



**ASSOCIATION OF EUROPEAN BUSINESSES
IN THE RUSSIAN FEDERATION**

**RECENT DEVELOPMENTS IN THE SPHERE OF INTELLECTUAL
PROPERTY: COURT PRACTICE, PROBLEMS AND SOLUTIONS**

5 JUNE 2009

Delegation of the European Commission to Russia



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

BAKER & MCKENZIE

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ ИМПОРТ: ЮРИДИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

Денис Хабаров

Партнер

Baker&McKenzie

5 июня 2009 г.

Товарный знак – общие вопросы

BAKER & MCKENZIE

- **Товарный знак** - обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей (ст. 1477 ГК РФ)
- **Исключительное право на товарный знак:**
 - право использовать / разрешать использование товарного знака;
 - право запрещать всем третьим лицам использовать товарный знак в отношении однородных товаров.
- **Исключительное право на товарный знак** – право, ограниченное территорией страны, на которой товарному знаку предоставлена правовая охрана

■ Право на вещь право на выраженные в ней экты интеллектуальной собственности (ст. 1277 ГК РФ)

- Интеллектуальные права не зависят от права собственности на материальный носитель (вещь), в котором выражены соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации.
- Переход права собственности на вещь не влечет переход или предоставление интеллектуальных прав на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, выраженные в этой вещи, за исключением случая, предусмотренного пунктом 2 статьи 1291 настоящего Кодекса.

**Ввоз товаров, маркированных товарным знаком, — —
отдельный вид использования товарного знака**

Исчерпание прав на товарный знак (1)

BAKER & MCKENZIE

- Что такое исчерпание прав на товарный знак?
- Принцип национального / территориального исчерпания прав на товарный знак
- Принцип международного исчерпания прав на товарный знак
- История принципа исчерпания прав в России
 - 2002 г. – изменения в Закон «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров»
 - До 2002 г. – Практика КС РФ: Определения Конституционного Суда РФ от 20 декабря 2001 г. N 287-О и от 22 апреля 2004 г. № 171-О

Исчерпание прав на товарный знак (2) – нормы Российского законодательства

BAKER & MCKENZIE

Ст. 23 Закона о товарных знаках:

Регистрация товарного знака не дает права правообладателю запретить использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, **которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия.**

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 Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия.**

Параллельный импорт – сложившаяся практика

BAKER & MCKENZIE

- Практика государственных органов / судебная практика

- Таможенный реестр объектов ИС

- Ст. 400 Таможенного Кодекса РФ:

Меры, связанные с приостановлением выпуска товаров в соответствии с настоящей главой, не применяются таможенными органами в отношении товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности и перемещаемых через таможенную границу физическими лицами или пересылаемых в международных почтовых отправлениях в незначительном количестве, если такие товары предназначены для личных, семейных, домашних и иных не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности нужд.

Подходы к проблеме параллельного импорта

BAKER & MCKENZIE

Позиция правообладателей:

- Одним компаниям параллельный импорт не мешает.
- Для других параллельный импорт может иметь катастрофические последствия: разрушить всю систему дистрибуции, поставить под сомнение необходимость локализации производства в России.

Позиция «независимых» импортеров:

- Приобретен «законный» товар, за него заплачены деньги.
- Почему нельзя «законно купленный товар» ввезти в Россию?

Позиция ФАС РФ:

- Запрет параллельного импорта нарушает конкурентные отношения и является злоупотреблением доминирующим положением владельца товарного знака.

Факторы, которые необходимо принимать во внимание:

BAKER & MCKENZIE

Товарный знак способен существенным образом увеличить стоимость товара и сделать тот или иной бренд более привлекательным для потребителя.

Основная причина - в развитие бренда правообладателем вложены:

- Расходы на рекламу
 - Расходы на исследование рынка, разработку новых линий товаров
 - Расходы на центры клиентского и сервисного обслуживания
 - Расходы на адаптацию товаров для России
 - Логистика
 - Расходы на обучение персонала (для многих брендов существенным является то, каким образом товар реализуется)
 - Расходы на контроль качества
- именно
это
защищает
право на
товарный
знак**
- Желание потребителя приобрести тот же самый товар по менее высокой цене. Как следствие, беспроигрышный ход - попытаться найти на мировом рынке и реализовать в России раскрученный товар на мировом рынке и ввезти его в Россию.
 - Цены могут быть ниже из-за многих факторов: сезонные скидки, стоимость производства, налоги и т.п.

- Товар может не быть предназначен для использования в российских условиях, не соответствовать российским стандартам и требованиям безопасности:

- Автомобили для другого климата
- Чистящие средства для другой жёсткости воды
- Электроприборы для другой сети

НО ОТВЕЧАТЬ ЗА ТОВАР БУДЕТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

- Ст. 10 Закона «О защите конкуренции»

«Запрет на злоупотребление хозяйствующим субъектом доминирующим положением» говорит, что

требования данной статьи 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.

Эффективность мер по противодействию ввозу контрафактной продукции в РФ в целом и таможенного реестра в частности во многом обуславливается тем, что основным определяющим фактором, по которому на первоначальном этапе выявляется контрафактный товар при его ввозе на территорию РФ, является отсутствие импортера в списке уполномоченных импортеров Реестра объектов интеллектуальной собственности ФТС.

Денис Хабаров, Партнер
Baker & McKenzie - CIS, Limited
Россия, Москва, 127006,
Долгоруковская ул., 7
Тел.: + 7 495 787 2700
Факс: + 7 495 787 2701
Denis.Khabarov@bakernet.com



**ASSOCIATION OF EUROPEAN BUSINESSES
IN THE RUSSIAN FEDERATION**

**RECENT DEVELOPMENTS IN THE SPHERE OF INTELLECTUAL
PROPERTY: COURT PRACTICE, PROBLEMS AND SOLUTIONS**

5 JUNE 2009

Delegation of the European Commission to Russia

GOLTSBLAT BLP

*berwin leighton paisner

Moscow London Paris Brussels Singapore Abu Dhabi

 Вопросы злоупотребления правом и недобросовестной конкуренции в совместном Постановлении ВС РФ и ВАС РФ

05 июня 2009 г.

Goltsblat BLP

Екатерина Тиллинг

Партнер / Интеллектуальная собственность

gblplaw.com

Совместное Постановление
Пленума Верховного Суда РФ № 5 и
Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ № 29

от 26 марта 2009 года

«О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в
действие части четвертой гражданского кодекса
Российской Федерации»

- * В силу пункта 1 статьи 1484 ГК РФ исключительное право использования товарного знака принадлежит лицу, на имя которого соответствующий товарный знак зарегистрирован (правообладателю).
- * Лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, **не может быть отказано** в его защите (даже в случае, если в суд представляются доказательства неправомерности регистрации товарного знака) **до признания** предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительной **в порядке**, предусмотренном ст. 1512 ГК РФ, или прекращения правовой охраны товарного знака в порядке, установленном ст. 1514 Кодекса.



