



# **Intellectual Property Rights: Recent trends, court practices, problems and solutions**



Association  
of European  
Businesses

# **Ruslan Kokarev**

## **AEB COO**

### ***WELCOME REMARKS***



# **Luis Portero**

## **Head of Economic and Trade Section, Delegation of the European Union to the Russian Federation**

### ***WELCOME REMARKS***



# Elena Izmaylova

**Head of the Intellectual Property  
Protection Section, Entrepreneurship  
Department, Eurasian Economic  
Commission**

***Development of the Eurasian trademark  
system, a united customs register of the  
Eurasian Economic Union at the present  
stage, current and short-term  
perspectives***





**еЭК**

ЕВРАЗИЙСКАЯ  
экономическая  
комиссия

**Развитие системы Евразийского товарного знака,  
единый таможенный реестр объектов  
интеллектуальной собственности государств – членов  
Евразийского экономического союза,  
настоящее и ближайшие перспективы**

**Е.Ю. Измайлова**

начальник отдела правовой охраны  
интеллектуальной собственности Департамента  
развития предпринимательской деятельности  
Евразийской экономической комиссии,  
К.Э.Н.

г. Москва, 4 октября 2016 года

**Раздел XXIII «Интеллектуальная собственность»**

**Статья 89:**  
**Гармонизация  
законодательства  
в сфере  
интеллектуальной  
собственности**

**Статья 89:**  
**Защита интересов  
обладателей прав на  
объекты интеллектуальной  
собственности, в т.ч.  
ведение единого  
таможенного реестра  
объектов интеллектуальной  
собственности**

**Статья 90:**  
**Национальный режим  
и режим наибольшего  
благоприятствования  
в сфере регулирования  
интеллектуальной  
собственности**

**Статья 91:**  
**Координация  
действий по борьбе  
с распространением  
контрафактной  
продукции**

*Приложение № 26 «Протокол об охране и защите прав на объекты интеллектуальной собственности»*

**Регулирование отношений в сфере авторского права и смежных прав;  
правовой охраны товарных знаков Союза и наименований мест происхождения товаров Союза;  
объектов патентного права и других объектов интеллектуальной собственности**

**Правоприменительные меры по защите прав на объекты интеллектуальной собственности**

**Статья 89**

**Сотрудничество государств-членов осуществляется по следующим направлениям, в том числе:**

**Подпункт 4 пункта 2:**

**введение системы регистрации товарных знаков и знаков обслуживания Евразийского экономического союза и наименований мест происхождения товаров Евразийского экономического союза**

**Подпункт 6 пункта 2:**

**обеспечение эффективной таможенной защиты прав на объекты интеллектуальной собственности, в том числе посредством ведения единого таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности государств-членов**

***Приложение № 26***

***«Протокол об охране и защите прав на объекты интеллектуальной собственности»***

**Отношения, возникающие в связи с регистрацией, правовой охраной и использованием товарного знака Союза и наименования места происхождения товара Союза на территориях государств-членов, регулируются международным договором в рамках Союза**

***Глава 46***

***Таможенного кодекса Таможенного союза***

**Условия включения объектов интеллектуальной собственности в единый таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности государств-членов и порядок его ведения определяются международным договором государств-членов**

**ЦЕЛЬ:** создание эффективного механизма получения одновременной правовой охраны товарного знака Союза на территориях государств-членов, упрощение и ускорение процедур регистрации, устранение избыточных административных барьеров

**ПРОЕКТом ДОГОВОРА  
ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ**

**Введение «товарного  
знака Союза»**

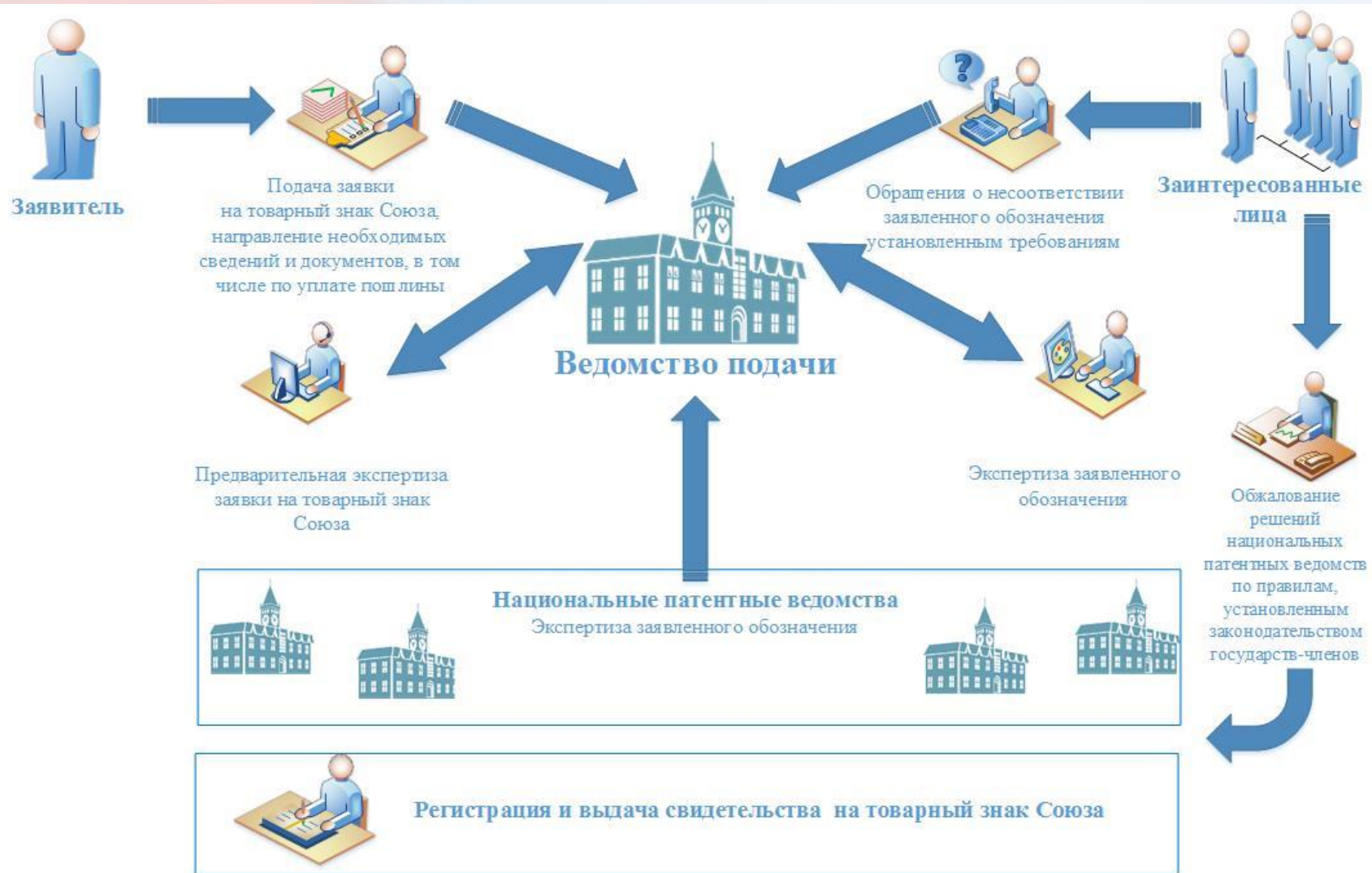
**Подача одной заявки на товарный  
знак Союза в любое из патентных  
ведомств государств-членов**

**Получение единого  
охранного документа  
на территории Союза**

**Взаимодействие заявителя  
только с одним ведомством  
(принцип «одного окна»)**

**Ведение Единого реестра товарных  
знаков Союза, размещаемого на  
официальном сайте Союза**

## ПРОЦЕДУРА РЕГИСТРАЦИИ ТОВАРНОГО ЗНАКА СОЮЗА



**МЕХАНИЗМ УТВЕРЖДЕНИЯ ВИДОВ И СТАВОК ПОШЛИН  
ЗА РЕГИСТРАЦИЮ, ПРАВОВУЮ ОХРАНУ  
И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ СОЮЗА  
ПРЕДУСМАТРИВАЕТ**

**Наделение Совета  
Евразийской  
экономической комиссии  
полномочиями  
по утверждению видов  
и ставок пошлин**

**Утверждение одинаковых  
(единых) ставок пошлин  
в целях обеспечения  
конкурентоспособности  
регистрации товарных знаков  
Союза по сравнению  
с международной  
и региональными  
регистрациями товарных  
знаков**

**Установление  
в законодательстве  
государств-членов  
размеров пошлин,  
исходя из ставок  
пошлин,  
утвержденных  
Советом Комиссии**

**Технологические документы, утверждаемые Коллегией Евразийской экономической комиссией, определяют требования к информационному взаимодействию в рамках общих процессов:**

**«Регистрация, правовая охрана и использование товарных знаков и знаков обслуживания Евразийского экономического союза»**

**«Регистрация, правовая охрана и использование наименований мест происхождения товаров Евразийского экономического союза»**



**Евразийская экономическая  
комиссия**

**орган, ответственный за ведение  
Единых реестров товарных знаков  
Союза и НМПТ Союза**

**Ведомство подачи**

**национальное патентное ведомство  
любого государства-члена, в которое  
подана заявка на товарный знак  
Союза или НМПТ Союза**

