



The Association of European Businesses

Intellectual Property Rights:

Recent trends, court practices, problems
and solutions

Quality Information | Effective Lobbying | Valuable Networking

www.aebrus.ru

ПРОЕКТ ИЗМЕНЕНИЙ В ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ВОПРОСЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Калятин В.О.

2011

kalvit@yandex.ru

Нужно ли развитие законодательства дальше?

- ▣ 326 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.)
- ▣ Международные вопросы

Общие положения: объекты

- ▣ Расширение перечня сложных объектов;
- ▣ Исключение единых технологий;
- ▣ Введение определения Интернет-сайта
(представленная в объективной форме совокупность самостоятельных материалов, систематизированных таким образом, чтобы эти материалы могли быть размещены в сети Интернет);
- ▣ Включение в определение программ для ЭВМ материалов, созданных в процессе их последующего усовершенствования.

Общие положения: распоряжение

- ▣ Проблема разграничения с вещными правами;
- ▣ Распоряжение «совместными» правами (п. 3 ст. 1229);
- ▣ Разрешение безвозмездных лицензионных договоров;
- ▣ Изменение правила об использовании объекта лицензиаром в случае исключительной лицензии (п. 1 ст. 1236);
- ▣ Новая форма распоряжения (п. 6 ст. 1233);
- ▣ Изменение правил о регистрации договоров;
- ▣ Минимальные ставки (ст. 1246).

Общие положения: защита

- ▣ Уточнение правила о вине нарушителя (п. 4 ст. 1250)
- ▣ Включение в правило о старшинстве права промышленных образцов (п. 6 ст. 1252);
- ▣ Введение нормы об ответственности провайдера (ст. 1253 (1)).

Авторское право

- ▣ В перечне способов использования появилась ретрансляция;
- ▣ Уточнено правило об обращении взыскания на заложенные права (ст. 1284);
- ▣ Уточнено правило о вознаграждении по служебному изобретению (ст. 1295);
- ▣ Изменено правило о закреплении прав на произведение, создаваемое при выполнении работ по договору (ст. 1297);
- ▣ Скорректировано правило об «оберточных» лицензиях (ст. 1286);
- ▣ Уточнено правило о наследовании доли (п. 2 ст. 1283).

Авторское право: ограничения

- ▣ В перечне ограничений исключительного прав появилось использование в Интернете;
- ▣ Разрешено публичное исполнение произведения в медицинских, социальных, образовательных и т.п. учреждениях;
- ▣ Разрешено использование авторефератов;
- ▣ Появились нормы об оцифровке произведений;
- ▣ Изменено правило о технических средствах защиты (п. 4 ст. 1299).

Базы данных

- ▣ Появилось право на обнародование (п. 1 ст. 1333) ;
- ▣ Введено специальное уточнение о регистрации базы данных, охраняемой смежным правом (п. 3 ст. 1334);
- ▣ Систематизация ограничений исключительного права.

Патентное право (1)

- ▣ В число видов изобретения включено применение продукта или способа по новому назначению (п. 1 ст. 1350);
- ▣ Полезная модель – изменен характер экспертизы;
- ▣ Промышленный образец – рассматривается только внешний вид (ст. 1352);
- ▣ Вводится норма о зависимых объектах ((ст. 1358(1);
- ▣ Изменены сроки действия исключительных прав (ст. 1363).

Патентное право (2)

- ▣ Не охраняются решения внешнего вида, способные ввести в заблуждение потребителя (п. 5 ст. 1352);
- ▣ Право на вознаграждение за служебный объект неотчуждаемо, но переходит к наследникам (п. 4 ст. 1370);
- ▣ Право на вознаграждение платится за служебный объект, а не за его использование (п. 3 ст. 1245);
- ▣ Введена возможность выбора модели компенсации (ст. 1406(1)).

Патентное право (3)

- ▣ Корректировка нормы о преобразовании заявки (ст. 1379);
- ▣ Сроки на ответ при запросе экспертизы теперь составляют три, а не два месяца и отсчитывается со дня направления запроса;
- ▣ Экспертиза изобретения включает проверку соответствия установленным требованиям, достаточности раскрытия сущности заявленного изобретения в документах заявки и в формуле (п. 2 ст. 1386).

Ноу-хау

- ▣ Замена выполнений требования режима коммерческой тайны на «разумные меры» (ст. 1465);
- ▣ Режим коммерческой тайны становится лишь одним из возможных вариантов охраны информации.