Вместе с тем суд **вправе** отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании статьи 10 ГК РФ, если по материалам дела, **исходя из конкретных фактических обстоятельств**, действия по государственной регистрации соответствующего товарного знака могут быть квалифицированы как **злоупотребление правом**.*

* Пункт 62 Постановления ВАС РФ и ВС РФ

- * Суд может отказать лицу в защите права, основанного на регистрации товарного знака, **НО** не признать регистрацию этого товарного знака недействительной
- * Такой отказ является **правом** суда, которое **не всегда** может быть реализовано судом по собственной инициативе
- * Правило применяется в том случае, если действия **по государственной регистрации** товарного знака (не по его использованию) могут быть квалифицированы судом как злоупотребление правом



В одних и тех же действиях может присутствовать нарушение как гражданского, так и антимонопольного законодательства:

- * Существует взаимосвязь положений законодательства о конкуренции с п. 1 ст. 10 ГК РФ, не допускающим действия граждан юридических лиц, осуществляемых исключительно в намерении причинить вред другому лицу, а также злоупотребление правом в иных формах, в том числе использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции.
- * Указанные нормы корреспондируют положениям пунктов 2 и 3 ст. 10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности, согласно которым актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах.



Таким образом, наличие зарегистрированного права на товарных знак само по себе не исключает признание конкретных форм его реализации злоупотреблением в т.ч. путем недобросовестной конкуренции.



В этой связи доказательство факта злоупотребления правом в действиях по государственной регистрации товарного знака по смыслу п. 62 Постановления Пленума ВС РФ и ВАС РФ возможно через доказательство наличия связанной с этими действиями недобросовестной конкуренции.

- * Даны разъяснения по рассмотрению дел об оспаривании решений Роспатента, принятых по результатам рассмотрения возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку по основанию подпункта 6 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ.
- * Одновременно с этим даны рекомендации по применению положений положений части 2 и части 3 статьи 14 ФЗ от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

Часть 2 статьи 14 Закона о конкуренции:

Не допускается недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением **и** использованием исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ или услуг.



Т.о. недобросовестная конкуренция предполагает приобретение исключительных прав и их использование, т.е. для признания действий хозяйствующего субъекта, связанных с приобретением и использованием исключительных прав на товарный знак, актом недобросовестной конкуренции, необходимо доказать, что недобросовестной конкуренцией являются как действия, связанные с приобретением, так и действия, связанные с использованием прав на товарных знак.

Указанные действия рассматриваются в совокупности и не могут быть квалифицированы как акт недобросовестной конкуренции по отдельности.

*

* См. Постановление ФАС МО от 05.05.2008 № КА-А40-25679/07-152-183

Часть 3 статьи 14 Закона о конкуренции:

Применяется с учетом абзаца 2 ст. 1513 ГК РФ, в силу которой *заинтересованным лицом* (т.е. лицом, чьи права нарушены актом недобросовестной конкуренции) может быть подано возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку в связи с тем, что действия по его государственной регистрации признаны недобросовестной конкуренцией.



При этом признание недобросовестной конкуренцией только действий по использованию товарного знака, но не по его государственной регистрации не является основанием оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку.

- * Такое возражение подается с приложением к нему решения федерального антимонопольного органа о нарушении правообладателем положений части 2 статьи 14 Закона о защите конкуренции.
- * Роспатент, получив соответствующее возражение с приложенным к нему решением, признает недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку.

- * Решение Роспатента о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку в связи с тем, что связанные с регистрацией товарного знака действия федеральным антимонопольным органом признаны недобросовестной конкуренцией, не может быть признано недействительным по причине отсутствия в действиях лица нарушений антимонопольного законодательства до оспаривания и отмены решения федерального антимонопольного органа.
- * При этом не исключается возможность соединения в исковом заявлении требований об оспаривании решений федерального антимонопольного органа и Роспатента и их совместного рассмотрения.

- * 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 об отказе в признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку действия лица по регистрации товарного знака злоупотреблением правом или недобросовестной конкуренцией.
- * В этом случае суд принимает решение о признании недействительным решения Роспатента и обязании его аннулировать регистрацию соответствующего товарного знака.

If you would like further information about Goltsblat BLP, its services and experience, please contact us at:

- * 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: info@gbplaw.com

- * www.gbplaw.com



**ASSOCIATION OF EUROPEAN BUSINESSES
IN THE RUSSIAN FEDERATION**

**RECENT DEVELOPMENTS IN THE SPHERE OF INTELLECTUAL
PROPERTY: COURT PRACTICE, PROBLEMS AND SOLUTIONS**

5 JUNE 2009

Delegation of the European Commission to Russia



DEWEY & LeBOEUF

Права на служебные результаты интеллектуальной деятельности

Презентация для ежегодной конференции по
интеллектуальной собственности Ассоциации Европейского
Бизнеса

5 июня 2009 года

Екатерина Беккер - юрист
Елена Нюлланд - юрист
Группа по интеллектуальной собственности (Россия)
Dewey & LeBoeuf – Москва

Структура презентации

- Ключевой вопрос: независимый автор или работник?
- Применимое законодательство и судебная практика
- Какие результаты ИД могут быть созданы работником?
- Кому принадлежат права на служебные результаты ИД – работнику или работодателю?
- Вознаграждение работника
- Как работодатель может подтвердить свои права
- Судебная практика
- Рекомендации

Ключевой вопрос: Независимый автор или Работник?

Лица, нанимаемые для создания результатов ИД, могут быть:

- Независимыми авторами (договор выполнения работ, договор оказания услуг);

ИЛИ

- Работниками (трудовой договор)

Независимые авторы :

- Заказчик приобретает права на результат ИД на основе договора отчуждения

Работники:

- Как правило, Работодатель приобретает права на результат ИД с момента его создания

Применимое законодательство и судебная практика

- Часть IV Гражданского кодекса (Статьи 1295, 1320, 1370, 1430, 1461, 1470)
- Трудовой кодекс (статьи 15, 20, 56 и далее)
- Федеральный закон “О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса РФ” (Статья 12)
- Закон СССР “Об изобретениях” (Статьи 32, 33, 34)
- Закон СССР “О промышленных образцах” (Статьи 21, 22, 23)
- Постановление пленума Верховного Суда и пленума Высшего Арбитражного Суда № 5/29 от 26 марта 2009

Какие результаты ИД могут быть созданы работником?

