Court in Content & Law vs. Masterhost case:
 - ISP must be aware of illegal distribution of illegal materials
 - Rights holder must first apply to ISP with demands
 - Terms of service agreements with ISPs are to be carefully examined

FIRST MUSICAL PUBLISHING vs. RAMBLER INTERNET HOLDING

- The case has only passed the first level of appeal (one more level to go)
- Decision of the 9-th court of appeals in favor of the rights holder, supported by FAS MO on May 11, 2010
 - ISP failed to comply with pre-litigation demands of the rights holder
 - Hosting of infringing third party materials by ISP is equated by court to exercising the right of “making copyrightable work available in the Internet”

Thank you!

Denis Khabarov, Partner
Baker & McKenzie - CIS, Limited
7 Dolgorukovskaya Street
Moscow 127006 Russia
Tel.: + 7 495 787 2700
Fax: + 7 495 787 2701
Denis.Khabarov@bakernet.com

Baker & McKenzie International is a Swiss Verein with member law firms around the world. In accordance with the common terminology used in professional service organizations, reference to a “partner” means a person who is a partner, or equivalent, in such a law firm. Similarly, reference to an “office” means an office of any such law firm.



Правовые аспекты конфиденциальной информации и ноу-хау

10 июня 2010 г.

*Алексей Марков
Партнер*

Информация как объект гражданских прав

Информация была исключена из перечня объектов гражданских прав при введении в действие части четвертой Гражданского кодекса РФ.

(Федеральный закон от 18.12.2006 № 231-ФЗ «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»)

В то же время, законодательство устанавливает, что *«информация может являться объектом публичных, гражданских и иных правовых отношений»*.

(Статья 5 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»)

Конфиденциальная информация, коммерческая тайна, ноу-хау

- ▶ **Конфиденциальная информация** – любая информация, которая каким-либо образом ограничена в использовании юридическими и физическими лицами
- ▶ **Коммерческая тайна** – правовой режим конфиденциальности информации, т.е. определенная совокупность прав и обязанностей, присвоенных лицам, осуществляющим использование и защиту конфиденциальной информации, составляющей коммерческую тайну

Конфиденциальная информация, коммерческая тайна, ноу-хау

Секрет производства (ноу-хау) - это сведения любого характера, которые имеют следующие признаки:

- ▶ **коммерческая ценность** в силу неизвестности третьим лицам;
- ▶ **свободный доступ** к данным сведениям ограничен, и
- ▶ в отношении данных сведений введен **режим коммерческой тайны**.

Режим коммерческой тайны считается установленным с момента принятия мер по охране конфиденциальности информации, установленных в Федеральном законе «О коммерческой тайне»

Правовая охрана коммерческой тайны

- ▶ Определение *перечня информации*, составляющей коммерческую тайну
- ▶ Ограничение доступа к информации, составляющей коммерческую тайну путем установления порядка обращения с этой информацией и контроля за соблюдением такого порядка
- ▶ Учет лиц, получивших доступ к информации, составляющей коммерческую тайну, и (или) лиц, которым такая информация была предоставлена или передана
- ▶ Регулирование отношений по *использованию информации*, составляющей коммерческую тайну, *работниками* на основании трудовых договоров и *контрагентами* на основании гражданско-правовых договоров
- ▶ Нанесение на материальные носители (документы), содержащие информацию, составляющую коммерческую тайну, *грифа "Коммерческая тайна"* с указанием обладателя этой информации

Только одновременное принятие всех мер позволяет утверждать о введении режима коммерческой тайны

Правовая охрана секрета производства (ноу-хау)

Сведения, в отношении которых введен режим коммерческой тайны, получают правовую охрану как *секрет производства (ноу-хау)*

Правовая охрана секрета производства действует до тех пор, пока сохраняется конфиденциальность информации

Утрата режима коммерческой тайны в отношении сведений, составляющих секрет производства (ноу-хау) влечет прекращение правовой охраны секрета производства как вида интеллектуальной собственности (статья 1467 ГК)

Правовая охрана секрета производства (ноу-хау)

Что понимается под «утратой конфиденциальности сведений, составляющих секрет производства»?

- ▶ Неприменение всего комплекса мер по защите конфиденциальности, ограничиваясь:
 - ▶ Утверждением корпоративного положения о конфиденциальности
 - ▶ Включением норм о неразглашении в трудовые договоры с работниками или в соглашения с контрагентами
- ▶ Включение конфиденциальной информации в текст заявки на получение патента

Охрана конфиденциальной информации в силу закона

1. Договор на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ
 - ▶ Стороны обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, касающихся предмета договора, хода его исполнения и полученных результатов. Объем сведений, признаваемых конфиденциальными, определяется в договоре
(статья 771 ГК)
2. Договор подряда
 - ▶ Сторона, получившая информацию благодаря исполнению договора, которая может быть рассмотрена как коммерческая тайна, не вправе сообщать ее третьим лицам без согласия другой стороны
(статья 727 ГК)

Охрана конфиденциальной информации в силу закона и иные способы защиты

3. Договор коммерческой концессии

- ▶ Пользователь обязан не разглашать секреты производства (ноу-хау) правообладателя и другую полученную от него конфиденциальную коммерческую информацию
(*статья 1032 ГК*)