Товарные знаки

- ▣ Наличие «запрещенных» в ст. 1483 элементов рассматривается лишь в аспекте различительной способности;
- ▣ Письма-согласия являются безотзывными и не принимаются во внимание, если регистрация может явиться причиной введения в заблуждение потребителя (п. 6 ст. 1483);
- ▣ Введен общий запрет регистрации обозначений, включающих охраняемые средства индивидуализации других лиц и сходные ними до степени смешения (п. 10 ст. 1483).

Товарные знаки

- ▣ Введена публикация заявки с возможностью представить возражения (п. 1 ст. 1493);
- ▣ При восстановлении пропущенных сроков должны быть указаны причины пропуска срока, но их уважительность не рассматривается (ст. 1501);
- ▣ Ответственность наступает за незаконное использование товарного знака, а не за незаконное размещение (ст. 1515).

Спасибо за внимание!

Общая оценка 4-й части Гражданского кодекса РФ в разрезе присоединения России к ВТО

Предварительные пояснения

- Ни один адвокат или профессор другой страны не может давать оценку российскому законодательству
- В настоящем докладе речь, скорее, пойдет о том, чтобы взглянуть на российское право интеллектуальной собственности глазами юриста, живущего в иной правовой системе и занимающегося проблемами интеллектуальной собственности на международном уровне
- Это важно, прежде всего, т. к. Россия также должна строить свою активность с учетом международной правовой ситуации:
 - это четко понимал создатель 4-й части ГК – профессор Яковлев
 - по словам Яковлева, одной из целей 4-й части ГК было приведение прав на интеллектуальную собственность в соответствие с международными критериями (в частности, с положениями Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности).
- Личный комментарий: важно, прежде всего, показать, что в России дела с защитой прав интеллектуальной собственности обстоят намного лучше, чем подчас принято считать в западных странах.

Значение и сферы применения 4-й части ГК

- **Значение 4-й части ГК:**

- Включение защиты прав на интеллектуальную собственность в экономическую "Конституцию" – Гражданский кодекс – показывает, что российские законодатели признают большое значение и приоритетность этой сферы права.
- На сегодняшний день этот документ не имеет аналогов в мире и является политическим сигналом при ведении переговоров по вступлению по ВТО
- Документ означает усиление значимости защиты промышленной собственности в России

- **Сферы применения:**

- Защита всех видов прав на промышленную собственность регулируется одним законом (в отличие от Германии);
 - Важно: учитываются также "современные" права – например такие как права на программное обеспечение и ноу-хау.
- **Это само по себе способствует укреплению правовых гарантий и прояснению ситуации.**