**Заявитель**

**лицо, подавшее заявку на товарный  
знак Союза или НМПТ Союза в  
ведомство подачи любого  
государства-члена**

**Национальное патентное ведомство  
уполномоченный орган государства-  
члена, ответственный за реализацию  
Договора о товарных знаках, знаках  
обслуживания и наименованиях мест  
происхождения товаров Евразийского  
экономического союза**

**Правообладатель**

**лицо, обладающее исключительным  
правом на товарный знак Союза или  
правом использования НМПТ Союза**

**Заинтересованные лица**

**лица или организации,  
использующее в своей деятельности  
сведения из Единого реестра  
товарных знаков Союза или Единого  
реестра НМПТ Союза**



## Процедуры общего процесса регистрации, правовой охраны и использования товарных знаков Союза



## **ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ РЕГИСТРАЦИИ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ СОЮЗА**

**Получение одновременной  
правовой охраны товарных  
знаков Союза во всех  
государства-членах**

**Уменьшение стоимости  
процедуры регистрации  
товарных знаков Союза по  
сравнению с суммарной  
стоимостью процедур  
регистрации в каждом  
национальном патентном  
ведомстве создаст экономию  
средств для субъектов  
предпринимательской  
деятельности**

**Упрощение и ускорение  
процедуры регистрации  
товарных знаков Союза  
позволит предпринимателям  
быстрее вводить  
в гражданский оборот  
товары и услуги  
на территории Союза,  
на законном основании без  
дополнительных рисков**

**Сокращение  
объемов работ  
национальных  
патентных ведомств**



**ЕЭК**

ЕВРАЗИЙСКАЯ  
экономическая  
комиссия

**Проект Договора о товарных знаках, знаках обслуживания  
и наименованиях мест происхождения товаров  
Евразийского экономического союза**

**Ход работы над проектом Договора**

- **согласован уполномоченными органами государств-членов и структурными подразделениями Комиссии**
- **одобрен Распоряжением Коллегии Комиссии от 9 марта 2016 г. № 23**
- **прошел внутригосударственное согласование в государствах-членах**
- **одобрен Решением Совета Комиссии от 17 марта 2016 г. № 13**
- **государства-члены проводят внутригосударственные процедуры, необходимые для подписания Договора**



**ЕЭК**

ЕВРАЗИЙСКАЯ  
экономическая  
комиссия

Проект Протокола о внесении изменений в Соглашение  
о едином таможенном реестре объектов интеллектуальной собственности  
государств-членов Таможенного союза от 21 мая 2010 года

*Соглашение о едином таможенном реестре объектов интеллектуальной собственности государств-членов Таможенного союза от 21 мая 2010 года*

**ЦЕЛЬ:** обеспечение защиты прав правообладателей таможенными органами при перемещении товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности, через таможенную границу Евразийского экономического союза

*Проект Протокола о внесении изменений в Соглашение о едином таможенном реестре объектов интеллектуальной собственности государств-членов Таможенного союза от 21 мая 2010 года*

**ЦЕЛЬ:** обеспечение практической реализации функционирования единого таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности государств-членов Евразийского экономического союза

**ПРОЕКТом ПРОТОКОЛА  
ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ**

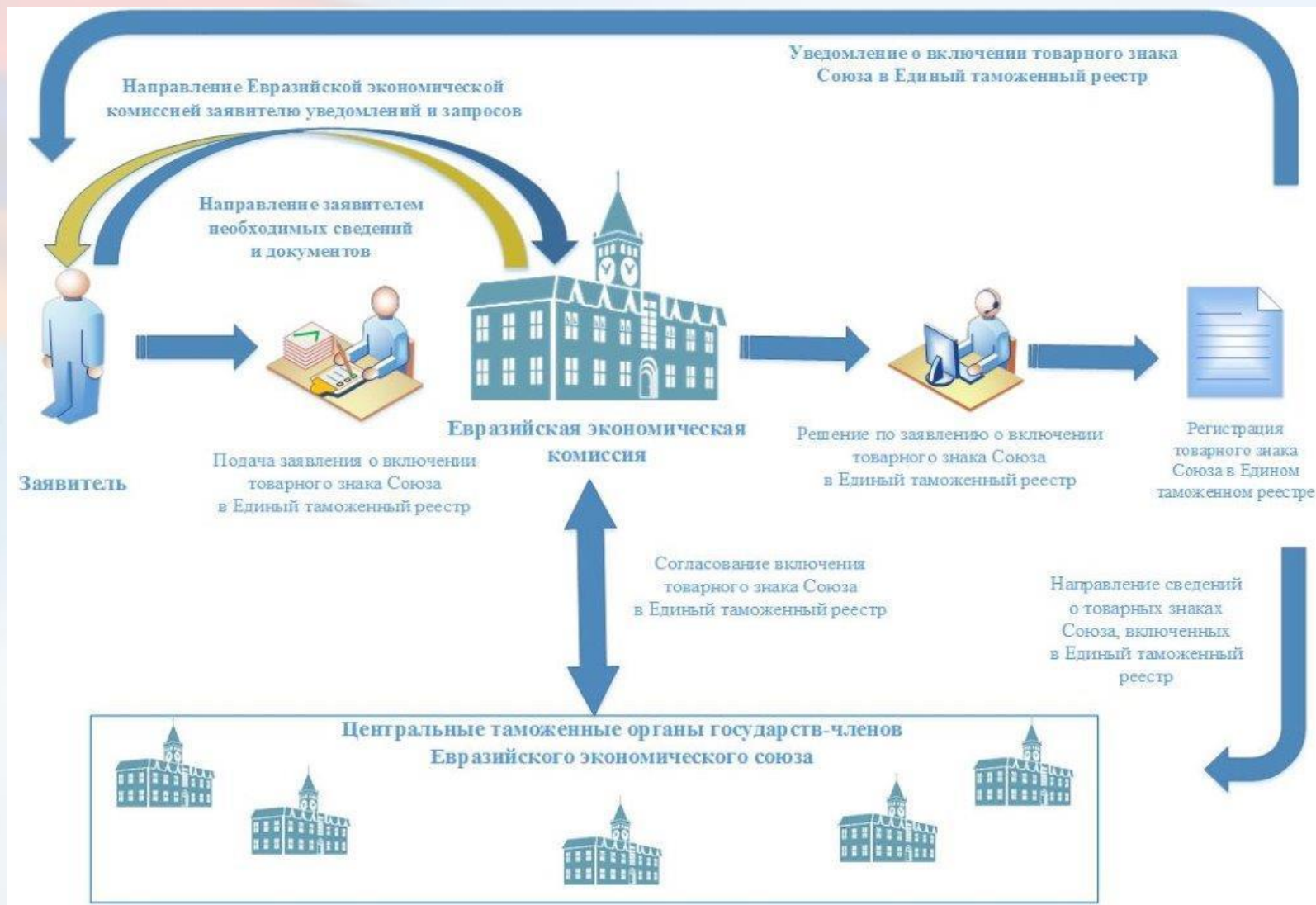
**Наделение Евразийской  
экономической  
комиссии  
полномочиями по  
ведению Единого  
таможенного реестра**

**Расширение видов  
обеспечения  
гражданско-правовой  
ответственности**

**Установление порядка  
взаимодействия Евразийской  
экономической комиссии  
с центральными таможенными  
органами государств-членов**

**Утверждение Комиссией  
Регламента ведения Единого  
таможенного реестра**

## ПРОЦЕДУРА РЕГИСТРАЦИИ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ В ЕДИНОМ ТАМОЖЕННОМ РЕЕСТРЕ





**Технологические документы, утверждаемые  
Коллегией Евразийской экономической  
комиссии, определяют требования к  
информационному взаимодействию в рамках  
общих процессов:**

**«Формирование, ведение и  
использование единого таможенного  
реестра объектов интеллектуальной  
собственности государств – членов  
Евразийского экономического союза»**

**Евразийская экономическая  
комиссия**

подразделение Евразийской  
экономической комиссии,  
принимающее заявления от  
правообладателей и отвечающее за  
ведение Единого таможенного реестра  
объектов интеллектуальной  
собственности, а также публикацию  
сведений на информационном  
портале Комиссии

**Уполномоченный орган  
государства-члена**

уполномоченный орган государства-  
члена, формирующий заключение по  
результатам рассмотрения заявлений  
правообладателей и  
осуществляющий передачу  
заключения в Комиссию

**Правообладатель**

участник внешнеэкономической  
деятельности, юридическое или  
физическое лицо, обладающее  
исключительным правом на объекты  
интеллектуальной собственности

**Заинтересованное лицо**

участник внешнеэкономической  
деятельности, юридическое или  
физическое лицо, использующее в  
своей деятельности сведения из  
Единого таможенного реестра в своих  
интересах





## **ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ РЕГИСТРАЦИИ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ СОЮЗА В ЕДИНОМ ТАМОЖЕННОМ РЕЕСТРЕ**

**Повышение  
уровня оперативности  
и эффективности процедур  
включения товарных знаков  
в Единый таможенный  
реестр**