4. Иные способы защиты

- ▶ Включение оговорки о неразглашении информации в договор
- ▶ Заключение отдельного специального договора о неразглашении информации с контрагентами

Проблемы передачи прав на использование информации и ноу-хау

- ▶ Заключение договоров в отношении информации как объекта гражданских прав сопряжено со следующими рисками:
 - ▶ риск признания договора притворной сделкой, прикрывающей лицензионный договор о передаче права использования ноу-хау; сделка так же будет признана недействительной, если информация не подлежит правовой охране как секрет производства
 - ▶ риск признания договора (части договора) недействительным (статья 168 ГК), на том основании, что в отношении информации не может возникать прав и обязанностей
- ▶ Проблемы трансграничной передачи секрета производства (ноу-хау)
 - ▶ Правовая квалификация секрета производства (ноу-хау) в различных юрисдикциях

Контактная информация

Алексей Марков, Партнер

Ernst & Young (CIS) B.V.

Россия, 115035, Москва

Садовническая наб., 77, стр. 1

Тел.: + 7 (495) 641 2965

Факс: + 7 (495) 755 9701

Alexey.Markov@ru.ey.com

GOLTSBLAT BLP

*berwin leighton paisner

Moscow London Paris Brussels Singapore Abu Dhabi

ПОСЛЕДНИЕ ТЕНДЕНЦИИ РАССМОТРЕНИЯ ПАТЕНТНЫХ СПОРОВ СУДАМИ

Екатерина Тиллинг

*Партнер
Goltsblat BLP*

10 июня 2010 г.

КАТЕГОРИЯ СУДЕБНЫХ СПОРОВ

- * Оспаривание Решений Палаты по патентным спорам Роспатента
- * Споры по нарушению патентных прав (ст. 1406 ГК РФ)
 - Споры по нарушению прав в результате использования служебных изобретений/полезных моделей/промышленных образов
 - Споры, возникшие из договоров на создание, лицензирование или отчуждение патентных прав
 - Споры по установлению патентообладателя
 - об авторстве
 - о праве преждепользования и праве послепользования



СПОРЫ О НАРУШЕНИИ ПАТЕНТНЫХ ПРАВ

- * Когда права на патент на изобретение или полезную модель считаются нарушенными (использованными в продукте или способе) (ст. 1358 ГК РФ):
 - продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения или полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения или полезной модели, либо *признак эквивалентный ему*,
 - который стал известным в качестве такового в данной области техники до использования соответствующего продукта или способа посредством совершения действий, предусмотренных п. 2. ст. 1358 ГК РФ

СПОРЫ О НАРУШЕНИИ ПАТЕНТНЫХ ПРАВ

- * Когда права на патент на промышленный образец считаются нарушенными (использованными в изделии) (ст. 1358 ГК РФ):
 - изделие содержит все существенные признаки промышленного образца, нашедшие отражение на изображениях изделия и приведенные в перечне существенных признаков промышленного образца.

СПОРЫ О НАРУШЕНИИ ПАТЕНТНЫХ ПРАВ

- * Вопросы, которые должны быть разрешены судом
 - Установление факта использования объектов патентной охраны (с привлечением эксперта)
 - Установления факта нарушения права на дату обращения в суд и/или рассмотрения дела по существу *

* См. Решение Арбитражного суда Московской области по делу № А41-2543/08 от 26.02.2009

СПОРЫ О НАРУШЕНИИ ПАТЕНТНЫХ ПРАВ

- * Перед экспертом должны быть поставлены вопросы в полном соответствии с формулировками п. 3 ст. 1358 ГК РФ, т.к. иное может привести к неполноте и неточности выводов эксперта по вопросам, требующим разрешения, при рассмотрении дела
- *См. Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 22 июня 2006 года по делу № КГ-А40/5305-06 по иску J.B. Chemicals and Pharmaceuticals Ltd vs. Genom Biotech Pvt. Ltd. против нарушения патента № 2242963 посредством введения в гражданский оборот геля METROZOL DENTA (дело отправлено на новое рассмотрение по причине неточности формулировок поставленных перед экспертом вопросов).*

ПАТЕНТНОЕ СКВОТТЕРСТВО

- * Нарушение интересов добросовестных производителей изделий, в которых использованы известные (не новые) разработки, действиями недобросовестных лиц, получающих патенты на полезные модели в отношении таких разработок.