О структуре 4-й части ГК

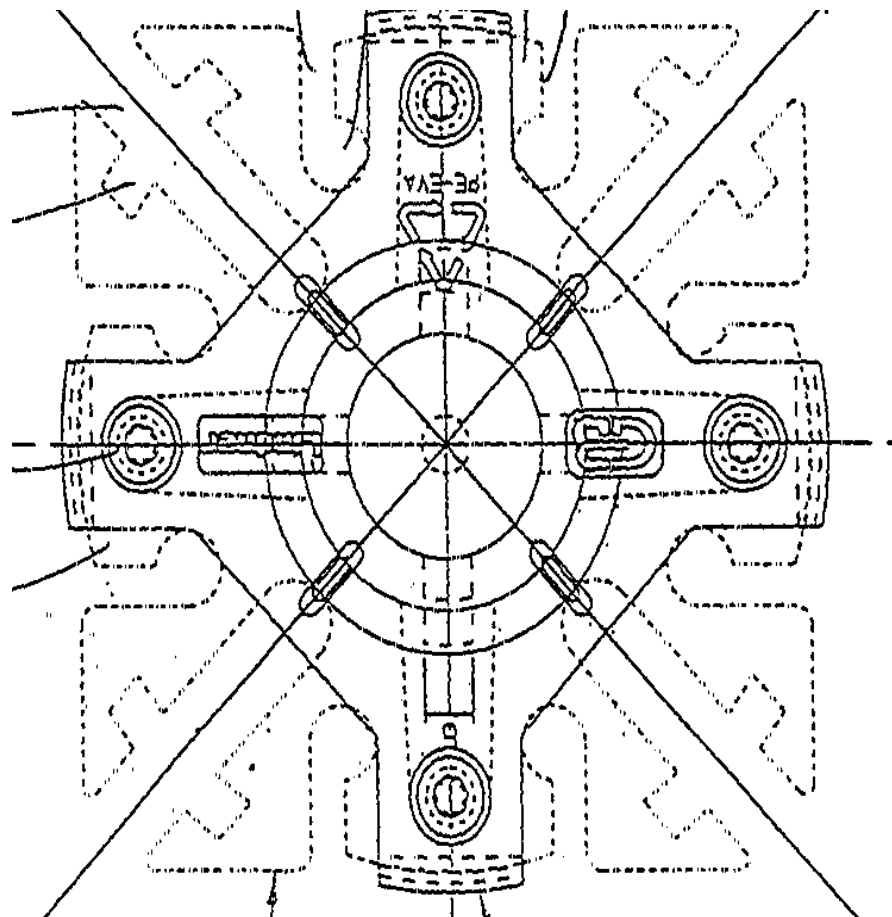
- **Четкая внутренняя структура**
- **Наличие универсальных предписаний ("Общие положения" - ст. 1225 – 1254 ГК)**
 - Такая организация напоминает структуру, применяющуюся в немецком праве
 - Кроме того, в данном случае подобное структурирование ведет к усилению прозрачности и укреплению правовых гарантий
- **Положительные моменты: наличие общих положений о защите прав (ст. 1252 ГК)**
 - Практическое наблюдение: в теоретическом изложении норм о защите права законодатель опережает практику; суды проявляют недостаточную последовательность в применении этих норм.
- **Промежуточный результат: системная организация превосходна, но порой сложна для применения на практике**

Изобретения и полезные модели

- **Правила получения патента на изобретение едва ли отличаются от европейских правил, изложенных в Европейской патентной конвенции или в немецком праве** (основные предпосылки – это новизна, изобретательский уровень, промышленная применимость)
 - До создания 4-й части ГК РФ критиковалось объединение патентов на изобретение, полезных моделей и промышленных образцов в одном разделе, хотя речь идет о разных предметах законодательного регулирования
 - Впрочем, российские законодатели взяли на себя роль пионеров: в соответствии с правоприменительной практикой Верховного федерального суда ФРГ, в Германии фактически стерлось различие между полезной моделью и патентом
- **Проблема регистрации полезной модели:** требования к регистрации только
 - новизна и
 - промышленная применимость
- В отличие от законодательства западных стран: **нет требования о наличии "изобретательского шага" для полезной модели (ср., например, § 1 Закона о полезных моделях ФРГ)**

Последствия: проблема "патентных троллей"

- Последствия отсутствующего требования о наличии изобретательского шага:
- Облегченная регистрация уже существующих технических решений
- "Патентные тролли" регистрируют уже существующие технические решения в качестве полезных моделей и требуют уплаты лицензионного вознаграждения
- Пример: опоры для фальш-пола (дело "Линднер") или амортизаторы (дело "Кайаба")



Возможности защиты от "патентных троллей"



Защита ноу-хау

- Один из самых положительных моментов российском законе: защита ноу-хау по 1465-й и последующим статьям ГК.
 - Эти статьи важны именно для немецких компаний, так как технологические решения часто основаны на ноу-хау, которые не патентуются
 - Проблематично: сфера ноу-хау регулируется законом "О коммерческой тайне", содержащим ряд требований к конфиденциальности, соблюдение которых зачастую нелегко обеспечить
 - Однако до сих пор эти положения являются единственным регламентом в области ноу-хау в Европе: здесь России принадлежит роль пионера.

Товарные знаки и фирменные наименования

- В России, в отличие от Германии, не существует торгового кодекса:
 - поэтому логично, что российские законодатели рассматривают эти два объекта как средства индивидуализации в одной главе ГК (76 Глава);
- За исключением нескольких различий относительно регистрации и охраны товарных знаков, различий с западноевропейским законодательством в этом отношении нет.
- Тщательная системная организация даже дает российскому праву преимущество перед западным

Типичный пример структурирования лицензионных отношений

Собственник или обладатель охраняемого права (материнская компания), например, в Германии (лицензиар)
Необходимо обеспечить использование товарного знака

Дочернее общество в России: использует товарный знак в своей деятельности в России (лицензиат)