- **Объекты авторского права:**

- Произведения науки – монографии в любой области науки, научные статьи
- Произведения литературы – сценарные произведения, программы для ЭВМ
- Произведения искусства – произведения живописи, скульптуры, графики

- **Исполнения:** исполнение роли, чтение, декламация, пение, игра на музыкальном инструменте

- **Объекты патентных прав:**

- Изобретения – технические решения в любой области относящиеся к продукту (устройству, веществу) или способу
- Полезные модели – технические решения относящиеся к устройству
- Промышленные образцы – художественно – конструкторское решение изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства, определяющее его внешний вид

Какие результаты ИД могут быть созданы работником?

- **Селекционные достижения:** сорта растений и породы животных
- **Топологии:** зафиксированные на материальном носителе пространственно-геометрические расположения совокупности элементов интегральной микросхемы и связей между ними
- **Секреты производства (ноу-хау):** сведения любого характера, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, к которым у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и в отношении которых обладателем таких сведений введен режим коммерческой тайны

Кому принадлежат права на служебные результаты ИД?

- В зависимости от фактических и юридических обстоятельств, права на служебные результаты ИД могут принадлежать:
 - Работодателю;
 - ИЛИ
 - Работнику
- Правило «Используй или Потеряешь»
- Личные неимущественные права всегда принадлежат работнику,
а именно:
 - Право авторства
 - Право на имя
 - Право на неприкосновенность

Когда права на служебные результаты ИД принадлежат работодателю?

- Как правило, Работодателю принадлежат права на результаты ИД, созданные “в рамках работы по трудовому договору”
- Критерии служебных результатов ИД:
 - **Объекты авторского права:** произведение создано в пределах установленных для работника трудовых обязанностей
 - **Объекты патентных прав:** изобретение, полезная модель, промышленный образец созданы в связи с выполнением трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя
- **Важно:** Права на результаты ИД, которые не являются служебными, работодателю не принадлежат

Когда права на служебные результаты ИД принадлежат Работодателю?

- **Правило «Используй или Потеряешь»:** Работодатель может потерять права на служебные результаты ИД, если он не начинает их использовать в течение указанного в законе срока
 - **Объекты авторского права:**
 - Необходимые действия: использование ИЛИ уступка прав другому лицу ИЛИ уведомление работника о решении сохранить произведение в тайне
 - Временной промежуток - 3 года
 - **Объекты патентных прав:**
 - Необходимые действия: подача заявки на выдачу патента ИЛИ уступка права на получение патента другому лицу ИЛИ уведомление работника о решении сохранить объект в тайне
 - Временной промежуток – 4 месяца
- **Важно:** Для объектов авторского права – начало действия с 1 января 2008 года

Когда права на служебные результаты ИД принадлежат Работнику?

- Предусмотрено в трудовом или ином договоре между работником и работодателем
- Права возвращаются к работнику вследствие не использования работодателем служебного результата ИД
- Результат ИД не является служебным
- **Важно:** Работодатель имеет только ограниченные права использования служебных результатов ИД, права на которые принадлежат работнику, и не вправе уступать или иным образом распоряжаться такими правами

Когда права на служебные результаты ИД принадлежат Работнику?

- **В случае, когда права возвращаются к работнику в результате неиспользования результатов ИД работодателем, Работодателю принадлежат следующие ограниченные права:**
 - **Объекты авторского права:** Работодатель вправе использовать такое произведение способами, обусловленными целью служебного задания, и в вытекающих из задания пределах
 - **Объекты патентных прав:** Работодатель вправе использовать объект в собственном производстве на условиях простой (неисключительной) лицензии с выплатой работнику компенсации

Вознаграждение Работника

- **Когда возникает право на вознаграждение?**
 - Специальные ситуации, определенные ч.4 ГК
- **Кто должен выплатить вознаграждение?**
 - Работодатель
- **Размер вознаграждения?**
 - Определяется договором между работодателем и работником, а в случае спора - судом

Вознаграждение Работника – минимальные ставки

- Минимальные ставки часто определены в процентах от суммы дохода от использования ИС
- Минимальные ставки:
 - Объекты авторского права
 - Объекты патентных прав
- Важно: В отсутствие договора о размере вознаграждения суд может установить значительный размер вознаграждения, руководствуясь минимальными ставками

Как Работодатель может подтвердить свои права

- Документы закрепляют и подтверждают права работодателя на служебные результаты, а также помогают предотвратить споры с работниками
- Документы:
 - Трудовой договор
 - Подробная должностная инструкция
 - Подробное служебное задание
 - Документы, подтверждающие окончание работ по созданию служебного результата
 - Договор о размере вознаграждения работника
 - Договор об отчуждении прав на служебные результаты
 - Документы, подтверждающие совершение Работодателем действий по использованию служебного результата
 - Иные меры для защиты интеллектуальной собственности – использование грифа «Коммерческая тайна», знаков охраны авторского права, др.

Примеры из российской судебной практики

- **Работодатели, имеющие подтверждающие документы:**

- 1.000.000 рублей компенсации за незаконное использование служебных статей о прохождении компьютерных игр
- 25.000 рублей компенсации за незаконную перепечатку служебной статьи в журнале
- 50.000 рублей компенсации за незаконную перепечатку служебной статьи в газете

- **Работодатели, не имеющие подтверждающих документов:**

- Отказ в иске о взыскании компенсации 1.460.000 рублей за незаконный показ служебных телепрограмм
- Отказ в иске о признании исключительного права на служебную программу для ЭВМ

Рекомендации

- Оформить подтверждающие документы
- Определить размер вознаграждения до увольнения работника
- Проверить права на служебные результаты, созданные работниками покупаемой компании



**Защита прав на
служебные
результаты ИД**

DEWEY & LeBOEUF

Вопросы?

Офисы "Дьюи энд ЛеБоф"



San Francisco
Silicon Valley
Los Angeles

Chicago
Houston
Albany
Boston
New York
Washington, DC

London
Paris
Milan
Frankfurt
Warsaw
Brussels
Rome
Moscow

Doha
Riyadh
Dubai
Almaty
Beijing
Hong Kong
Johannesburg

DEWEY & LeBOEUF

Контактная информация

Екатерина Беккер - Юрист
Елена Нюлланд - Юрист
Группа по Интеллектуальной собственности
Dewey & LeBoeuf – Москва
тел.: +7 (495) 737-5000
факс: +7 (495) 737-5050
moscow@dl.com
<http://www.russianlaws.com>
<http://www.dl.com>



**ASSOCIATION OF EUROPEAN BUSINESSES
IN THE RUSSIAN FEDERATION**

**RECENT DEVELOPMENTS IN THE SPHERE OF INTELLECTUAL
PROPERTY: COURT PRACTICE, PROBLEMS AND SOLUTIONS**

5 JUNE 2009

Delegation of the European Commission to Russia



Залог прав интеллектуальной собственности

Москва, 5 июня 2009

Павел Савицкий, Маннхеймер Свартлинг

Законодательство о залоге ИС

Гражданский кодекс РФ (глава 23 и раздел VII).