ПАТЕНТНОЕ СКВОТТЕРСТВО

* Серия дел в отношении патентов на полезные модели амортизаторов О.О. Тихоненко

➤ В 2008 году он получил 3 патента на полезные модели (374602, 74603, 74862) и сразу же предъявил требования к 49 компаниям, реализующим автозапчасти иностранного производства - *Kyb Europe (Kayaba), ZF Trading, Thyssen Krupp, Gates, Monroe и др.*

➤ См. также дело № А40-52286/09-5-50 и дело № 09АП-23792/2009 о защите деловой репутации



ПАТЕНТНОЕ СКВОТТЕРСТВО

* Дело RusGPS против Motorola в отношении патента на полезную модель «Мобильный терминал связи»

➤ Весной 2006 года значительная партия мобильных телефонов была изъята у компании «Евросеть» сотрудниками управления «К» МВД РФ и ФСБ

➤ См. также дело № А40-39015/06-93-310 и дело № 09АП-15535/2006-ГК о защите деловой репутации



ПАТЕНТНОЕ СКВОТТЕРСТВО

* Проблема:

- Упрощенный порядок экспертизы заявки на полезную модель (ст. 1390 ГК РФ)
- ❑ *Соответствие заявленной полезной модели условиям патентоспособности в процессе экспертизы не проверяется*

ПАТЕНТНОЕ СКВОТТЕРСТВО

* Чем отличается полезная модель от изобретения?

- Полезная модель - «малое изобретение», это только устройства.
- Два критерия патентоспособности:

новизна - для ее определения в уровень техники включаются сведения о средствах того же назначения, опубликованные в мире, а также сведения об их применении в России.

промышленная применимость – может быть использована в любой отрасли деятельности

ПАТЕНТНОЕ СКВОТТЕРСТВО

* Пути решения:

- При предъявлении требований в судебном порядке использовать основания для применения ст. 10 ГК РФ (злоупотребление правом)
- Параллельно искать основания для оспаривания патента по формальным основаниям в Палате по патентным спорам Роспатента

ПАТЕНТНОЕ СКВОТТЕРСТВО

* Пути решения:

- В целях разрешения данной ситуации на законодательном уровне в концепцию совершенствования Раздела VII ГК РФ «Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации» включены предложения по введению правила о том, что защита исключительного права на полезную модель будет осуществляться при условии подтверждения Роспатентом патентоспособности полезной модели (на основании экспертизы по существу, проводимой по ходатайству правообладателя). Следует также рассмотреть возможность дополнительного уточнения условий патентоспособности полезной модели.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



123100 Москва
Пресненская наб., д.8., стр.1
Бизнес центр «Москва-Сити», 14
этаж

Тел.: +7(495) 287 44 44,
Факс: +7 (495) 287 44 45
Email: Ekaterina.Tilling@gbplaw.com

www.gbplaw.com



Актуальные проблемы привлечения к административной ответственности за нарушения интеллектуальных прав

Материалы для конференции АЕВ «Последние изменения в правовом регулировании интеллектуальной собственности: судебная практика, проблемы и пути решения», 10 июня 2010 г.

Павел Садовский

старший юрист, глава
российской группы IP/TMT

- Проект Постановления Пленума ВАС РФ «О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении арбитражными судами дел об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 14.10 и 14.33 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях»
- Рассмотрение проекта Постановления Президиумом ВАС РФ назначено на 10 июня 2010 г.

- Косвенное подтверждение позиции по параллельному импорту: нарушением права на товарный знак является *«введение товара, содержащего **незаконное воспроизведение** средства индивидуализации, в гражданский оборот на территории РФ»* (п. 1 Проекта).
- Возможно ли применение ч. 2 ст. 14.33 КоАП к параллельным импортерам? (*«Недобросовестная конкуренция, выразившаяся **во введении в оборот** товара с незаконным использованием результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации юридического лица, средств индивидуализации продукции, работ, услуг»*)
- *«...**введение товара**, содержащего незаконное воспроизведение средства индивидуализации, в гражданский оборот на территории РФ, **а также** хранение, перевозка, **ввоз** на территорию Российской Федерации такого товара с целью введения этого товара в гражданский оборот на территории Российской Федерации»*

Ввоз ≠ Введение в оборот?

- «Субъектом административной ответственности за административные правонарушения, предусмотренные частью 2 ст. 14.33 КоАП РФ, по смыслу указанной части, может быть лишь лицо, **которое первым ввело в оборот** товар с незаконным использованием результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации» (п. 9.2. Проекта)
- «Если в ходе рассмотрения в арбитражном суде дела о привлечении лица к административной ответственности за административное правонарушение, предусмотренное ч. 2 ст. 14.33. КоАП РФ, с очевидностью установлено, что вещи, явившиеся предметом административного правонарушения и изъятые в рамках принятия мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении, являлись контрафактной продукцией, то в резолютивной части решения суда указывается, что соответствующие вещи возврату не подлежат, **а также определяются дальнейшие действия с такими вещами**» (п. 9.3. Проекта).

Практика при рассмотрении дел по ст. 14.10 КоАП: действия при невозможности применения конфискации



- В силу особенностей практики производства по делам по ст. 14.10 КоАП процедура привлечения занимает значительное время, что приводит к нарушению срока давности привлечения к административной ответственности, установленного КоАП.
 - Продукция контрафактная, но привлечение к административной ответственности невозможно по процессуальным основаниям (истечение срока давности привлечения к административной ответственности и др.).
- «При принятии решения об отказе в привлечении лица к административной ответственности по мотиву пропуска установленного статьей 4.5 КоАП РФ срока давности привлечения к административной ответственности, суд не вправе применить административное наказание в виде конфискации предмета административного правонарушения» (п. 15.1 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 02.06.2004 N 10 «О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях»).