**Создание дополнительных  
условий для ведения бизнеса  
в сфере интеллектуальной  
собственности на  
территории всех государств-  
членов Евразийского  
экономического союза и,  
как следствие, увеличение  
предпринимательской  
активности**

**Обеспечение высокого  
уровня защиты прав  
правообладателей  
таможенными органами при  
перемещении товаров,  
содержащих объекты  
интеллектуальной  
собственности, через  
таможенную границу  
Евразийского  
экономического союза**

**Расширение возможностей  
по реализации продукции  
производителей государств-  
членов на рынке Союза**



**ЕЭК**

ЕВРАЗИЙСКАЯ  
экономическая  
комиссия

## Проект Протокола о внесении изменений в Соглашение о едином таможенном реестр объектов интеллектуальной собственности государств-членов Таможенного союза от 21 мая 2010 года

### Ход работы над проектом Протокола

- **согласован уполномоченными органами государств-членов и структурными подразделениями Комиссии**
- **одобрен Решением Коллегии Комиссии**
- **от 14 мая 2013 г. № 114**
- **прошел внутригосударственное согласование в государствах-членах**
- **одобрен Решением Совета Комиссии**
- **от 28 апреля 2015 г. № 60**
- **государства-члены завершают внутригосударственные процедуры, необходимые для подписания Протокола**

Регистрация товарного  
знака Союза в Едином  
реестре товарных  
знаков Союза

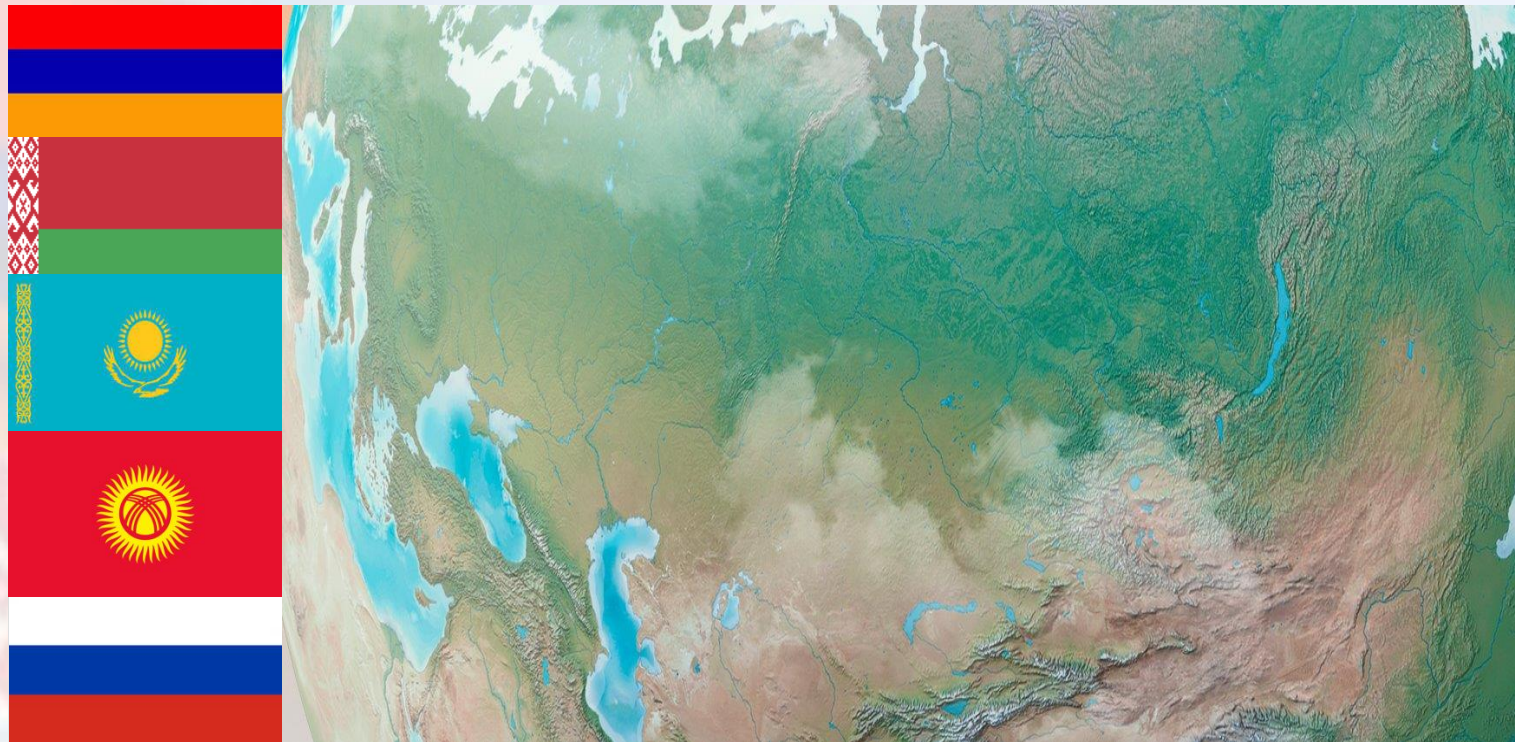
Регистрация  
товарного знака Союза  
в Едином таможенном реестре  
объектов интеллектуальной  
собственности

Обеспечение  
эффективной охраны  
и защиты права на  
товарный знак Союза

Единый реестр  
товарных знаков  
Евразийского  
экономического  
союза

Единый  
таможенный  
реестр объектов  
интеллектуальной  
собственности  
государств-членов  
Евразийского  
экономического  
союза

Единый орган по  
интеллектуальной  
собственности  
в рамках  
Евразийского  
экономического  
союза



**Благодарю за внимание!**



# **Tatiana Zmeevskaya**

## **Head of the Department of means of individualization, the Office of the organization of public services, Rospatent**

***A review of Rospatent  
applications for recognition of  
trademarks as well-known  
marks in the Russian Federation***



# Практика рассмотрения Роспатентом заявлений о признании товарных знаков общеизвестными в Российской Федерации

**Змеевская Татьяна Евгеньевна,  
начальник отдела средств индивидуализации  
Федеральной службы по интеллектуальной  
собственности (Роспатент)**



**РОСПАТЕНТ**

- На Роспатент возложено предоставление **государственной услуги** по признанию товарного знака или используемого в качестве товарного знака обозначения общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком
- В целях реализации этой услуги подготовлен Административный регламент предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по признанию товарного знака или используемого в качестве товарного знака обозначения общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком (утвержден приказом Минэкономразвития России от 27.08.2015 № 602, **введен в действие - 13 октября 2015 года**)





- Регламент разработан в развитие норм Гражданского кодекса Российской Федерации (статьи 1508 и 1509) и базируется на ряде специальных законов и актов, в частности, на положениях
  - **Федерального закона** от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
  - **Постановления** Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных



## **АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ устанавливает**

- ✓ **стандарт** предоставления государственной услуги
- ✓ **срок предоставления**
- ✓ **состав, последовательность административных процедур и административных действий Роспатента**
- ✓ **а также формы контроля за их исполнением, порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц**



## В Административном регламенте устанавливаются следующие основные сроки

- срок – **десять месяцев** (может быть увеличен, но не более чем на **десять месяцев**)
- максимальный срок назначения даты проведения первого заседания коллегии – **пять месяцев** с даты направления уведомления о принятии заявления к рассмотрению;
- максимальный срок назначения даты заседания в случае переноса даты рассмотрения заявления – **четыре месяца** с даты предыдущего заседания
- срок подготовки заключения коллегии – **в течение месяца** с даты заседания коллегии;



## ПРАВА ЗАЯВИТЕЛЕЙ

- ✓ ходатайство **об изменении сведений** о заявителе;
- ✓ ходатайство **о сокращении перечня** товаров и(или) услуг;
- ✓ ходатайство **об изменении отдельных элементов обозначения**, не меняющем его существа;
- ✓ ходатайство **об отзыве заявления** (до оглашения резолютивной части по результатам рассмотрения заявления);
- ✓ ходатайство **об изменении даты**, с которой заявитель просит признать товарный знак или обозначение общеизвестным товарным знаком



## ДОКАЗАТЕЛЬНАЯ БАЗА

- об **интенсивности** использования товарного знака;
- о **странах**, в которых товарный знак приобрел **широкую известность**;
- о произведенных **затратах на рекламу** товарного знака или обозначения (например, годовые финансовые отчеты);
- о **стоимости (ценности)** товарного знака в соответствии с данными, содержащимися в годовых финансовых отчетах;
- о результатах **опроса потребителей**;
- иные сведения (при необходимости)



## ВЫБОР ОБОЗНАЧЕНИЯ

- ❖ заявлять обозначение в той графике, как оно используется, или в стандартном шрифтовом исполнении;
- ❖ заявлять обозначение в том цветовом исполнении, как оно используется, или в черно-белом исполнении;
- ❖ знаки с международной или национальной репутацией,
- ❖ в случае ребрендинга, какой вариант обозначения выбрать для подачи;
- ❖ у заявителя имеется серия товарных знаков, какой выбрать