Закон РФ «О залоге» от 29.05.1992 N 2872-1 (в части, не противоречащей ГК РФ).

Договор «О патентном праве», Женева, 1 июня 2000 г. (устанавливает требования к процедуре регистрации залога).

Постановление Правительства РФ от 24.12.2008 N 1020, вступило в силу. Регистрации подлежит залог права на изобретение, полезную модель, промышленный образец, зарегистрированную топологию интегральной микросхемы.

Постановление Правительства РФ от 30.04.2009 N 384, вступило в силу. Регистрации подлежит договор о залоге исключительного права на селекционное достижение.

Скоро утратят силу Приказы Российского агентства по патентам и товарным знакам:

- от 29 апреля 2003 г. N 64 «О Правилах регистрации договоров...»;
- от 11 декабря 2003 г. N 163 «О внесении изменений и дополнений в Правила регистрации договоров...».

Скоро вступят в силу:

- Административный регламент, утв. приказом Минобрнауки РФ от 29.10.2008 N 321. Не опубликован. Содержит порядок регистрации договоров о залоге права на изобретение, полезную модель, промышленный образец, зарегистрированную топологию интегральной микросхемы, товарный знак (знак обслуживания).

Залог

Преимущество при взыскании имущества должника (перед иными кредиторами).

Порядок реализации залога – публичные торги.

Из стоимости заложенного имущества возмещаются:

- проценты;
- неустойка;
- убытки, причиненные просрочкой;
- необходимые расходы по взысканию.

Не могут быть предметом залога

Исключительные права на:

произведение, *принадлежащее автору*;

исполнение, *принадлежащее исполнителю*;

секретное изобретение;

фирменное наименование;

наименование места происхождения;

коллективный товарный знак;

коммерческое обозначение.

Регистрация залога ИС

	Товарный знак, Изобретение, Полезная модель, Промышленны й образец	Топология интегральных микросхем	Селекционн ое достижение	Произве- дения	Программы и базы данных	Объекты смежных прав	Ноу -хау
Требования ГК и иных законов	Регистрируется	Регистрируется, если топология зарегистриро- вана	Регистри- руется	Залог не регистрируется			
Регистратор	Роспатент		Минсельхоз				
Регули- рование	Постановление Правительства РФ от 24.12.2008 N 1020 <u>Скоро вступит в силу:</u> Административный регламент, утв. приказом Минобрнауки РФ от 29.10.2008 N 321		Постановле- ние Прави- тельства от 30.04.2009 N 384				
				MANNHEIMER SWARTLING			

Особенности регистрации залога

Объекты: товарные знаки, изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, зарегистрированные топологии интегральных микросхем.

Постановление Правительства РФ о регистрации залога в Роспатенте вступило в силу только в январе 2009 г., о регистрации залога в Минсельхозе в мае 2009 г.

Административные регламенты еще не опубликованы.

Регистрация самого объекта должна поддерживаться в силе;

Некоторые объекты должны постоянно использоваться;

Такие РИД, вероятно, в будущем будут широко использоваться в качестве обеспечения.

Особенности нерегистрируемого залога

Объекты: объекты авторских и смежных прав, ноу-хау, незарегистрированные топологии интегральных микросхем.

Существуют ли права? Как проверить, если нет реестра?

Нет публичной регистрации -> Могут быть скрытые залоги и лицензии.

Невозможно обратиться взыскание на исключительное право, принадлежащее автору и исполнителю, их наследникам.

Ноу-хау может исчезнуть в любой момент.

Другим автором ранее создана идентичная топология -> права на обе топологии прекратятся по истечении 10 лет со дня начала использования первой из них.
Как узнать, когда прекратятся права?

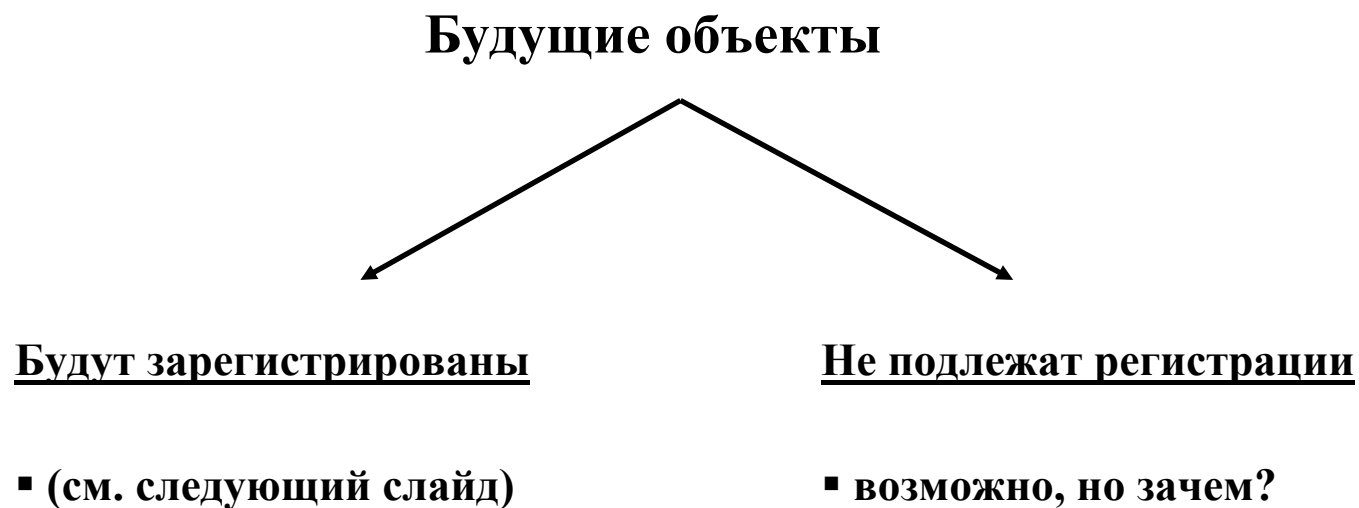
Целесообразен одновременный залог и прав, и материальных носителей.

«Непрозрачные» права → неудобное обеспечение?