В соответствии с ч. 3 ст. 29.10 КоАП РФ *«В постановлении по делу об административном правонарушении должны быть решены вопросы об изъятых вещах и документах, а также о вещах, на которые наложен арест, если в отношении их не применено или не может быть применено административное наказание в виде конфискации или возмездного изъятия»*

Суд не вправе применить административное наказание в виде конфискации, однако изъятая контрафактная продукция возврату не подлежит и суд должен определить дальнейшие действия с контрафактной продукцией (п. 15.1 Постановления Пленума ВАС РФ от 02.06.2004 № 10 «О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях»).

«... суд должен определить дальнейшие действия с контрафактной продукцией». Что это за действия?

«Учитывая изложенное, в соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 29.10 КоАП РФ контрафактная продукция, арестованная Белгородской таможней на основании протокола от 09.04.2007, подлежит обращению в собственность государства или уничтожению» (Постановление ФАС ЦО от 21.10.2009 по делу № А08-2484/07-26).

П. 2 ч. 3 ст. 29.10 КоАП: *«... вещи, изъятые из оборота, подлежат передаче в соответствующие организации или уничтожению».*

Проблема: контрафактная продукция – **не вещи, изъятые из оборота** в смысле гражданского законодательства (ст. 129 ГК РФ).

«Не является конфискацией изъятие из незаконного владения лица, совершившего административное правонарушение, орудия совершения или предмета административного правонарушения, изъятых из оборота либо находившихся в противоправном владении лица, совершившего административное правонарушение, и на этом основании подлежащих обращению в собственность государства или уничтожению.» (ч. 3 ст. 3.7 КоАП РФ)

Уничтожение контрафактной продукции как альтернатива конфискации



На основании изложенного руководствуясь ст. ст. 167-170, 202-206 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л:

Обязать ООО «Сириус» уничтожить под контролем Белгородской таможни косметическую продукцию, арестованную Белгородской таможней на основании протокола наложения ареста от 09 апреля 2007 года, а именно - средство для ухода за кожей: крем косметический для ног «Спасатель» (Foot Cream), расфасован для розничной продажи в тубы по 100 гр. - 20250 шт.; средство для волос: жидкий шампунь против перхоти марки «Спасатель», расфасован для розничной продажи в пластмассовых бутылочках по 150 мл. общим количеством 11820 шт., изготовитель Альфа Интел; товарный знак «Spasatel» (ALFA INTEL Sp Z O.O., ul. Lukowska 30/51, 04-133 Warszawa, Polska»).

Руководствуясь ст.ст. 2, 13, 27, 110, 167-170, 189, 197-201, 202-206 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, пунктом 2 части 3 ст. 29.10, ст. 4.5 КоАП РФ, суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении заявления Липецкой таможни о привлечении общества с ограниченной ответственностью «Снэк-Груп» г. Липецк к административной ответственности по ст. 14.10 КоАП РФ – отказать.

Контрафактная продукция – «салфетки бумажные столовые разных цветов», упакованные в прозрачную плёнку, имеющую маркировку с товарным знаком «» в количестве 47 208 упаковок, являющаяся предметом административного правонарушения по делу об административном правонарушении на которую наложен арест протоколом об аресте товаров, транспортных средств и иных вещей от 20.10.2009 года №10109000-300/2009 подлежит обращению в собственность Российской Федерации.

- В каких случаях – уничтожение, в каких – обращение в доход государства?
- Что на практике означает обращение контрафактной продукции в доход государства?

По сути – то же самое, что и конфискация: *«Конфискацией орудия совершения или предмета административного правонарушения является принудительное безвозмездное **обращение в федеральную собственность или в собственность субъекта Российской Федерации** не изъятых из оборота вещей»* (ч. 1 ст. 3.7. КоАП).

На практике обращение контрафактного товара в доход государства означает его последующую продажу на торгах уполномоченными государственными органами.



- офисы в Москве, Киеве, Лондоне, Минске и Астане;
- доход по итогам 2008 г.: 39,5 млн долларов США;
- 220 сотрудников, включая 120 юристов;
- партнерская сеть в СНГ и членство в Lex Mundi.

Признание

Награды



Рейтинги юридических фирм



Персональные рейтинги



GLOBAL ARBITRATION
REVIEW

WHO'S WHO LEGAL

Спасибо за внимание!



Magisters

Павел Садовский

Старший юрист

наб. Тараса Шевченко, 23а
Москва, 121151, Россия

Тел. +7 495 730 2320
Факс +7 495 730 2330

psadovsky@magisters.com



Magisters

BASED IN THE CIS
TRUSTED WORLDWIDE

www.magisters.com

Уголовная ответственность за нарушение прав на объекты интеллектуальной собственности

Конференция "Последние изменения в правовом
регулировании интеллектуальной собственности: судебная
практика, проблемы и пути решения"