Дистрибьютор 1

Дистрибьютор 2

Дистрибьютор 3

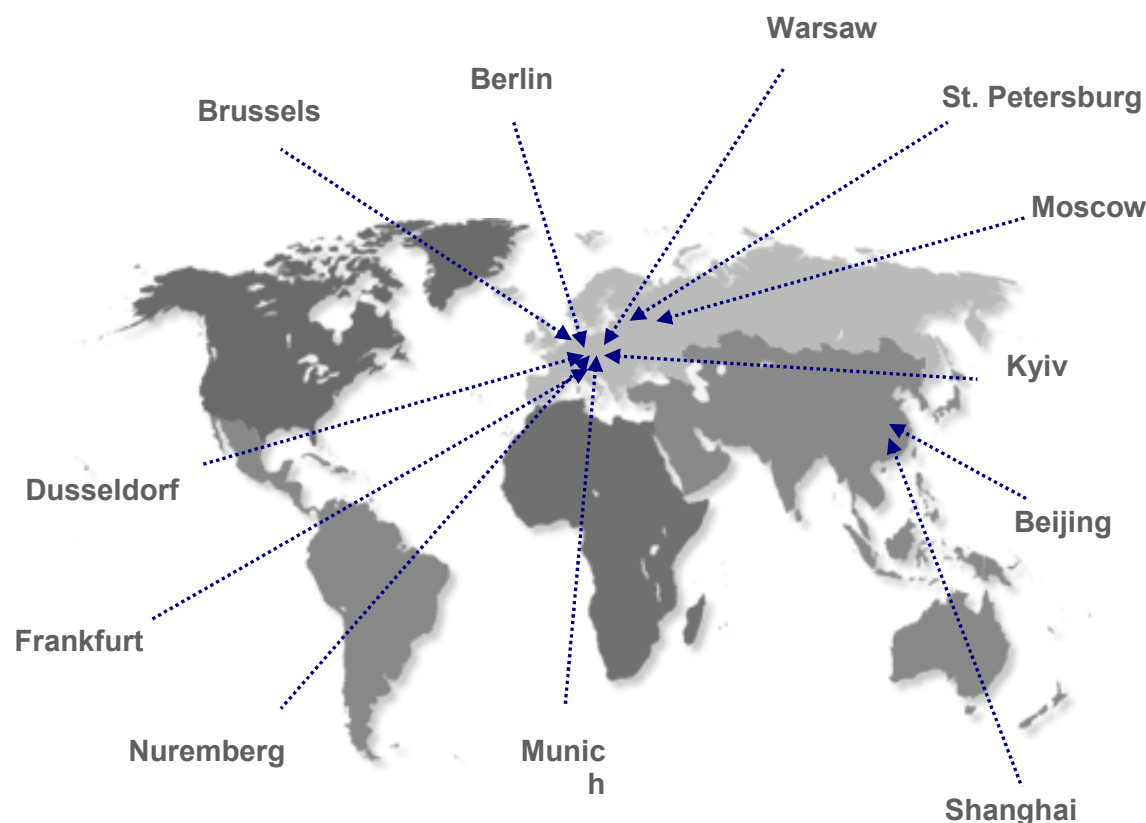
Лицензионные договоры

- Один из положительных аспектов 4-й части ГК: регулирование лицензионных договоров;
 - значительные правовые гарантии именно для описанного варианта лицензионных отношений (материнская компания за границей – дочерняя компания в России)
- Проблема: **в отличие от немецкого права, большинство лицензионных договоров необходимо регистрировать в Роспатенте (ст. 1232 ГК):**
 - Необходимо регистрировать лицензионные договоры в отношении всех прав, подлежащих регистрации (в первую очередь, это патенты, полезные модели и промышленные образцы и товарные знаки):
 - Сублицензионные договоры не могут быть зарегистрированы без регистрации основных лицензионных договоров, даже если основной договор заключен между иностранными предприятиями и не имеет отношения к России
 - **Последствие: существенное препятствие на пути к получению лицензии**
 - Другая проблема: часто именно в рамках отношений между материнской и дочерней компанией встречается ситуация, когда товарные знаки или патенты лицензируются без регистрации договора, что делает договор недействительным
 - Остается открытым вопрос, насколько возможен возврат исполненного по таким договорам

Резюме

- В целом, регулирование прав на интеллектуальную собственность с помощью положений 4-й части ГК РФ можно признать несомненно удачным и конструктивным;
- Справедливо было бы даже сказать, что этот закон может являться образцовым для правопорядка других стран;
- Недостатки директивного характера (например, касающиеся полезных моделей или обязанность регистрации лицензионных договоров) не играют здесь большой роли
- Впрочем, на практике суды зачастую не используют полностью весь диапазон возможностей 4-й части ГК РФ.
- В целом: аргумент касательно недостаточной защищенности прав на интеллектуальную собственность, который ранее использовался западной стороной в качестве довода против вступления России в ВТО, утратил свою актуальность с точки зрения законодательного регулирования.
- Если Россия не войдет в ВТО, этому следует искать другие причины!