Особенности залога будущих объектов

Объекты: не созданные или чужие.

Теоретически залог возможен, но процедуры нет.



Особенности залога будущих объектов - продолжение

Объекты: товарный знак (знак обслуживания), изобретение, полезная модель, промышленный образец, селекционное достижение, топология интегральной микросхемы.

Правила о залоге: допускается залог будущих вещей и имущественных прав (ч. 6 ст. 340 ГК РФ).

Правила об отчуждении: допускается отчуждение права на получение товарного знака (ч. 3 ст. 1497 ГК РФ), патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец, селекционное достижение (ч. 2 ст. 1357, ч. 2 ст. 1420 ГК РФ).

Если возможно отчуждать => можно передавать в залог.

Сколько стоит заявка на регистрацию РИД?

Много спорного:

- Когда возникает право на получение товарного знака, патента и т.п.?
- Если есть залог заявки, будет ли залог объекта?
- Как оценить заявку?
- и др...

Возможные объекты залога



Передать в залог можно все.

Требования к договору залога

Предмет залога: исключительное право в полном объеме или право использования (в этом случае также условия использования);

Оценка предмета залога;

Существо, размер и срок исполнения обязательства, обеспечиваемого залогом;

Письменная форма договора залога;

Необходимость государственной регистрации залога изобретения, полезной модели, промышленного образца, зарегистрированной топологии интегральной микросхемы, селекционного достижения;

Подпись всех владельцев.

Рекомендуем включать в договор залога:

Запрет отчуждать исключительное право;

Запрет выдавать лицензии другим лицам;

Запрет последующего залога;

Соглашение о внесудебном обращении взыскания на предмет залога (включая порядок обращения взыскания).

Регистрация договора залога в Роспатенте

Только в отношении товарных знаков (знаков обслуживания), изобретений, полезных моделей, промышленных образцов и зарегистрированных топологий интегральных микросхем

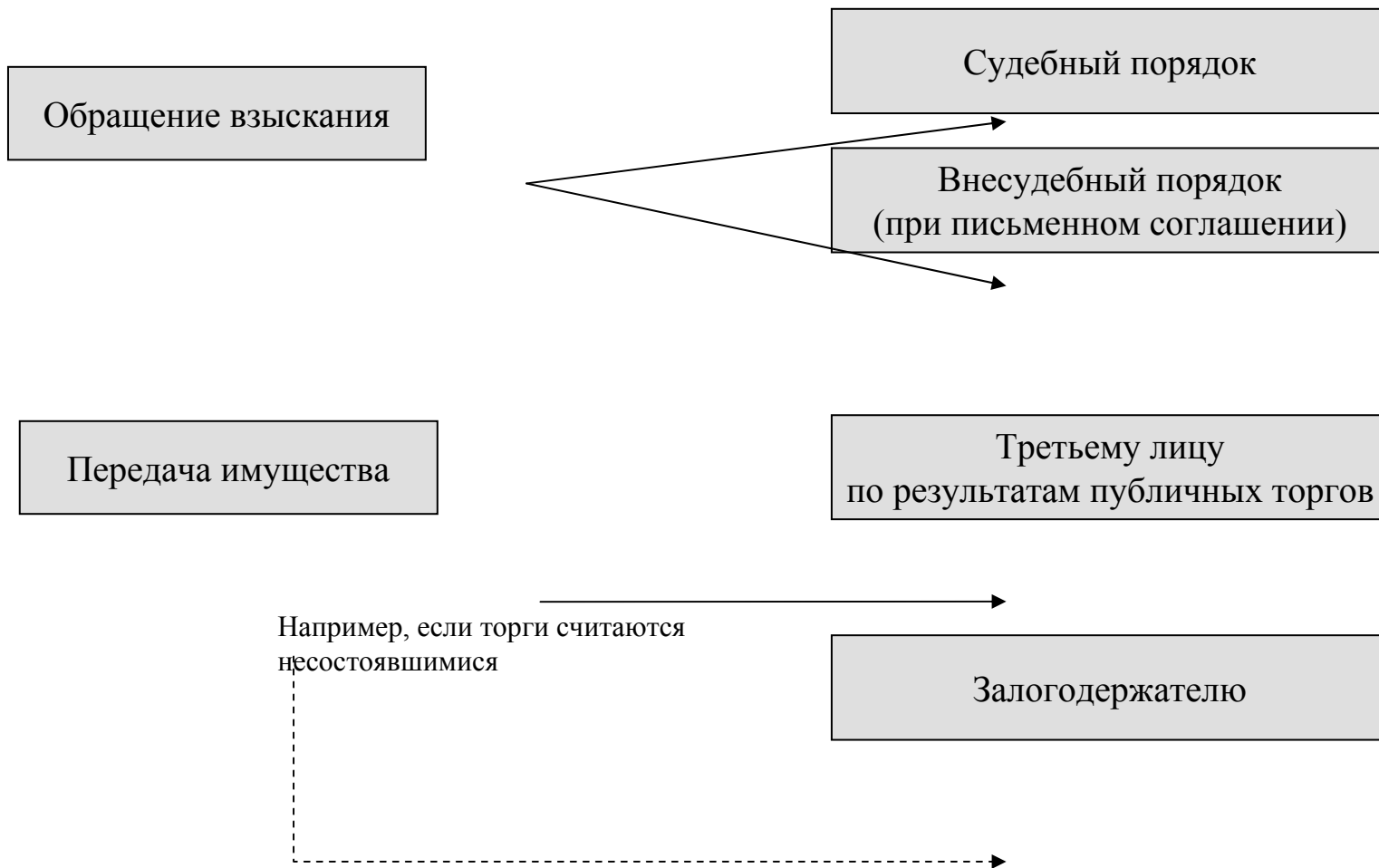
Необходимые документы:

- заявление о государственной регистрации;
- договор в 2 экземплярах;
- документ, подтверждающий уплату пошлины в установленном размере (например, 1200 рублей за патент);
- копия договора (незаверенная).

Регистрация или отказ в регистрации в 2-месячный срок со дня поступления заявления или последнего из указанных выше документов

Роспатент может запросить дополнительные документы или пояснения, необходимые для рассмотрения заявления. Они должны быть представлены в 3-месячный срок со дня направления запроса.