10 июня 2010 года

Екатерина Карлова-Игнатьева

BEITEN BURKHARDT

Статистика

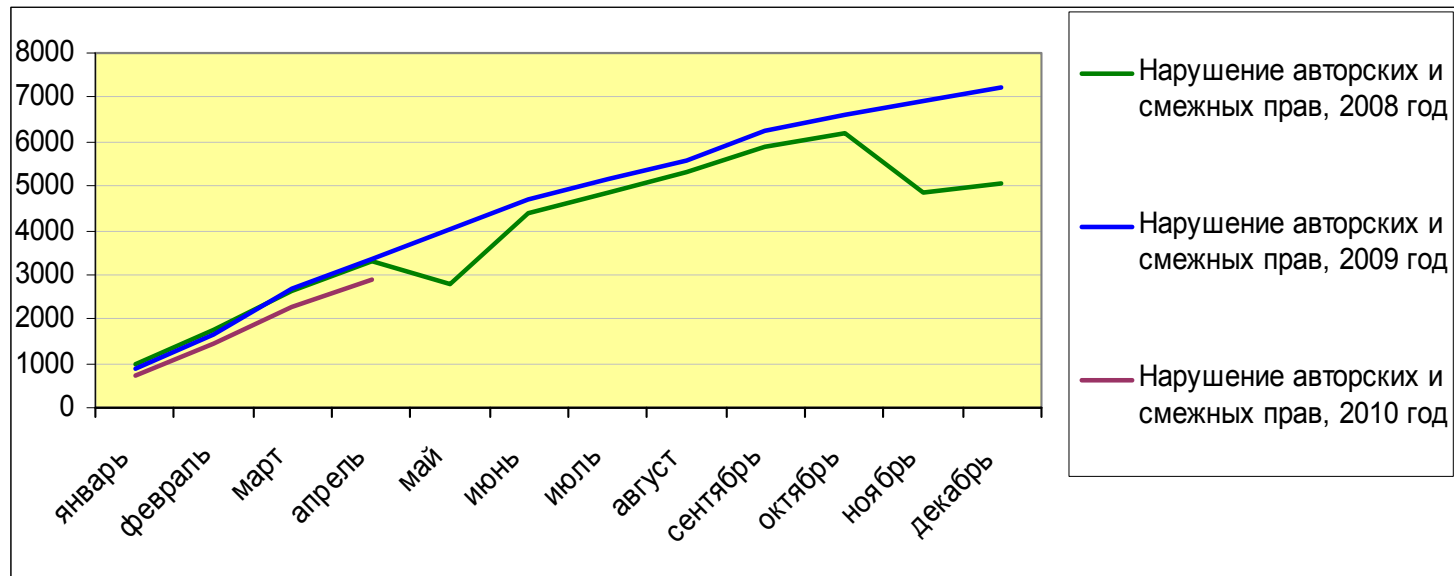
- Россия в 13 раз попала в Priority Watch List
- Уровень пиратства в отношении программных продуктов в России в 2009 г. составил 67 %

* По данным Ассоциации производителей программного обеспечения

<http://portal.bsa.org/globalpiracy2009/studies/globalpiracystudy2009.pdf>

Статистика

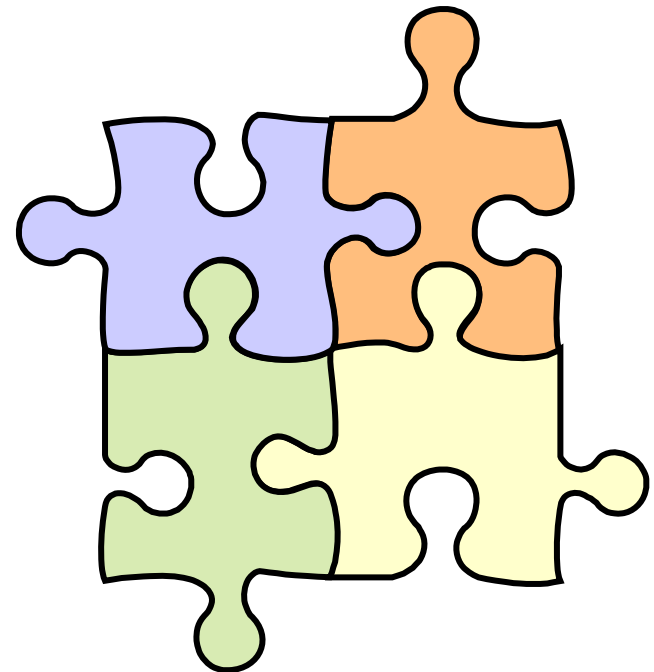
График с выявленными нарушениями авторских прав*



* По данным с сайта МВД РФ

Содержание

- Ответственность по статье 146 УК РФ
- Ответственность по статье 147 УК РФ
- Ответственность по статье 180 УК РФ
- Крупный ущерб vs Крупный размер
- Вопросы доказывания



Преступления в сфере интеллектуальной собственности

УК РФ

Статья 146: нарушение
авторских и смежных прав

Статья 147: нарушение
изобретательских и патентных прав

Статья 180: незаконное
использование товарного знака

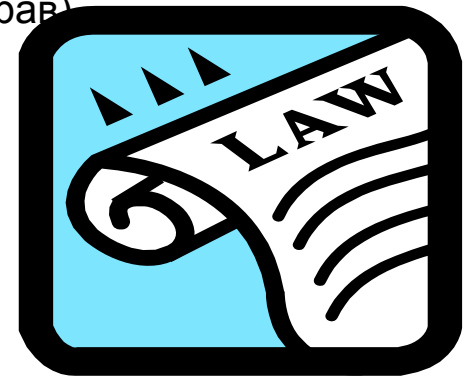
Уголовная ответственность (ст. 146 УК РФ)