- ПРИМЕРЫ ОБОЗНАЧЕНИЙ



**Red Bull**



- *ПРИМЕРЫ ОБОЗНАЧЕНИЙ (ШРИФТ И ЦВЕТ)*

**yandex**

**Я**ндекс

**Я**ндекс

Найдётся всё

**CASIO**

**CASIO**



- *ВЕСОМОСТЬ РЕПУТАЦИИ*

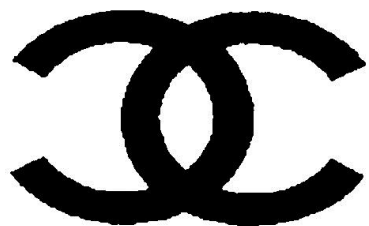
**NISSAN**

*auto.ru*

**Marlboro**

**faberlic**

- *Серия знаков*



**CHANEL**

- РЕБРЕНДИНГ



**МАЛЮТКА**

- НЕ ПРИЗНАНЫ ОБЩЕИЗВЕСТНЫМИ



## ИНЫЕ ВОПРОСЫ

- ◆ обоснованность выбранной даты, с которой испрашивается признание товарного знака общеизвестным;
- ◆ перечень товаров и услуг, для которых испрашивается признание товарного знака общеизвестным;
- ◆ обязательность представления социологического опроса,
- ◆ как доказывать объемы производства



Спасибо за внимание



РОСПАТЕНТ





# **Tamas Kiraly**

## **Policy Officer – International Aspects of Intellectual Property Rights Directorate-General for Trade, European Commission**

***Trade in counterfeit and pirated  
goods – Mapping the economic  
impact***





# AEB Conference

## - Trade in counterfeit and pirated goods – Mapping the economic impact

**Tamas Kiraly - European Commission, DG Trade**

*The views expressed are personal and not necessarily those of  
the European Commission*

*[tamas.kiraly@ec.europa.eu](mailto:tamas.kiraly@ec.europa.eu)*



# Joint project: **OECD-EUIPO**

In cooperation with:

- World Customs Organisation
- DG TAXUD and DG TRADE of the European Commission
- US Department of Homeland Security

## **Sources of data**

- Customs data on seizures of fake goods + trade data
- Numerous interviews with enforcement officials (police, customs) and industry experts
- The OECD 2008 Project experience

# Methodology

Borrowing from the  
OECD 2008 project  
**experience**

- Year of seizure/the exact date of offence
- Means of transport; origin and destination economy
- Type of infringed IPR
- General category of goods
- Quantity
- Value of seized goods.



**World trade data**



**EU anti-fraud Office data**

# How the counterfeit and pirated market operate?

- Primary market – deceived consumers
- Secondary market – consumers that willingly buy counterfeit

# Drivers of the demand for counterfeit trade

- Product itself
- The individual consumer characteristics
- Institutional environment in which the consumer operates

# Drivers of the supply for counterfeit trade

- Market opportunities
- The technological and distribution challenges associated with the undertaking
- The risks involved



## Main results

- In 2013 trade in fake goods was as much as EUR 338 bn (up to 2.5%) of the world trade
- In 2013 fake products amounted to as much as EUR 85 billion (up to 5% of total EU imports).

# Main results

- Developed countries are more targeted than other countries
- All economies and continents are involved, either as transit points of trade or producing economies

# Gravity of the problem

**EUR 338 billion...**

... combined GDP of Ireland and the Czech Republic

... double of Apple's yearly revenue.

# Provenance economies

- 173 provenance economies
- Any economy can be provenance economy either as places that produce counterfeit goods or function as transit points
- Complex routes of counterfeit trade using many transit points

# Complex routes

- Cleansing all the documents and camouflaging the original place of production
- Establishing distribution centers and transshipping goods in smaller orders to their final destination
- Processing of products in free trade areas, often by adding counterfeiting TMs or repackaging, relabelling

# **Complex trade routes with many transit points**

- Large trade hubs including free trade zones (e.g. Hong Kong, Singapore, Dubai)
- Countries with weak governance (e.g. Afghanistan, Syria)

# Conclusions on provenance economies

Middle income / emerging economies dominate (e.g. China)

They have sufficient infrastructure, and productive and technological capabilities

...but

They may not have sound institutional frameworks to combat counterfeiting.



# Where do fake products originate?

1	<b>China</b>	88,324
2	<b>Hong Kong (China)</b>	29,796
3	<b>Turkey</b>	4,590
4	<b>Singapore</b>	2,717
5	<b>Thailand</b>	2,223
6	<b>India</b>	1,616
7	<b>Morocco</b>	791
8	<b>United Arab Emirates</b>	761
9	<b>Pakistan</b>	615
10	<b>Egypt</b>	513

# Industry scope of counterfeit and pirate goods

- high-end consumer luxury goods (watches, perfumes or leather goods)
- business-to-business products (machines, chemicals, spare parts...)
- ordinary consumer products (toys, pharmaceuticals, cosmetics and foodstuffs)

# Which products are infringed?

---

**Watches**

---

**Articles of leather**

---

**Footwear**

---

**Tobacco**

---

**Perfumery and cosmetics**

---

**Headgear**

---

**Clothing apparel, knitted or crocheted**

---

**Toys**

---

**Miscellaneous manufactured articles**

---

**Clothing apparel, not knitted or  
crocheted**


---

**Jewellery**

---

**Optical, photographic, medical  
instruments**

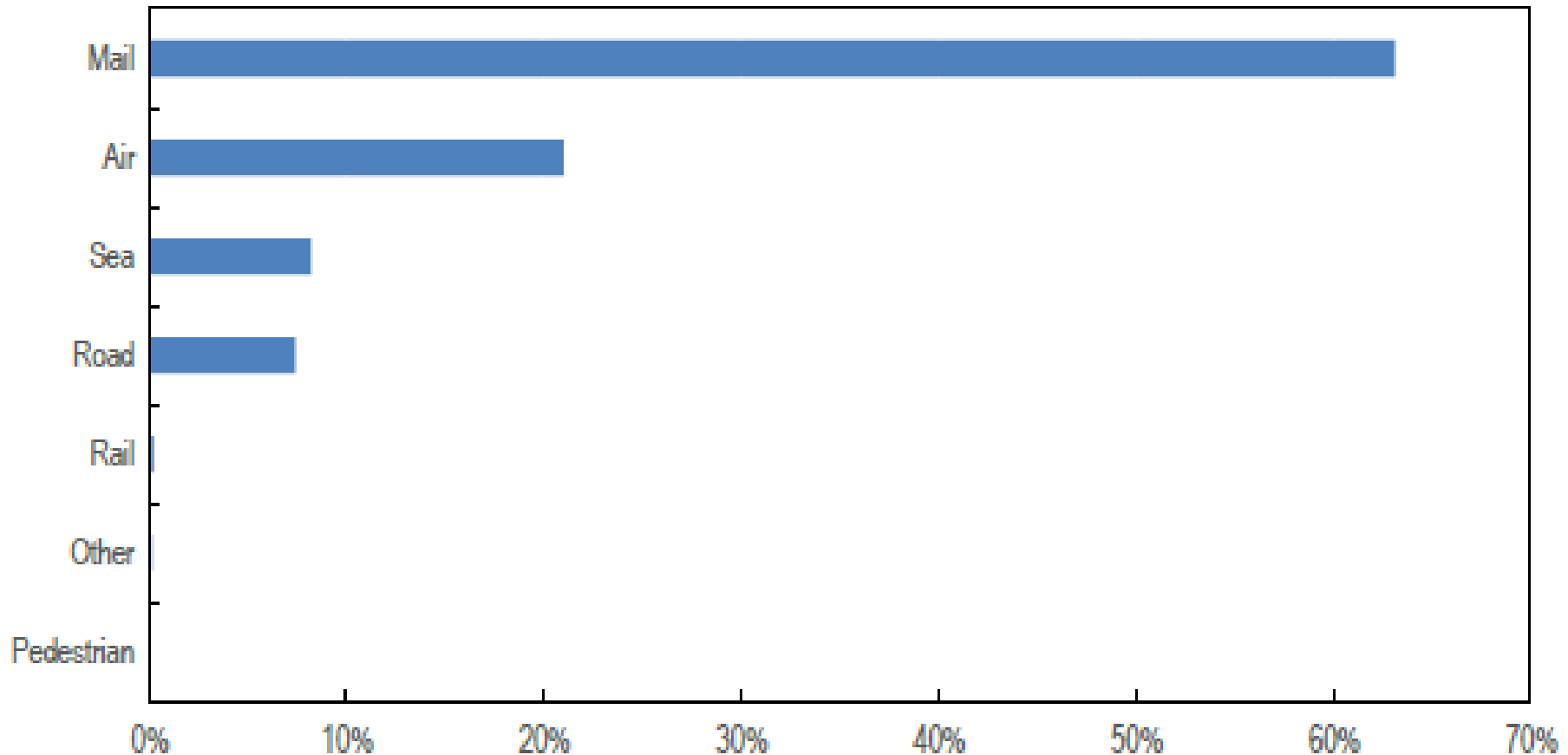
---



# Whose rights are being infringed?

1	<b>USA</b>	20%
2	<b>Italy</b>	15%
3	<b>France</b>	12%
4	<b>Switzerland</b>	12%
5	<b>Japan</b>	8%
6	<b>Germany</b>	8%
7	<b>United Kingdom</b>	4%
8	<b>Luxembourg</b>	3%
9	<b>Finland</b>	2%
10	<b>Spain</b>	2%