БАЙТЕН БУРКХАРДТ в мире



- Более 300 юристов и налоговых консультантов в офисах, расположенных в Берлине, Брюсселе, Дюссельдорфе, Франкфурте, Киеве, Москве, Мюнхене, Нюрнберге, Пекине, Шанхае, Санкт-Петербурге, Варшаве
- Сотрудничество с ведущими юридическими фирмами США и Великобритании
- При юридическом сопровождении международных проектов наши клиенты могут рассчитывать на наше глубокое знание местной специфики ведения бизнеса и особенностей международного коммерческого оборота

БАЙТЕН БУРКХАРДТ в СНГ



С 1992 в г. Москве - первая и крупнейшая немецкая юридическая фирма в России



С 1996 года в г. Санкт-Петербурге – одна из ведущих юридических фирм северо-западного региона России



С 2004 года в г. Киеве – Международная юридическая фирма 2007 года (по рейтингу журнала "Юридическая практика")

Контактная информация



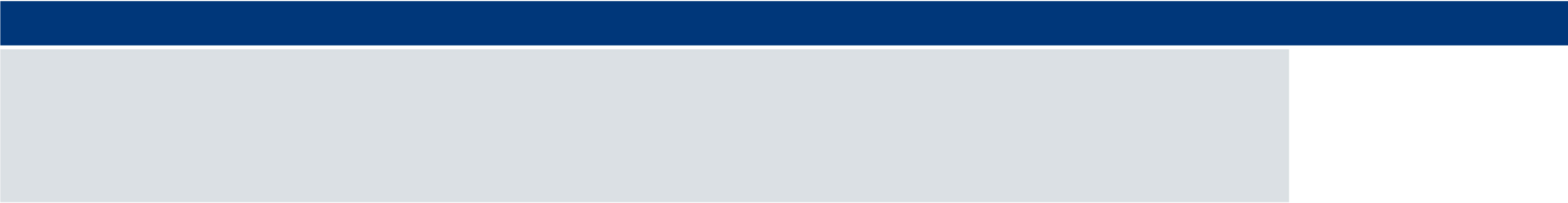
Проф. д-р Андреас Штайнингер
Советник

БАЙТЕН БУРКХАРДТ Москва
Турчанинов пер., 6/2
119034 Москва
Тел.: +7 495 2329635
Факс: +7 495 2329633
E-Mail: Andreas.Steininger@bblaw.com
www.beitenburkhardt.com



Тарас Деркач, к.ю.н.
Старший юрист

БАЙТЕН БУРКХАРДТ Москва
Турчанинов пер., 6/2
119034 Москва
Тел.: +7 495 2329635
Факс: +7 495 2329633
E-Mail: Taras.Derkatsch@bblaw.com
www.beitenburkhardt.com



Большое спасибо за внимание!

Параллельный импорт

Последствия либерализации



Текущая ситуация

- В Российской Федерации действует национальный принцип исчерпания прав.
- Правообладатель охраняет права ИС на внутреннем и внешних рынках



Планируемые изменения

- По данным СМИ подготовлен пакет законопоправок о переходе от национального к международному принципу исчерпания прав



Feel the difference

Последствия перехода

- Тормозит локализацию производств иностранных производителей и правообладателей в России.
- Сокращает рынок легально производимых в России товаров.
- Сокращает объем налогов и иных отчислений, поступающих в бюджет.



Feel the difference

Риски

- Не соответствует задачам Российского государства
 - По развитию промышленного сектора и переходу от экономики, ориентированной на экспорт сырья и импорт товаров общего потребления, к высокотехнологичной и инновационной экономике.
- Развитие добросовестной конкуренции в России???
 - при которой участники рынка, законно и добросовестно развивающие бизнес и инвестирующие в российскую экономику, имеют равные возможности, будет поставлено под вопрос.