Нарушение авторских и смежных прав

- Нарушение личных неимущественных прав
- Нарушение исключительного права (имущественных прав)

Наказуемые деяния:

- Присвоение авторства ➡ Крупный ущерб
- Незаконное использование ➡ Крупный размер
- Приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта ➡ Крупный размер



Нарушение авторских и смежных прав. Наказание

(I)

- Штраф, либо
- обязательные работы на срок от 180 до 240, либо
- арест на срок от 3 до 6 месяцев

(II)

- Штраф, либо
- либо обязательные работы на срок от 180 до 240 часов, либо
- лишение свободы на срок до 2 лет

(III)

- Лишение свободы на срок до 6 лет со штрафом либо без такового

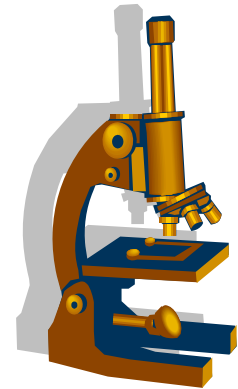
Уголовная ответственность (ст. 147 УК РФ)

Нарушение изобретательских и патентных прав

Статья 147 УК РФ:

- Незаконное использование изобретения, полезной модели, промышленного образца
- Разглашение без согласия автора или заявителя сущности изобретения, полезной модели или промышленного образца до официальной публикации сведения о них
- Присвоение авторства
- Принуждение к соавторству

Крупный ущерб



Статья 147 УК РФ: особенности

- Отсутствие разрешения одного из авторов является нарушением
- Личное использование не является нарушением
- Право преждепользования
- Официальное опубликование – бюллетень Роспатента
- Присвоение авторства и принуждение к соавторству – лица, которые не внесли творческий вклад



Нарушение изобретательских и патентных прав. Наказание

(I)

- Штраф, либо
- либо обязательные работы на срок от 180 до 240 часов, либо
- лишение свободы на срок до 2 лет.

(II)

- Штраф, либо
- арест от 4 до 6 месяцев
- лишение свободы на срок до 5 лет

Уголовная ответственность (ст. 180 УК РФ)

Незаконное использование товарного знака

Статья 180 УК РФ:

- Незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания, наименование места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров
- Незаконное использование предупредительной маркировки в отношении не зарегистрированного в России товарного знака или наименования места происхождения товара

Крупный ущерб

Обязательное условие:

неоднократность либо крупный ущерб

.

Незаконное использование товарного знака: неоднократность

Виды:

- Использование чужого товарного знака два или более раз
- Размещение двух или более товарных знаков на один экземпляр товара или его упаковку



Незаконное использование товарного знака. Наказание

(I)

- Штраф, либо
- обязательные работы на срок от 180 до 240, либо
- исправительные работы на срок до 2 лет.

(II)

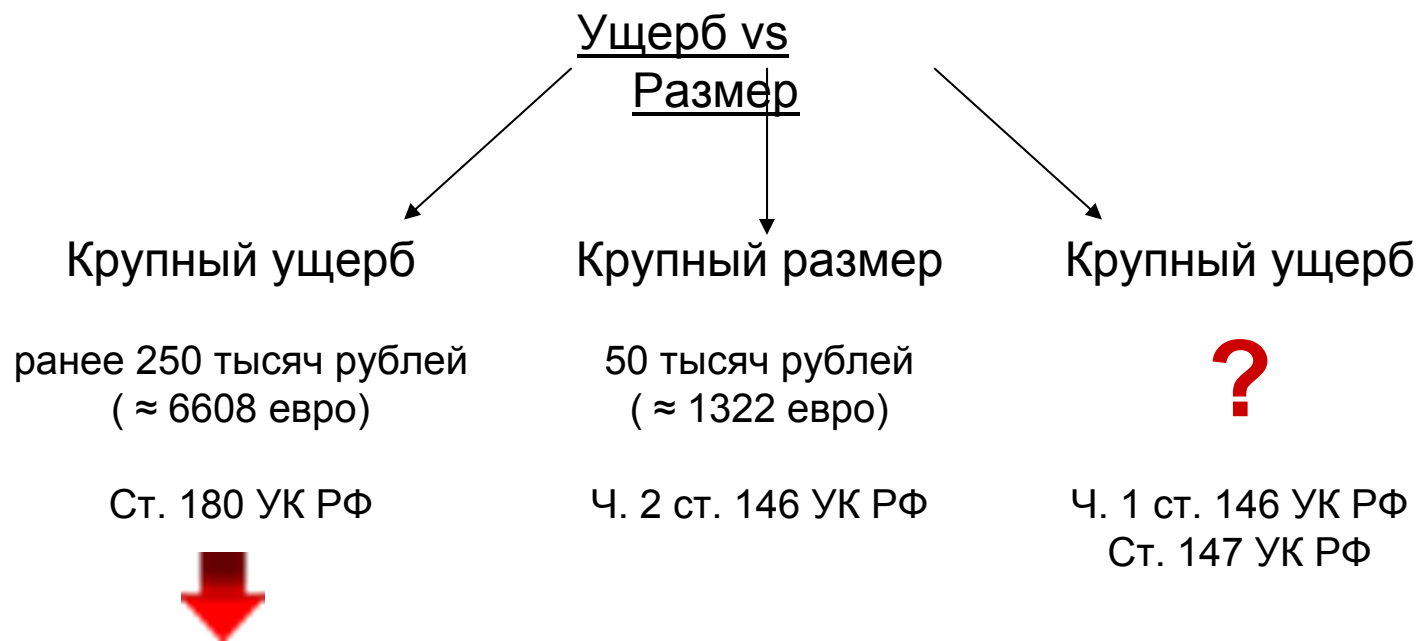
- Штраф, либо
- обязательные работы на срок от 120 до 180 часов, либо
- исправительные работы на срок до 1 года.