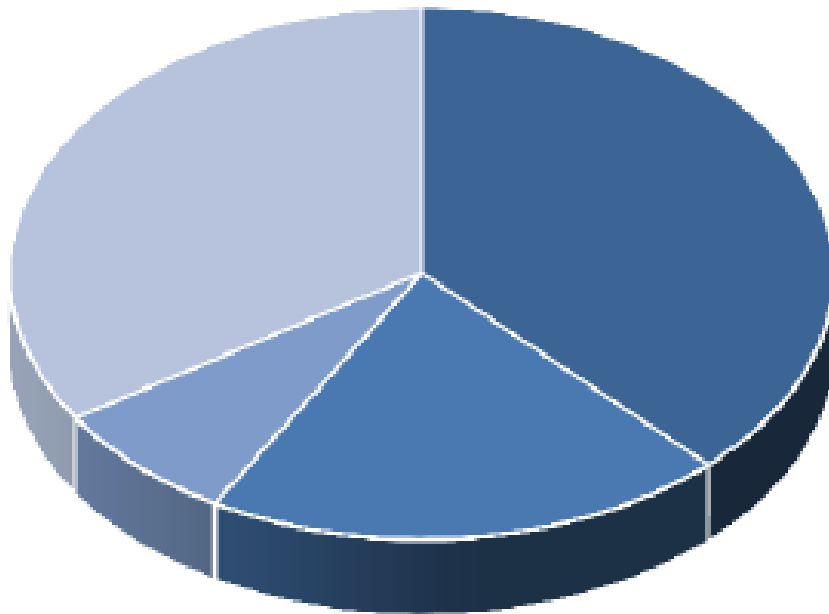
# Conveyance methods and shipment sizes



## **Growth in small shipments**

- Booming e-commerce
- Decreasing costs of express services
- For traffickers – a way to minimize the risk of sanctions and to avoid detection

# Sizes of seized shipments



- 1 item
- 2 - 5 items
- 6 - 10 items
- > 10 items



# Packaging and labels

- Large number of IP-infringing packaging and labels
- Domestic assembly of counterfeit and pirated products from imported materials
- Makes it more difficult to identify the provenance economy

## **Counterfeit credit cards**

- E.g. Visa, Mastercard, American Express
- New global problem, increasing number of credit card fraud
- Low nominal value but serious consequences
- Counterfeit credit cards use original card details
- Both online and in stores



**THANK YOU FOR YOUR ATTENTION**

**[tamas.kiraly@ec.europa.eu](mailto:tamas.kiraly@ec.europa.eu)**



**Marina Oreshkina**  
**Head of the Legal Expertise Unit,**  
**Legal Department, the Federal**  
**Antimonopoly Service of the**  
**Russian Federation**

***Intellectual property – related  
changes in the antimonopoly  
legislation***



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА**

# **Об изменениях в антимонопольном законодательстве, касающихся прав интеллектуальной собственности**

Начальник отдела правовой  
экспертизы Правового управления  
ФАС России  
М.Л. Орешкина

## ✓ Часть 4 статьи 10 Закона о защите конкуренции

Требования настоящей 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

## ✓ Часть 9 статьи 11 Закона о защите конкуренции

Требования настоящей статьи не распространяются на соглашения о предоставлении и (или) об отчуждении права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ или услуг



Статья 1360 «Использование изобретения, полезной модели или промышленного образца в интересах национальной безопасности»

Правительство Российской Федерации имеет право в интересах обороны и безопасности разрешить использование изобретения, полезной модели или промышленного образца без согласия патентообладателя с уведомлением его об этом в кратчайший срок и с выплатой ему соразмерной компенсации.

- Интересы обороны и безопасности
- Акт Правительства РФ
- Соразмерная компенсация

## Статья 1362 «Принудительная лицензия на изобретение, полезную модель или промышленный образец»

Если изобретение или промышленный образец **не используется либо недостаточно используется** патентообладателем в течение **4 лет** со дня выдачи патента, а полезная модель - в течение **3 лет** со дня выдачи патента, что **приводит к недостаточному предложению** соответствующих товаров, работ или услуг на рынке, любое лицо, желающее и готовое использовать такое изобретение, полезную модель или промышленный образец, при отказе патентообладателя от заключения с этим лицом лицензионного договора на условиях, соответствующих установившейся практике, **вправе обратиться в суд** с иском к патентообладателю о предоставлении принудительной простой (неисключительной) лицензии на использование на территории Российской Федерации изобретения, полезной модели или промышленного образца. В исковом требовании это лицо должно



## **Teva Pharmaceutical Industries Ltd.**

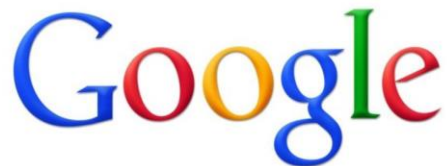
**(Постановление Президиума ВС РФ № 305-КГ15-7123 по делу № А40-42997/2014)**

Кроме того, не опровергая прав патентообладателя на результаты интеллектуальной деятельности и его использования по своему усмотрению, судебные инстанции обоснованно указали на необходимость соблюдения компанией, осуществляющей поставки товара в Российскую Федерацию, установленных законодательством Российской Федерации правил и ограничений оборота товаров.



## **Google Inc.**

**(Решение Арбитражного суда города Москвы по делу №А40-240628/2015)**



Суд, проанализировав условия Договоров МАДА, приходит к выводу, что данными соглашениями урегулированы как вопросы лицензирования, так и вопросы поставки, распространения, внедрения продукта с определением ограничительных условий именно в части распространения. Поскольку Договоры МАДА являются смешанными, условия, не относимые к лицензионным, должны соответствовать установленным антимонопольным законодательством требованиям. В данном случае суд принимает во внимание правовую позицию, изложенную в постановлении ВС РФ от 09.11.15 № 305-КГ15-7123

## СОГЛАШЕНИЕ

### По торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (Марракеш, 15 апреля 1994 года)



✓ Другие виды использования без разрешения патентообладателя (**статья 31**) – вводится понятие «**иное использование объекта патента без разрешения правообладателя**»

✓ Разрешается для исправления практики, определенной в результате судебных или административных процедур как антиконкурентная (**пункт к) статьи 31**)

✓ Ничто не препятствует членам указывать в своем законодательстве виды лицензионной практики или условия, которые в отдельных случаях могут являться злоупотреблением правами интеллектуальной собственности, оказывая неблагоприятное воздействие на конкуренцию на соответствующем рынке (**статья 40**)

## Приложение 26 к Договору о ЕАЭС (Протокол об охране и защите прав на объекты ИС)

Подписан в г. Астане 29.05.2014

- ✓ Государства-члены вправе предусматривать ограничение прав, предоставляемых патентом, при условии, что:
  - такие исключения не наносят неоправданный ущерб обычному использованию изобретений (полезных моделей или промышленных образцов),
  - не ущемляют необоснованным образом законные интересы патентообладателя, учитывая законные интересы третьих лиц.

### Евразийская патентная конвенция (1994 год)

- ✓ Принудительные лицензии на использование евразийского патента третьим лицам могут выдаваться в соответствии с Парижской конвенцией по охране промышленной собственности компетентным органом Договаривающегося государства с действием на территории данного государства,
- ✓ Решение о выдаче принудительной лицензии может быть обжаловано в судах или других компетентных органах Договаривающегося государства, на территории которого выдана принудительная лицензия.

Развивающиеся страны – члены ВТО в 2001 году добились принятия Дохийской декларации по Соглашению ТРИПС и здравоохранению, чтобы прояснить противоречия между необходимостью выполнять требования Соглашения ТРИПС, с одной стороны, и защищать право на здоровье, с другой.

Дохийская декларация подтвердила, что при реализации Соглашения ТРИПС правительства могут принимать политические и юридические меры в интересах охраны общественного здоровья (в данном случае обеспечивать доступ к лекарствам по приемлемым ценам).

В Дохийской декларации недвусмысленно утверждается, что Соглашение ТРИПС должно толковаться таким образом, который позволяет облегчить доступ к лекарствам.

В Параграфе 4 Декларации содержится важное указание относительно толкования положений Соглашения ТРИПС:

*«соглашение может и должно толковаться и реализовываться таким образом, который благоприятствует праву членов ВТО обеспечивать охрану общественного здоровья и, в особенности, содействовать всеобщему доступу к лекарствам. В этой связи, мы подтверждаем право членов ВТО в полной мере использовать гибкие подходы, заложенные с этой целью в положениях Соглашения ТРИПС».*

В Патентном законе США основание принудительного лицензирования определено, как отказ в предоставлении лицензии на патентоохраняемый объект (United States Code Title 35 – Patents).

Специальные основания выдачи принудительной лицензии предусматриваются в США в Законе Бая - Дола 1980 г.

Предусматривает возможность выдачи государством принудительных лицензий на патентоохраняемые объекты, созданные с привлечением государственного финансирования.

Для предоставления подобной лицензии необходимо наличие одного из следующих условий:

- правообладатель не предпринял действий по практическому применению изобретения;
- не обеспечиваются потребности населения в здравоохранении и безопасности;
- не соблюдаются установленные в Законе требования по публичному использованию объекта;
- правообладатель передал исключительное право использования запатентованного объекта иному лицу без установления для последнего условия преимущественного использования объекта на территории США.