Feel the difference

Риски

- Борьба правоохранительных органов с оборотом контрафактных товаров станет крайне трудной
- Увеличение ввоза не предназначенных для российского рынка, а также контрафактных товаров
- Риск приобретения таких товаров Российскими потребителями



Feel the difference

Спасибо за внимание

- Контактные данные:

Игорь Сергеев

Специалист по защите интеллектуальной собственности

ЗАО "Форд Мотор Компани«

141400 Московская область, г. Химки,

улица Ленинградская, владение 39, строение 5

Тел:(+7495) 7459700

Факс:(+7495)7778560

E - mail: isergeev@ford.com.



16 июня 2011г., Москва

Д-р Наталья Бабенкова, LL.M

ПОСЛЕДНИЕ ТЕНДЕНЦИИ В СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ ПО ДОМЕННЫМ СПОРАМ

BERLIN
BRATISLAVA
BUCHAREST
BUDAPEST
DRESDEN
DÜSSELDORF
FRANKFURT / M.
KIEV
LONDON
MOSCOW
MUNICH
NEW YORK
PRAGUE
WARSAW

NOERR.COM

Noerr

Регистрация доменных имен в зоне .RU

- регистрация доменных имен в зоне RU осуществляется в порядке, установленном «Правилами регистрации доменных имен в домене .RU», утвержденных Координационным центром национального домена сети Интернет
- согласно Правилам, пользователь самостоятельно выбирает доменное имя и несет ответственность за возможные нарушения прав третьих лиц, связанные с регистрацией и использованием доменного имени, а также риск убытков, связанных с таким нарушением

ПРОБЛЕМА

Правила не содержат барьеров для регистрации доменных имен, которые нарушают исключительное право на товарный знак и/или фирменное наименование

Использование чужого товарного знака / фирменного наименования в доменном имени признаются

- нарушением исключительного права на товарный знак и/или фирменное наименование
- недобросовестной конкуренцией
- злоупотреблением правом

I. Нарушение исключительного права на товарный знак / фирменное наименование

Пример 1: Использование доменного имени с целью осуществления однородной деятельности (также для случая переадресации на другой сайт):

- доменное имя тождественно или сходно до степени смешения с чужим товарным знаком / фирменным наименованием
- право на товарный знак / фирменное наименование возникли ранее регистрации доменного имени
- сайт функционирует для продвижения товаров, аналогичных или однородных с товарами / услугами, в отношении которых зарегистрирован товарный знак (возникает вероятность смешения)
- отсутствует согласие или разрешение правообладателя в какой-либо форме на регистрацию доменного имени

I. Нарушение исключительного права на товарный знак / фирменное наименование

Пример 2: Недобросовестная регистрация доменного имени без цели его дальнейшего использования

Сам факт администрирования домена:

- является использованием товарного знака, так как такое доменное имя привлекает на сайт потребителей товаров правообладателя
- препятствует правообладателю использовать товарный знак по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом, а именно, путем регистрации доменного имени, что не позволяет правообладателю реализовать свои права на товарный знак в Интернете

2. Недобросовестная конкуренция и злоупотребление правом

- ст.10 bis Парижской конвенции: недобросовестной конкуренцией признается любой акт, противоречащий честным обычаям в торговле
- выработаны критерии квалификации действий по регистрации в качестве акта недобросовестной конкуренции (MUMM.RU):
 - доменное имя идентично или сходно до степени смешения с товарным знаком / фирменным наименованием третьего лица;
 - у администратора доменного имени нет каких-либо законных прав и интересов в отношении доменного имени;
 - доменное имя зарегистрировано и используется недобросовестно;

ВАЖНО: бремя доказывания наличия законных прав и интересов, добросовестности ложится на администратора домена

II. 1. Недобросовестная конкуренция в случае использования доменного имени с целью осуществления однородной деятельности (Пример 1)

Смешение доменного имени с товарным знаком и привлечение вследствие этого на свой сайт потенциальных клиентов правообладателя

Незаконное использование деловой репутации правообладателя для получения конкурентных преимуществ

Препятствие использованию возможностей сети Интернет для продвижения товаров правообладателя путем использования товарного знака

признаются:

- недобросовестной конкуренцией, способной каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или торговой деятельности конкурента (ст. 10 bis ПК)

II. 2. Недобросовестная конкуренция в случае регистрации доменного имени без цели его дальнейшего использования

признаются:

Наносит ущерб деловой репутации правообладателя, создавая у потребителя впечатление об отсутствии товара на рынке

- распространением ложных, неточных или искаженных сведений, которые могут причинить убытки либо нанести ущерб деловой репутации;

Нарушает исключительное право правообладателя на использование товарного знака **самим фактом** регистрации домена, что фактически означает блокирование бизнеса

- недобросовестной конкуренцией, направленной на неправомерное использование действующей системы регистрации доменов (ст. 10 bis ПК).