(III)

- Лишение свободы на срок до 6 лет со штрафом либо без такового

Крупный ущерб vs Крупный размер

Крупный ущерб vs Крупный размер



НОВОЕ:

с апреля 2010 года - крупный ущерб
> 1.500.000 рублей (≈ 39648 евро)

Вопросы доказывания



- Мониторинг
- Контрольная закупка
- Контрольное скачивание
- Нотариальные действия
- Получение сведений от регистратора домена





Контакт

Екатерина Карлова-Игнатъева, LL.M

БАЙТЕН БУРКХАРДТ

Турчанинов пер., 6/2

119034 Москва

Тел.: +7 495 2329635

Факс: +7 495 2329633

E-Mail: Ekaterina.Karlova@bblaw.com

www.beitenburkhardt.com

Спасибо за внимание.

**Проблемы
защиты
интеллектуальной
собственности
иностранных
компаний в России.**



Проблемы защиты интеллектуальной собственности иностраннх компаний в России

1. Легализация «параллельного импорта».
2. Незаконное использование товарных знаков в сети интернет.

Законодательство

Гр^ажданский Кодекс РФ: ч. 4

Уголовный Кодекс РФ: статья 180

Кодекс об Административных
правонарушениях: статья 14.10

Доменные имена



Доменные имена

- Методы поиска и предоставления информации

Судебная практика

Использование товарного знака в доменном имени признается нарушением исключительных прав владельца, когда :

Доменное имя сходно до степени смешения с товарным знаком

На самом сайте размещена информация об однородных товарах и услугах

+ Продаваемые на сайте товары – подделка

Позиция 2000

Сервис Мерседес. Ремонт и техническое обслуживание



(495) 506 44 86

(495) 389 12 18

Москва, м. Южная, Днепроп

Главная Услуги Цены Контакты Статьи Форум Войти / Зарегистрироваться

Сервис Мерседес, Варшавское шоссе, метро Южная, цены гуманные — диагностика Star Diagnosis, всего 1500 рублей. Полный спектр работ по техобслуживанию и ремонту мерседес всех моделей.

ООО «Позиция 2000» один из немногих **специализированных сервисов Мерседес** в Москве, располагающих широчайшим набором необходимого диагностического и ремонтного оборудования. В нашем автосервисе Мерседес возможны любые виды ремонта самых современных моделей. Мы используем запчасти, комплектующие и расходные материалы, рекомендованные производителем Мерседес. Склад оригинальных запчастей и запчастей от лучших немецких производителей.



- » Ремонт «Мерседес» любых моделей
- » Комп. диагностика — **1500 р.**
- » Удобное **местоположение**
- » Телефон директора — **506 44 86**
- » Консультации **на форуме**

Особенностью работы сервиса «Позиция 2000» является доступность мобильного телефона директора сервиса для каждого клиента. В случае возникновения вопросов любой клиент сервиса может обратиться по телефону 506 44 86 к Иванову Олегу Романовичу.

УСЛУГИ АВТОСЕРВИСА

- [Техническое обслуживание](#)
- [Диагностика](#)
- [Ремонт ходовой части](#)
- [Сход-развал](#)
- [Ремонт двигателей](#)
- [Ремонт электрооборудования](#)
- [Установка охранных систем](#)
- [Адаптация мерседес \(настройка, русификация, установка защиты\)](#)
- [Ремонт выхлопной системы](#)
- [Защита зеркал](#)

WWW.DBENZ.RU ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН АВТОЗАПЧАСТЕЙ MERCEDES-BENZ (495)971-88-06



ОРИГИНАЛЬНЫЕ И НЕОРИГИНАЛЬНЫЕ АВТОЗАПЧАСТИ MERCEDES-BENZ. ОРИГИНАЛ ИЛИ НЕОРИГИНАЛ? ДОТЗВНИТЕ ВОПРОС.

Оригинальные и неоригинальные автозапчасти Mercedes-Benz

Оригинальные и неоригинальные автозапчасти Mercedes-Benz

Решение Арбитражного Суда г.Москвы от 28.07.2009 г. по т.н. Делу «Порше – Клуб»

Суть дела:

Истец является правообладателем товарных знаков **Ответчик** является администратором домена, содержащего в своем названии вышеуказанные товарные знаки.