## Статья 24 Патентного закона Германии

неисключительная лицензия на коммерческое использование ОИС предоставляется судом в случаях, когда:

- а) лицо, желающее использовать ОИС, в течение разумного периода времени пыталось получить согласие патентообладателя на подобное использование на разумных, обычно устанавливаемых в подобных случаях условиях;
- б) предоставление лицензии отвечает общественному интересу.

**Дело «Полиферон (Polyferon)»** (Federal Court of Justice No X ZR 26/92, 5 December 1995, BGHZ 131, 247)

Производитель обратился в суд с требованием о предоставлении ему принудительной лицензии. Как им при этом утверждалось, «Полиферон» является единственным доступным лекарственным препаратом в борьбе с отдельными видами артрита. Следовательно, предоставление лицензии будет служить общественным интересам. Федеральный патентный суд, заявленные требования удовлетворил (отменено Верховным судом ФРГ: в деле отсутствовали данные о существенном значении «Полиферона»).

В статье 21 японского Антимонопольного закона (**Act on Prohibition of Private Monopolization and Maintenance of Fair Trade N 54 of 14.04.1947, Anti-Monopoly Act, AMA**) закрепляется, что его положения не должны применяться к действиям, которые признаются осуществлением прав, предоставленных субъекту в соответствии с Законом об авторском праве, Патентным законом, Законом о полезных моделях, Законом о дизайне, Законом о товарных знаках.

Руководство по осуществлению исключительных прав в соответствии с Антимонопольным законом (**Japan Fair Trade Commission. Guidelines for the Use of Intellectual Property under the Antimonopoly Act. 2007.**)

Обозначены налагаемые правообладателями ограничения, которые могут быть квалифицированы в качестве частной монополизации, в том числе:

- сдерживание правообладателем использования технологии другими лицами;
- ограничение сферы использования технологии;
- наложение условий на использование технологий.

# Мировой опыт

Год	Страна	Заболевание	Количество продуктов	Итог
<b>2001 (2007)</b>	Бразилия	ВИЧ/СПИД	2	ПЛ/Скидка
<b>2001</b>	Бразилия	ВИЧ/СПИД	1	Скидка
<b>2001</b>	Канада	Сибирская язва	1	Скидка
<b>2002</b>	Египет	Эректильная дисфункция	1	ПЛ
<b>2003-2004</b>	Малайзия	ВИЧ/СПИД	3	ПЛ
<b>2003, 2007</b>	Бразилия	ВИЧ/СПИД	1	Скидка
<b>2003</b>	Зимбабве	ВИЧ/СПИД	All	ПЛ
<b>2004</b>	Мозамбик	ВИЧ/СПИД	3	ПЛ
<b>2004</b>	Замбия	ВИЧ/СПИД	3	ПЛ
<b>2005-2007</b>	Бразилия	ВИЧ/СПИД	1	Скидка
<b>2005-2009</b>	Бразилия	ВИЧ/СПИД	1	Скидка
<b>2005</b>	Гана	ВИЧ/СПИД	All	ПЛ
<b>2005</b>	Индонезия	ВИЧ/СПИД	2	ПЛ
<b>2006 (2010)</b>	Таиланд	ВИЧ/СПИД	1	ПЛ
<b>2007</b>	Руанда	ВИЧ/СПИД	1	ПЛ
<b>2007 (2010)</b>	Таиланд	ВИЧ/СПИД	2	ПЛ
<b>2007-2008</b>	Таиланд	Рак	1	Скидка
<b>2007-2008</b>	Таиланд	Рак	3	ПЛ
<b>2010</b>	Эквадор	ВИЧ/СПИД	1	ПЛ
<b>2012</b>	Эквадор	ВИЧ/СПИД	1	ПЛ
<b>2012</b>	Эквадор	ВИЧ/СПИД	1	ПЛ
<b>2012</b>	Индия	Рак	1	ПЛ
<b>2012</b>	Индонезия	ВИЧ/СПИД	1	ПЛ
<b>2012</b>	Индонезия	ВИЧ/СПИД	1	ПЛ
<b>2012</b>	Индонезия	ВИЧ/СПИД	2	ПЛ
<b>2012</b>	Индонезия	ВИЧ/СПИД	1	ПЛ
<b>2012</b>	Индонезия	ВИЧ/СПИД	1	ПЛ
<b>2012</b>	Индонезия	ВИЧ/СПИД	1	ПЛ
<b>2012</b>	Индонезия	ВИЧ/СПИД	1	ПЛ
<b>2012</b>	Индонезия	ВИЧ/СПИД	1	ПЛ
<b>2012</b>	Индия	Гепатит С	1	ПЛ
<b>2012</b>	Индия	Рак	1	ПЛ
<b>2012</b>	Индия	Рак	1	ПЛ
<b>2013</b>	Индия	Рак	1	ПЛ
<b>2013</b>	Индия	Рак	1	ПЛ
<b>2013</b>	Индия	Рак	1	ПЛ
<b>2013</b>	Индия	Рак	1	ПЛ

8 \* См. Джеремайя Норрис и Кэрол С. Адельман: "Принудительное лицензирование в соответствии с ТРИПС: анализ первоначальных намерений и непредвиденных последствий для здоровья пациентов", май 2013 года



# Предложения об изменении Закона о защите конкуренции

**Статья 12<sup>1</sup>. Применение отдельных положений настоящего Федерального закона к действиям и соглашениям по реализации прав на результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ или услуг**

Положения статей 10 и 11 настоящего Федерального закона применяются к действиям и соглашениям по осуществлению, предоставлению и (или) отчуждению прав на результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ или услуг при одновременном соблюдении следующих условий:

- 1) такие действия или соглашения приводят к недопущению, ограничению или устранению конкуренции;
- 2) действия или соглашения связаны с обращением товара;
- 3) действия или соглашения выходят за пределы прав, предоставленных правообладателю гражданским законодательством

# Предложения об изменениях в Гражданский кодекс РФ

Статью 1360 изложить в следующей редакции:

Правительство Российской Федерации имеет право в интересах обороны, безопасности и **охраны здоровья граждан** разрешить использование изобретения, полезной модели или промышленного образца без согласия патентообладателя с уведомлением его об этом в кратчайший срок и с выплатой ему соразмерной компенсации.

**Порядок выдачи решения на использование изобретения, полезной модели или промышленного образца без согласия патентообладателя устанавливается Правительством Российской Федерации.**

# Предложения об изменениях в Гражданский кодекс РФ

Статью 1362 части четвертой Гражданского кодекса РФ дополнить пунктом 1<sup>1</sup> следующего содержания:

«1<sup>1</sup>. В случае нарушения патентообладателем антимонопольного законодательства путем совершения действий (бездействий) или заключения соглашений, связанных с установлением монопольно высоких цен, изъятием товара из обращения, экономически или технологически не обоснованным сокращением или прекращением производства товара, экономически или технологически не обоснованным отказом либо уклонением от заключения договора с отдельными покупателями (заказчиками), установленное вступившим в силу решением антимонопольного органа, если такие действия (бездействия) или соглашения приводят или могут привести к угрозе жизни и здоровью граждан антимонопольный орган или лицо, желающее и готовое использовать изобретение, полезную модель или промышленный образец, при отказе патентообладателя от заключения с этим лицом лицензионного договора, вправе обратиться в суд с иском к патентообладателю о предоставлении принудительной простой (неисключительной) лицензии на использование на территории Российской Федерации изобретения, полезной модели или промышленного образца. В исковом требовании должны быть указаны предлагаемые условия предоставления такой лицензии, в том числе объем использования изобретения, полезной модели или промышленного образца, размер, порядок и сроки платежей.

Действие принудительной простой (неисключительной) лицензии может быть прекращено в судебном порядке по основаниям, указанным в пункте 1 настоящей

# СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!



[www.fas.gov.ru](http://www.fas.gov.ru)



FAS-book



rus\_fas



# **Maria Kolzdorf**

## **Senior Consultant, Department of generalization of court practices and the analysis of judicial statistics, Court for Intellectual Property Rights**

***Current issues of the application  
of intellectual property  
legislation***

# СУД ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПРАВАМ



Lex semper intendit quod convenit rationi

Закон всегда имеет в виду то, что соответствует разуму

Актуальные вопросы практики  
применения законодательства  
об интеллектуальной собственности

Ежегодная конференция Комитета АЕБ  
по интеллектуальной собственности, 04.10.2016

# СУД ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПРАВАМ



Lex semper intendit quod convenit rationi

Закон всегда имеет в виду то, что соответствует разуму

## План

1. Использование: правомерное или неправомерное?
  - формы выражения согласия на использование
  - цели использования
  - объект использования
2. Подведомственность споров с участием граждан

# СУД ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПРАВАМ



Lex semper intendit quod convenit rationi

Закон всегда имеет в виду то, что соответствует разуму

## 1. Использование: правомерное или неправомерное? (1)

- право использования принадлежит правообладателю
- другие лица могут использовать только **с согласия** правообладателя
- использование без согласия является незаконным и влечет ответственность

*(п. 1 ст. 1229 ГК РФ)*



# СУД ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПРАВАМ



Lex semper intendit quod convenit rationi

Закон всегда имеет в виду то, что соответствует разуму

## 1. Использование: правомерное или неправомерное? (2)

Каким образом может быть выражено согласие?