Процессуальные моменты

В судебных процессах заявляются и удовлетворяются следующие требования:

- запрет использования обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком / фирменным обозначением, в доменном имени
- о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака / фирменного наименования

Принципиально новые требования, которые были удовлетворены судом

- предъявление к администратору требования о незамедлительной и безвозмездной передаче доменного имени (Swatch.ru)
- привлечение регистратора в качестве ответчика по делу с предъявлением требования об аннулировании регистрации доменного имени (Longines.ru)
- возможность предъявления требования о выплате компенсации к бывшему администратору доменного имени, передавшему права на него после подачи иска (Miele.ru)
- на требования правообладателя к киберсквоттеру о пресечении нарушения права на товарный знак и/или фирменное наименование исковая давность не распространяется (Swatch.ru)

Благодарю за внимание!



Д-р Наталья Бабенкова, LL.M.

Старший юрист,
Руководитель отдела
интеллектуальной собственности

natalya.babenkova@noerr.com

Т +7 495 7995696

Ф +7 495 7995697

Нёrr ООО

1-я Брестская ул., 29

125047 Москва

www.noerr.com

Noerr

Офисы

Аликанте (лето2011)
Noerr Alicante IP, S.L.
Проезд Эспланады 2, 2 этаж
03002 Аликанте
Испания
Т +34 966 089726

Берлин
Noerr LLP
Шарлоттенштрассе 57
10117 Берлин
Германия
Т +49 30 20942000
Ф +49 30 20942094

Братислава
Noerr s.r.o.
БЦ «Дипломат»
Палисады 29/А
81106 Братислава
Словацкая Республика
Т +421 2 59101010
Ф +421 2 59101011

Будапешт
Юридическая фирма
Noerr & Partner
Фё утца 14-18
1011 Будапешт
Венгерская Республика
Т +36 1 2240900
Ф +36 1 2240495

Бухарест
S.P.R.L. Menzer & Bachmann
Noerr
Страда Дженераля Константин
Будиштену нр. 28 Ч, сектор 1
010775 Бухарест
Румыния
Т +40 21 3125888
Ф +40 21 3125889

Варшава
Noerr Sp. z o.o. Spiering Sp. K.
Аллея Армии Людовей 26
00-609 Варшава
Республика Польша
Т +48 22 5793060
Ф +48 22 5793070

Дрезден
Noerr LLP
Пауль-Шварце-Штрассе 2
01097 Дрезден
Германия
Т +49 351 816600
Ф +49 351 8166081

Дюссельдорф
Noerr LLP
Шпедицонштрассе 1
40221 Дюссельдорф
Германия
Т +49 211 499860
Ф +49 211 49986100

Киев
Ноерр ТОВ
ул. Крещатик, 7/11
01001 Киев
Украина
Т +380 44 4953080
Ф +380 44 4953090

Москва
Нёрр ООО
1-ая Брестская ул., 29
125047 Москва
Российская Федерация
Т +7 495 7995696
Ф +7 495 7995697

Мюнхен
Noerr LLP
Бриеннер Штрассе 28
80333 Мюнхен
Германия
Т +49 89 286280
Ф +49 89 280110

Нью-Йорк
Noerr LLP
Представительство
885 3-я Авеню, офис 2406
Нью-Йорк, NY 10022
США
Т +1 212 4331396
Ф +1 212 3100133

Прага
Noerr v.o.s.
На Поричи 1079/3а
11000 Прага 1
Чешская Республика
Т +420 233 112111
Ф +420 233 112112

Франкфурт-на-Майне
Noerr LLP
Бёрзенштрассе 1
60313 Франкфурт на Майне
Германия
Т +49 69 9714770
Ф +49 69 971477100

info@noerr.com
www.noerr.com

Noerr