**Суд установил, что формально
имеется состав нарушения
ответчиком исключительных прав
истца на товарные знаки**

«... Однако, в законе имеются ограничения прав правообладателя. Согласно ст. 1487 ГК РФ не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории РФ непосредственно правообладателем или с его согласия...».

«... Поскольку в материалах дела отсутствуют доказательства, свидетельствующие о том, что ответчик использует спорный домен в отношении именно контрафактных товаров, выпущенных в гражданский оборот на территории РФ не самим правообладателем или с его согласия, суд не признает нарушенными ответчиком права истца на товарные знаки..».

Решение:

В иске отказать

Незаконное использование товарных знаков в доменном имени при толковании судом приобретает дополнительные аспекты, подлежащие доказыванию и лежащие вне правового поля предмета спора.

Игнорируется факт использования в доменном имени зарегистрированного товарного знака, исключительное право на которое должно было бы быть защищено судом.

Регистраторы доменных имен.

- Фактически имеют механизмы воспрепятствовать незаконному использованию товарных знаков в доменных именах
- По закону они не обязаны проверять принадлежность прав, проводить поиск на предмет принадлежности элементов доменного имени к категории товарных знаков
- Внесение соответствующих поправок в законодательство в значительной степени могло бы оказать положительное влияние на борьбу с незаконным использованием товарных знаков в сети Интернет, в т.ч. – в доменных именах

Параллельный Импорт

Параллельный («серый») импорт:

- импорт товаров, в которых выражены результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, без согласия соответствующего правообладателя
- импорт с нарушением законодательства и/или прав третьих лиц

Аргументация «серых» импортеров:

- **Монополизация рынка** официальными импортерами и получение ими огромной прибыли;
- **Расширение номенклатуры товаров**, поставляющихся на внутренний рынок путем «параллельного импорта» товаров, не ввозимых официальными импортерами;
- **Повышение качества** предлагаемых товаров, поскольку качество ввозимых параллельными импортерами товаров выше, чем качество продукции, производство которой локализовано производителями в России;
- Ввозимые параллельными импортерами товары **дешевле**;

АНАЛИЗ:

- правовой аспект

- «дешевизна»

«Ввозимые «параллельно» товары дешевле»

Определяющие факторы:

- "серые" импортеры и их дилеры не несут большинство из тех затрат, которые несут официальные импортеры и официальные дилеры;
- манипуляции с ввозными пошлинами, а также уклонением от уплаты налогов;
- отсутствие сертификации;
- используются «пробелы» в толковании законодательства.

«Обратная сторона» дешевизны:

- Зачастую под видом оригинальных товаров импортируются и продаются и контрафактные товары;
- Потребители не получают предусмотренного производителями гарантийного и послегарантийного обслуживания;
- Потребители не получают достоверную информацию, а также инструкции по эксплуатации и иную предусмотренную производителем и законодательством документацию на русском языке;
- Потребители приобретают товары, не предназначенные для российского рынка;

Правовой анализ

«... Суд, определяя, что простой факт импорта продукции, обозначенной каким-либо товарным знаком, не является фактом незаконного использования товарного знака...»

«...Суд пришел к правильному выводу, т.к. при ввозе продукции импортер не использует непосредственно товарный знак, а совершает действие с товаром...»

«..Соответственно, отсутствует юридическая необходимость получения согласия Правообладателя на использование товарного знака..»
(«Корпоративный Юрист» № 4, 2010)

Принципы исчерпания прав:

1. Национальный:

права на товарный знак считают исчерпанными: при введении товаров в хозяйственный оборот внутри страны владельцем знака или третьим лицом, действующим с его согласия.

2. Международный

права на товарный знак считают исчерпанными: независимо от того, где произошло введение товаров в хозяйственный оборот, внутри страны или за границей.

3. Национальный региональный

права на товарный знак считают исчерпанными: при введении товаров в хозяйственный оборот внутри группы стран по их соглашению владельцем знака или третьим лицом, действующим с его согласия.

В соответствии с Гражданским Кодексом РФ ч. 4: в России действует национальный принцип исчерпания прав.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Право на импорт является одним из существенных и принципиальных правомочий собственника охраняемых результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации.

Исчерпание исключительного права на товарный знак происходит только в том случае, когда товары были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия.

Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 3 февраля 2009 г. № 10458/08 – дело «Порше».

Президиум Высшего арбитражного суда (ВАС) встал на защиту параллельных импортеров, отказав таможенникам и компании-производителю в конфискации автомобиля Porsche Cayenne S, который был ввезен в Россию неофициальным дилером.

Суд не счел квалифицирующим признаком контрафактности отсутствие разрешения правообладателя на ввоз товара в РФ.

п. 4 ст. 1252 ГК: контрафактными товарами являются не только подделки, но и товары, импортируемые в РФ без согласия правообладателя.

Сохранение национального принципа
исчерпания прав - ключевой момент в
контексте создания Таможенного Союза
России, Белоруссии и Казахстана.

Благодарю за внимание.