- в лицензионном договоре или в любом ином
- в незарегистрированном лицензионном договоре

# СУД ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПРАВАМ



Lex semper intendit quod convenit rationi

Закон всегда имеет в виду то, что соответствует разуму

## 1. Использование: правомерное или неправомерное? (3)



нарушение отсутствует, ГК РФ не ограничивает способы  
формализации согласия

*(постановление СИП от 25.05.2016 по делу № А08-1446/15)*

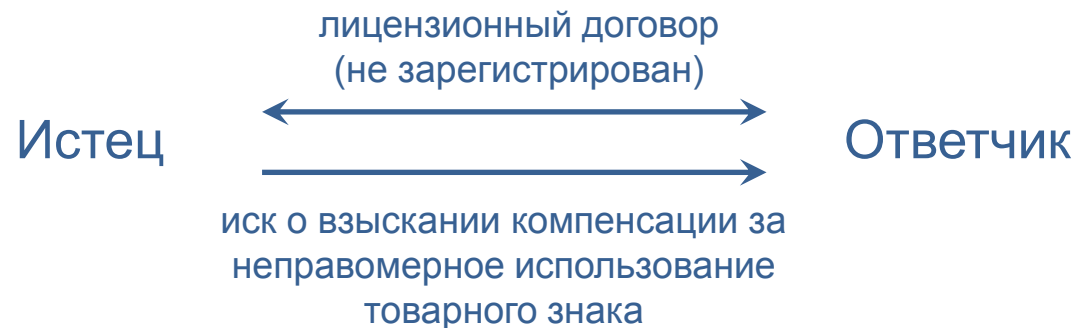
# СУД ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПРАВАМ



Lex semper intendit quod convenit rationi

Закон всегда имеет в виду то, что соответствует разуму

## 1. Использование: правомерное или неправомерное? (4)



нарушение отсутствует, правообладатель выразил свое согласие в письменной форме, пороков воли или отзыв согласия не установлены

*(постановление СИП от 18.01.2016 по делу № А43-68/2015)*

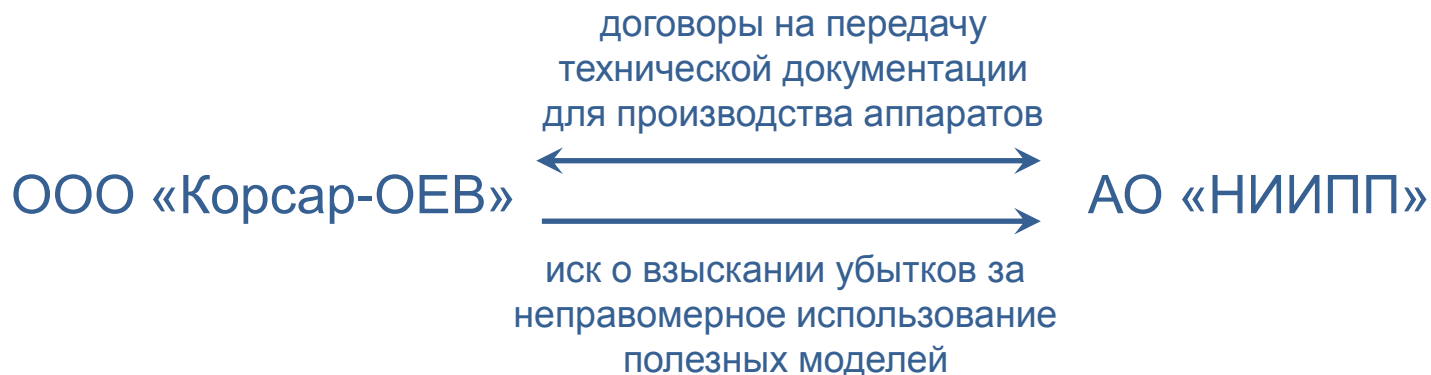
# СУД ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПРАВАМ



Lex semper intendit quod convenit rationi

Закон всегда имеет в виду то, что соответствует разуму

## 1. Использование: правомерное или неправомерное? (5)



*(дело № А67-4475/2015)*

# СУД ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПРАВАМ



Lex semper intendit quod convenit rationi

Закон всегда имеет в виду то, что соответствует разуму

## 1. Использование: правомерное или неправомерное? (6)

I и II инстанции иск удовлетворен, имеется нарушение, заключенные договоры не являются лицензионными

III инстанция дело направлено на новое рассмотрение, из договоров усматривается воля на предоставление права использования конкретных технических решений

ВС РФ

?

# СУД ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПРАВАМ



Lex semper intendit quod convenit rationi

Закон всегда имеет в виду то, что соответствует разуму

## 1. Использование: правомерное или неправомерное? (7)

Не является использованием товарного знака

- упоминание слова, зарегистрированного в качестве товарного знака
- в статьях в описательных или информационных целях

*(постановление СИП от 22.07.16 по делу № А40-128923/15)*

# СУД ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПРАВАМ



Lex semper intendit quod convenit rationi

Закон всегда имеет в виду то, что соответствует разуму

## 1. Использование: правомерное или неправомерное? (8)

В отношении программ для ЭВМ

- хранение в памяти компьютера является использованием (пп.1 п.1 ст.1280 ГК, ст. 9 Бернской конвенции)
- владелец компьютера должен доказать, что сохранение программы осуществлено третьим лицом

*(определение ВС РФ от 08.06.2016 № 308-ЭС14-1400)*

# СУД ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПРАВАМ



Lex semper intendit quod convenit rationi

Закон всегда имеет в виду то, что соответствует разуму

## 2. Подведомственность споров с участием граждан (1)





# СУД ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПРАВАМ



Lex semper intendit quod convenit rationi

Закон всегда имеет в виду то, что соответствует разуму

## 2. Подведомственность споров с участием граждан (2)

Нарушение правил подведомственности не является основанием для отмены судебных актов, если

- стороны не ссылались на это в судах нижестоящих инстанций
- оно не повлекло нарушение всесторонности, полноты и объективности рассмотрения дела

*(постановления ВАС РФ № 13798/08, ВС РФ № 301-АД14-1389 и № 305-АД-14-4869, СИП по делу № А40-86536/2015)*

# СУД ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПРАВАМ



Lex semper intendit quod convenit rationi

Закон всегда имеет в виду то, что соответствует разуму

Спасибо за внимание!



# **Elena Buranova**

## **IP Counsel, Tilling Peters LLC**

***Parallel imports: analysis of recent changes in Russian court practice***

INTELLECTUAL PROPERTY

# TILLING PETERS

LITIGATION ARBITRATION

## Параллельный импорт: анализ последних изменений российской судебной практики

Елена Буранова, Советник

Ежегодная конференция Комитета АЕБ по  
интеллектуальной собственности  
04 октября 2016 г.



# Сложившаяся судебная практика

- ✓ **Ввоз на территорию РФ и введение в гражданский оборот третьим лицом без согласия правообладателя товара, маркированного ТЗ правообладателя, является нарушением исключительного права на ТЗ (ст.ст. 1229, 1484, 1487 ГК РФ).**
- ✓ **Ввоз на территорию РФ товара с нанесенным на него ТЗ является самостоятельным способом использования данного ТЗ (п. 3 ст. 1484 ГК РФ, п. 15 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 13.12.2007 № 122).**

# Сложившаяся судебная практика

- ✓ **Действия по ввозу товаров на территорию РФ считаются оконченными с момента перемещения спорных товаров через таможенную границу РФ и подачи таможенному органу таможенной декларации и (или) документов, необходимых для помещения этих товаров под таможенную процедуру, условия которой предполагают возможность введения этих товаров в оборот на территории РФ (п. 15 Постановления Пленума ВАС РФ от 17.02.2011 № 11).**
- ✓ **Указанные действия могут составлять самостоятельное нарушение исключительного права на ТЗ вне зависимости от введения маркированных им товаров в гражданский оборот.**

# Сложившаяся судебная практика

- ✓ Если изготовление, распространение или иное использование, а также **импорт**, перевозка или хранение **материальных носителей**, в которых выражены результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, **приводят к нарушению исключительного права** на такой результат или на такое средство, **такие материальные носители считаются контрафактными и по решению суда подлежат изъятию из оборота и уничтожению без какой бы то ни было компенсации**, если иные последствия не предусмотрены ГК РФ (п. 4 ст. 1252 ГК РФ, п. 25 Постановления Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 26.03.2009 № 5/29).
- ✓ Такие иные последствия определены для товаров, подпадающих под **определение контрафактных в смысле п. 1 ст. 1515 ГК РФ** (товары, этикетки, упаковки товаров, **на которых незаконно размещены ТЗ** или сходное с ним до степени смешения обозначение). В тех случаях, когда введение таких товаров в оборот **необходимо в общественных интересах**, правообладатель вправе требовать **удаления за счет нарушителя ТЗ** с товаров, этикеток, упаковок (во исполнение ст. 46 Соглашения по Торговым аспектам прав интеллектуальной собственности, Марракеш, 15.04.1994).