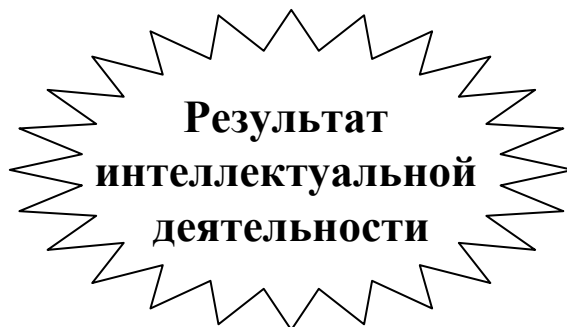
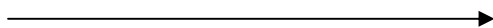
Обращение взыскания и передача предмета залога



Решение о кредите под залог

Владелец РИД:

Возможность
использовать



**Результат
интеллектуальной
деятельности**

Банк (залогодержатель):

Обеспечение
Публичность
Стабильность
Статистика невозвратов с
таким обеспечением

Оценщик:

Методики
Цена объекта

Юристы:

Судебная практика
История объекта
Наличие схожих объектов

Страховщик:

Юр. экспертиза
Судебная практика
Статистика



Залог прав интеллектуальной собственности в действующем законодательстве

Павел Савицкий

Руководитель IP практики в России

Маннхеймер Свартлинг @MSA.SE

тел. 335-23-00

*В настоящей презентации под регистрацией залога понимается, в том числе, регистрация договора залога



**ASSOCIATION OF EUROPEAN BUSINESSES
IN THE RUSSIAN FEDERATION**

**RECENT DEVELOPMENTS IN THE SPHERE OF INTELLECTUAL
PROPERTY: COURT PRACTICE, PROBLEMS AND SOLUTIONS**

5 JUNE 2009

Delegation of the European Commission to Russia

GOLTSBLAT BLP



Игорь Мощный, Руководитель группы/Интеллектуальная собственность

Вопросы правовой охраны программ для ЭВМ и баз данных в совместном Постановлении ВС РФ и ВАС РФ

- * Новации в области правовой охраны программ для ЭВМ и баз данных, введенные частью 4 ГК РФ:
- ✓ Новые нормы о договорах, включая «оберточные лицензии»
- ✓ Новая трактовка права на неприкосновенность
- ✓ Новые нормы о разработке программ для ЭВМ
- ✓ Обязательная регистрация договора об отчуждении исключительного права на зарегистрированную в Роспатенте программу для ЭВМ и базу данных
- ✓ Предоставление правовой охраны содержанию баз данных в рамках охраны смежных прав— «исключительное право изготовителя базы данных»

Постановление Пленума ВС № 5 и Пленума ВАС № 29 от 26 марта 2009

- * Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 5 и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ № 29 от 26 марта 2009 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского Кодекса РФ»
- * Первые разъяснения высших судебных инстанций в РФ в отношении части 4 ГК РФ
- * Окончательный вариант значительно отличается от первоначально опубликованного проекта

- * Соотношение права на неприкосновенность (личное неимущественное право) и права на модификацию программы для ЭВМ/ базы данных:
- * Право на неприкосновенность – защита от изменений, которые не приводят к созданию нового (производного) произведения – пар. 31 Постановления Пленума ВС и Пленума ВАС
- * Модификация – любые изменения программы для ЭВМ и базы данных, включая перевод программы с одного языка программирования на другой, за исключением адаптации
- * Приводят ли самые минимальные изменения в программе для ЭВМ к «модификации»?
- * Есть ли количественный/качественный предел?
- * Обновления – лицензионный договор или услуги? См. первую редакцию проекта

- * Регистрация договора об отчуждении исключительного права на зарегистрированные программы для ЭВМ/базы данных
- * Регистрации также подлежат договоры в отношении программ и баз данных, зарегистрированных до 01.01.2008 года в случае если договор заключается, а переход исключительного права осуществляется после 31.12.2007
- * Любые лицензионные договоры на программы и базы данных не регистрируются в Роспатенте

- * «Оберточная лицензия» (shrink-wrap license) - п. 3 ст. 1286 ГК РФ
- * Договор заключается только между правообладателем и пользователем
- * Посредник (лицо, приобретшее экземпляр программы для его перепродажи) не может являться стороной такого договора
- * Объем «оберточной» лицензии – предоставление права на совершение действий, предусмотренных ст. 1280 ГК РФ, а также на совершение иных действий, связанных с эксплуатацией программы и базы данных
- * На этот лицензионный договор не распространяются требования пп 2-6 статьи 1235 ГК РФ
- * Первая редакция проекта Постановления содержала иные положения
- * «Электронная лицензия»(click-wrap license)? См. Закон о правовой охране программ для ЭВМ и баз данных

- * «Свободное использование» - ст. 1280 ГК РФ
- * Лицо, правомерно владеющее экземпляром программы для ЭВМ
- * Нужен ли такому лицу лицензионный договор или возможно использование только на основании ст. 1280 ГК РФ в силу факта законного приобретения экземпляра программы/базы данных?
- * Возможно ли использование экземпляра программы, приобретенного по договору поставки без лицензионного договора на основании ст. 1280?

- * Постановление Пленума ВС и Пленума ВАС – пар. 46
- * Право изготовителя баз данных охраняется только в отношении баз данных, созданных или обнародованных после 31.12.2007
- * **Нерешенные вопросы:**
- * Существенность затрат по созданию базы данных?
- * Возобновление срока охраны при каждом обновлении базы данных?
- * Распространяется ли исключительное право на базы данных, созданные в результате побочной деятельности изготовителя (spin-off)?

- * Постановление оставило без ответа многие вопросы части 4 ГК РФ в данной сфере (модификация, «электронные» оборотные лицензии)
- * Отсутствуют разъяснения применительно к исключительному праву изготовителя баз данных
- * Дальнейшая судебная практика
- * Концепция совершенствования Гражданского Кодекса

If you would like further information about Goltsblat BLP, its services and experience, please contact us at:

- * Capital City Complex
Moscow City Business Centre
8, Presnenskaya Nab., Bldg.1
Moscow, 123100, Russia
- * Telephone: +7 495 287 44 44
- * Fax: +7 495 287 44 45
- * Email: info@gbplaw.com



**ASSOCIATION OF EUROPEAN BUSINESSES
IN THE RUSSIAN FEDERATION**

**RECENT DEVELOPMENTS IN THE SPHERE OF INTELLECTUAL
PROPERTY: COURT PRACTICE, PROBLEMS AND SOLUTIONS**

5 JUNE 2009

Delegation of the European Commission to Russia

Интеллектуальная собственность в цифровой среде: актуальные проблемы и новая судебная практика

Павел Садовский

к.ю.н., старший юрист, глава
русской группы IP/TMT

- Постановление Президиума ВАС РФ от 23 декабря 2008 г. по делу ООО «Контент и право» vs. ЗАО «Мастерхост»:

«Провайдер не несет ответственности за передаваемую информацию, если не он инициирует ее передачу, выбирает получателя информации, влияет на целостность передаваемой информации».

- Концепция совершенствования Раздела VII Гражданского кодекса Российской Федерации от 13 мая 2009 г.:

«Провайдер должен нести ответственность за размещение в сети без согласия правообладателя соответствующего результата интеллектуальной деятельности, но только при четком определении в законе условий применения такой ответственности».

- В силу 4-ой части Гражданского кодекса РФ (ст. 1244) аккредитованные организации по управлению авторскими правами на коллективной основе **не могут** давать «бланкетные» лицензии на использование произведений в сети Интернет.
- То же самое касается и использования произведений в цифровом телевидении (IPTV – Internet Protocol Television).

Вывод:

необходимо индивидуальное лицензирование, т.е. для каждого использования произведения в сети Интернет требуется заключение отдельного лицензионного договора.

Пути решения проблемы:

- *«Для случаев использования объектов авторских и смежных прав в электронной форме целесообразно предусмотреть дополнительные возможности распоряжения правами на такие объекты, в частности разработать механизм выдачи правообладателем разрешений на свободное использование конкретных результатов интеллектуальной деятельности в указанных им пределах».*
- *«Возможно, следует приравнять использование объектов авторских и смежных прав в информационно-телекоммуникационных сетях к случаям их передачи в эфир или по кабелю».*

(Концепция совершенствования Раздела VII Гражданского кодекса Российской Федерации от 13 мая 2009 г.).

- *«Существует потребность в определении правовой характеристики Интернет-сайтов и иных сложных информационных ресурсов, в обеспечении возможности распоряжения правами на объекты, объединенные в составе таких ресурсов, в едином комплексе».*

(Концепция совершенствования Раздела VII Гражданского кодекса Российской Федерации от 13 мая 2009 г.)

Современная судебная практика
признает возможность квалификации Интернет-сайта как
единого объекта авторского права – составного произведения.

(см., например, Постановление Президиума ВАС РФ от 22 апреля 2008 г. № 255/08).

Проблема:

в российском законодательстве отсутствует прямое регулирование электронных лицензий на программное обеспечение (click-wrap license), заключаемых, как правило, посредством сети Интернет

Подходы, возможные в условиях отсутствия правового регулирования:

- применение по аналогии норм об оборотных лицензиях;
- начало пользования программой – акцепт на оферту.

Решение проблемы:

включение норм об электронных лицензиях
в Гражданский кодекс РФ.



- 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



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



**ASSOCIATION OF EUROPEAN BUSINESSES
IN THE RUSSIAN FEDERATION**

**RECENT DEVELOPMENTS IN THE SPHERE OF INTELLECTUAL
PROPERTY: COURT PRACTICE, PROBLEMS AND SOLUTIONS**

5 JUNE 2009

Delegation of the European Commission to Russia

КОНТРАФАКТ

как незаконное использование товарного
знака

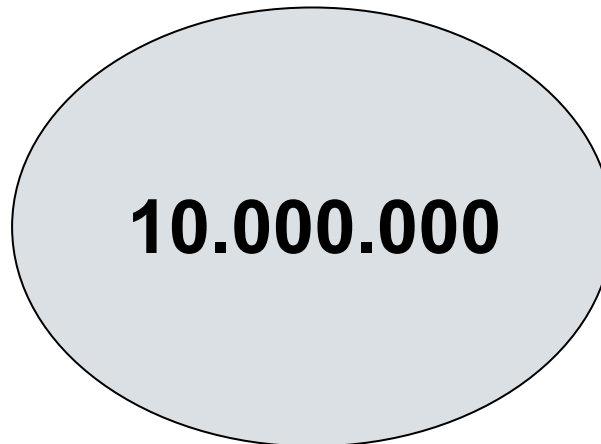
Практические аспекты

Михаил Алексеев
юрист

BEITEN BURKHARDT

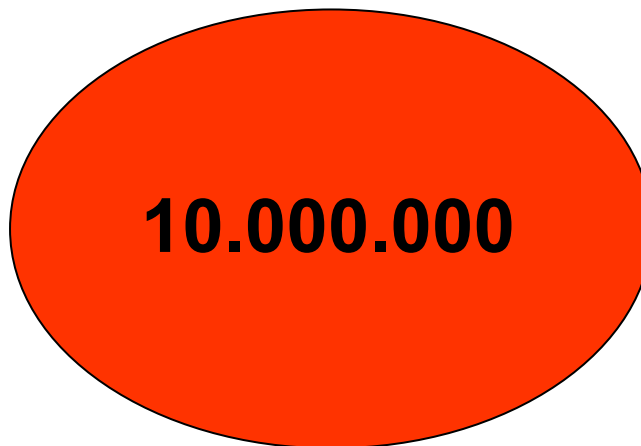
Введение

**Годовой оборот, полученный в России известным
производителем кондитерских изделий в 2005 г.,
составил около 10.000.000 евро**



ПОДЛИННАЯ ПРОДУКЦИЯ

Оборот контрафактной продукции за тот же период составил около 10.000.000 евро



КОНТРАФАКТ

!!!

Введение

Подлинная продукция

Контрафакт

■ 2005 г.

10.000.000

10.000.000

Расходы на борьбу с
контрафактом составили около
300.000 евро

■ 2006 г.

18.000.00
0

6.500.000

Содержание

- **Понятие "контрафактная продукция"**
- **Примеры контрафактной продукции**
- **Виды ответственности**
 - гражданско-правовая ответственность
 - административная ответственность
 - уголовная ответственность
- **Превентивные меры, направленные на борьбу с распространением контрафактной продукции**
- **Практические рекомендации в случае обнаружения контрафактной продукции**

Понятие "контрафактная продукция"

Понятие "контрафактная продукция"

Материальные носители (например: товары, этикетки, упаковки товаров), в которых выражены

**результат
интеллектуально
деятельности**
(например: рисуну
фотография)



или

KNAUF
Warenmarke

**средство
инди-
видуализаци
и**
(например:
товарный
знак)

изготовление, распространение или иное использование, а также импорт, перевозка или хранение которых приводят к нарушению исключительного права на такой результат или на такое средство

! Материальный носитель может быть признан контрафактным только судом

Понятие "контрафактная продукция"

Нарушение исключительного права на товарный знак:

использование без разрешения правообладателя

- **товарного знака**

или

- **обозначения, сходного до степени смешения с таким товарным знаком**

в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров

Примеры контрафактной продукции

Примеры контрафактной продукции

Контрафакт

Крышка (колпачок) поддельного товара – низкого качества, светло-зеленого цвета

Незаконное использование товарного знака производителя

Надпись на этикетке плохо читается, блеклый цвет этикетки



Оригинал

Крышка (колпачок) подлинного товара – надлежащего качества, легко открывается и закрывается, темно-зеленого цвета

Товарный знак производителя

Надпись на этикетке отчетлива и легко читается, яркие и насыщенные цвета этикетки

Примеры контрафактной продукции

Оригинал (Пемолюкс)

Товарный знак
производителя

Фирменный
дизайн этикетки
производителя



Контрафакт (Пемоксоль)

Использование
обозначения,
сходного до степени
смешения с
товарным знаком
производителя

Оформление
этикетки, схожее с
фирменным
дизайном этикетки
производителя:
одинаковый текст,
имитация красного
круга и т.д.

Виды ответственности

Виды ответственности

- **Гражданско-правовая ответственность**
- Административная ответственность
- Уголовная ответственность

нарушение исключительных (имущественных) прав

- Признание права (например: на товарный знак)
- Пресечение незаконных действий
- Возмещение убытков **или** Компенсация
 - от 10.000 до 5.000.000 руб.
 - 2-кратная стоимость контрафакта
- Изъятие контрафакта за счет нарушителя
 - 2-кратная стоимость прав использования объекта интеллектуальной собственности
- Изъятие оборудования, прочих устройств и материалов и их уничтожение за счет нарушителя
- Публикация решения суда о допущенном нарушении
- Ликвидация юридического лица / прекращение деятельности гражданина в качестве индивидуального предпринимателя по решению суда (! при условии неоднократности нарушения или грубого характера нарушения)

(ст. ст. 1250, 1252, 1253, 1515, (часть четвертая ГК РФ))

Виды ответственности

- Гражданско-правовая ответственность
- **Административная ответственность**
- Уголовная ответственность

Незаконное использование товарного знака (ст. 14.10 КоАП)

Незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров, допущенное

- **впервые**

и

- сумма ущерба **до 250 000 рублей**

Незаконное использование товарного знака (ст. 14.10 КоАП)

Субъекты правонарушения и меры ответственности:



! *За одно и то же правонарушение к административной ответственности может быть привлечено как физическое, так и юридическое лицо*

Недобросовестная конкуренция (ч. 2 ст. 14.33 КоАП)

Недобросовестная конкуренция, выразившаяся во **введении в оборот товара с незаконным использованием** результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации

Недобросовестная конкуренция (ч. 2 ст. 14.33 КоАП)

Субъекты правонарушения и меры ответственности:

Должностные лица

20.000 рублей
либо дисквалификация до 3 лет

Юридические лица

от 1/100 до 15/100 размера суммы
выручки правонарушителя от
реализации,
но не менее 100.000 рублей

! *За одно и то же правонарушение к административной ответственности может быть привлечено как физическое, так и юридическое лицо*

протоколы об административных правонарушениях

О правонарушениях, предусмотренных ст. 14.10 КоАП:

- **Органы внутренних дел (милиция)**
- **Таможенные органы**
- **Органы государственной инспекции по торговле, качеству товаров и защите прав потребителей (Роспотребнадзор)**

О правонарушениях, предусмотренных ч. 2 ст. 14.33 КоАП:

- **Федеральная антимонопольная служба**

Виды ответственности

- Гражданско-правовая ответственность
- Административная ответственность
- **Уголовная ответственность**

Незаконное использование товарного знака (ч. 1 ст. 180 УК РФ)

Незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров, если это деяние совершено

- **неоднократно**

или

- причинило крупный ущерб в сумме, превышающей **250 000 рублей**

Незаконное использование товарного знака (ч. 1 ст. 180 УК РФ)

Наказание:

- штраф в размере **до 200.000 рублей** или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период **до 18 месяцев**

либо

- обязательные работы на срок **от 180 до 240 часов**

либо

- исправительные работы на срок **до 2 лет**

Деяния, предусмотренные ч. 1 ст. 180 УК РФ, совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, наказываются лишением свободы **до 6 лет** со штрафом в размере **до 500.000 рублей** или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период **до 3 лет** либо без такового

Превентивные меры, направленные на борьбу с распространением контрафактной продукции

борьбу с распространением контрафактной продукции

Надлежащее оформление права на товарный знак:

- Государственная регистрация товарного знака
- Государственная регистрация договора об отчуждении исключительного права на товарный знак

Предоставление права использования товарного знака:

- Заключение и государственная регистрация лицензионных договоров о предоставлении права использования товарного знака
- Включение в лицензионные договоры условий об обязанности лицензиата оказывать содействие в борьбе с производством контрафактной продукции

борьбу с распространением контрафактной продукции

Таможенный реестр интеллектуальной собственности:

- Подача заявления о приостановлении таможенного выпуска товаров, предположительно являющихся контрафактными
- Включение товарных знаков в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности в целях предотвращения ввоза контрафактной продукции

Информирование потребителей:

- информационные письма; информации об отличительных признаках подлинной продукции; рекламные акции

борьбу с распространением контрафактной продукции

Иные меры:

- Разработка концепции и стратегии защиты товаров
- Создание службы безопасности для установления фактов производства контрафактной продукции и борьбы с ее производством
- Нанесение на упаковку товаров защитных элементов (например: голограмм)
- Удовлетворение спроса посредством производства и поставок на рынок оригинальной продукции

Практические рекомендации в случае обнаружения контрафактной продукции

Практические рекомендации в случае обнаружения контрафактной продукции

Сбор доказательственной базы:

- Приобретение контрафактной продукции с фиксацией факта реализации (например: чеки, договоры)
- Письменные пояснения свидетелей, участвовавших в покупке контрафактной продукции
- Получение договоров, на основании которых контрафактная продукция была приобретена у оптовых продавцов
- Заверение у нотариуса протоколов веб-страниц, содержащих рекламу контрафактного товара
- Проведение независимой экспертизы, подтверждающей контрафактность товара

Контактная информация

Светлана Гербель
Михаил Алексеев

БАЙТЕН БУРКХАРДТ

Турчанинов пер., 6/2

119034 Москва

Тел.: +7 495 2329635

Факс: +7 495 2329633

www.beitenburkhardt.com

E-mail:

Svetlana.Herbel@bblaw.com

Mikhail.Alekseev@bblaw.com

Спасибо за внимание



ASSOCIATION OF EUROPEAN BUSINESSES IN THE RUSSIAN FEDERATION

Questions & Answers

**RECENT DEVELOPMENTS IN THE SPHERE OF INTELLECTUAL PROPERTY: COURT PRACTICE,
PROBLEMS AND SOLUTIONS**

5 JUNE 2009

Delegation of the European Commission to Russia