# Сложившаяся судебная практика

- ✓ П. 1 ст. 1515 ГК РФ не дает иное определение контрафактного товара, а устанавливает возможность применять вместо конфискации и уничтожения такую меру, как удаление с товара ТЗ.
- ✓ Положения п. 4. ст. 1252 ГК РФ и п. 1 ст. 1515 ГК РФ не противоречат друг другу и применяются во взаимосвязи.

## Примеры:

- *Определение ВС РФ от 20.07.2015 № 305-ЭС15-7226 по делу N А40-13294/14*
- *Определение ВС РФ от 30.05.2016 № 307-ЭС16-1398 по делу № №А21-7328/2014*
- *Постановление СИП от 25.01.2016 по делу № А41-26731/2015*
- *Постановление СИП от 01.09.2016 по делу № А40-62035/2015*



# Судебная практика – новые тенденции

## 1. Иностранные автопроизводители vs российские неуполномоченные импортеры

- ✓ Поставщик – компания Emex DWC-LLC (ОАЭ).
- ✓ Договор поставки – ввоз товаров в РФ исключительно под ТЗ **е-М-Е-Х**
- ✓ Спорный товар был выбран, заказан, оплачен на сайте emex.ru.
- ✓ ТЗ **е-М-Е-Х** (Рег. № 371903) размещен на товарах/товарной упаковке, указан в товаросопроводительной документации, в т.ч. в таможенных декларациях.

# Судебная практика – новые тенденции

- ❖ Высшие суды (ВС РФ и СИП) выносят противоположные решения по делам данной «серии».

NB: В ряде дел суды первой и апелляционной инстанций поддержали доводы ответчика о том, что действия истца направлены на ограничение конкуренции на товарном рынке, право истца на ТЗ не безгранично и подлежит защите только в той степени, в которой это необходимо «**для индивидуализации товара и предотвращения обмана потребителя**» (например, *Решения АС МО, Постановления 10-го ААС по делам № А41-42585/12, № А41-50224/14*).

# Судебная практика – новые тенденции

Судами, в т.ч. высшими, не установлен факт нарушения ответчиками исключительных прав на ТЗ

- ✓ Отсутствие надлежащих доказательств введения в оборот товаров, маркированных ТЗ истца:
  - в материалах отсутствуют акты таможенного досмотра товаров и/или фотографии товаров, маркированных ТЗ истца;
  - даты на фотографиях не совпадают с датами актов таможенного досмотра;
  - уведомления таможенного органа не содержат указаний на то, каким образом таможенным органом сделан вывод о маркировке спорных товаров ТЗ истца;
  - ТЗ «ЕМЕХ» визуально преобладает над иными обозначениями, имеющимися на спорных товарах.
- ✓ ТЗ истца использовались ответчиком в информационных целях (т.е. не для индивидуализации товара, а для информирования потребителя относительно возможности технического применения товара для автомобилей определенного бренда).

# Судебная практика – новые тенденции

Примеры судебных актов по данной «серии» дел об отказе признать нарушение исключительных прав на ТЗ:

- *Определение ВС РФ от 23.05.2016 и Постановление СИП от 27.01.2016 по делу № А41-82305/2014;*
- *Определение ВС РФ от 12.05.2016 и Постановление СИП от 28.01.2016 по делу № А41-57729/2014;*
- *Определение ВС РФ от 23.05.2016 и Постановление СИП от 26.02.2016 по делу № А41-2547/2015;*
- *Постановление СИП от 09.06.2016 по делу № А41-43890/2015;*
- *Постановление СИП от 14.07.2016 по делу № А41-33742/2015;*
- *Постановление СИП от 23.06.2016 по делу № А41-82315/2014;*
- *Постановление СИП от 28.06.2016 по делу № А41-33754/2015.*

# Судебная практика – новые тенденции

**Высшие суды отменили судебные акты судов низших инстанций, дела направлены на новое рассмотрение**

- ✓ Судами не дана/не полностью дана оценка фотографий спорных товаров, на которых размещены ТЗ истца;
- ✓ Использование ответчиком ТЗ «EMEX» на упаковке ввезенного товара и в товаросопроводительной документации не свидетельствует о неиспользовании ТЗ истца.
- ✓ Доминирующее положение ТЗ «EMEX» на товарах/упаковках не имеет правового значения;
- ✓ Для разрешения вопроса о нарушении прав истца, исследованию подлежит факт размещения на товаре (упаковке) всех ТЗ, а не только доминирующего;

# Судебная практика – новые тенденции

- ✓ Закон и обычаи делового оборота не исключают размещение на одном товаре/упаковке нескольких ТЗ, в т.ч. разных правообладателей. Незаконное размещение нескольких разных ТЗ на одном материальном носителе является нарушением исключительных прав на каждый ТЗ (п. 32 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утв. Президиумом ВС РФ 23.09.2015).

## Примеры:

- **Постановление СИП от 19.05.2016 по делу № А41-41126/2015**
- **Постановление СИП от 23.06.2016 по делу № А41-82315/2014**
- **Постановление СИП от 28.06.2016 по делу № А41-33754/2015**

# Судебная практика – новые тенденции

## 2. Применение нормы об исчерпании права на ТЗ (ст. 1487 ГК РФ)

- ✓ В ответ на уведомление таможенного органа представитель правообладателя ТЗ «OREO» указал, что **правообладатель усматривает в действиях ответчика нарушение исключительных прав, однако не возражает против возобновления выпуска товаров.**
- ✓ Правообладатель/его представитель **не предприняли мер** к дальнейшему недопущению ввода товара в оборот.
- ✓ Спорный товар был выпущен в гражданский оборот на территории РФ.
- ✓ Правообладатель обратился в суд с гражданско-правовым иском о нарушении исключительного права на ТЗ «OREO».
- ✓ Своими действиями истец **фактически дал согласие на ввод спорного товара в оборот, что исключает нарушение исключительного права на ТЗ истца в силу ст. 1487 ГК РФ.**



**См.: Постановление СИП от 31.05.2016 по делу № А59-2809/2015.**

# Судебная практика – новые тенденции

## 3. Формулирование исковых требований – «абстрактные запреты».

- ✓ Требование правообладателя об общем запрете импортеру использовать чужой ТЗ без согласия правообладателя «на будущее», т.е. любыми способами в отношении любых товаров, на которых размещен ТЗ правообладателя.
- ✓ Неоднородность судебной практики по данному вопросу.
- ✓ Последние постановления СИП - абстрактные запреты не подлежат удовлетворению.



# Судебная практика – новые тенденции

- ✓ «**подлежат запрету** не абстрактные, гипотетически возможные в будущем, а **реальные действия ответчика по осуществлению ввоза**, предложению к продаже, продаже или иному введению в гражданский оборот на территории Российской Федерации **товара, указанного в конкретной декларации на товары**, на котором размещен товарный знак истца.»
- ✓ «меры, предусмотренные ст. 1252 ГК РФ (в т.ч. требование о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу нарушения), **являются мерами защиты нарушенного интеллектуального права и применяются в связи с конкретным нарушением.**»

# Судебная практика – новые тенденции

- ✓ «такое **требование**, как направленное на пресечение действий, нарушающих право, **может быть удовлетворено только** в том случае, **если противоправное поведение конкретного лица еще не завершено**. Не может быть удовлетворено **требование о запрете предложения к продаже или о запрете продажи товара**, если принадлежащий ответчику **товар им уже продан**, или **требование о запрете ввоза товара**, если **товар**, в отношении которого подана таможенная декларация, **уже выпущен** таможенным органом.»

## Практика:

- *Постановление СИП от 01.09.2016 по делу № А40-62035/2015*
- *Постановление СИП от 09.06.2016 по делу № А40-71324/2015*
- *Постановление СИП от 18.11.2015 по делу № А41-55984/2014 и т.п.*

# Вопросы?

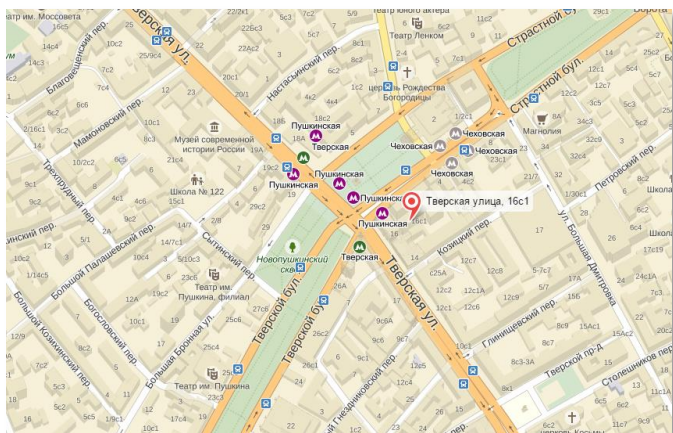
INTELLECTUAL PROPERTY

# TILLING PETERS

LITIGATION ARBITRATION

Наши координаты:

📍 125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 16, стр. 1  
БЦ «Галерея Актер», 3-й этаж



☎ +7 495 782 28 30

✉ info@tillingpeters.com

🌐 www.tillingpeters.com



**Оксана Петерс**  
Управляющий партнер



**Екатерина Тиллинг**  
Старший партнер





# Taras Derkatsch

**Ph.D., Senior Associate, BEITEN  
BURKHARDT**

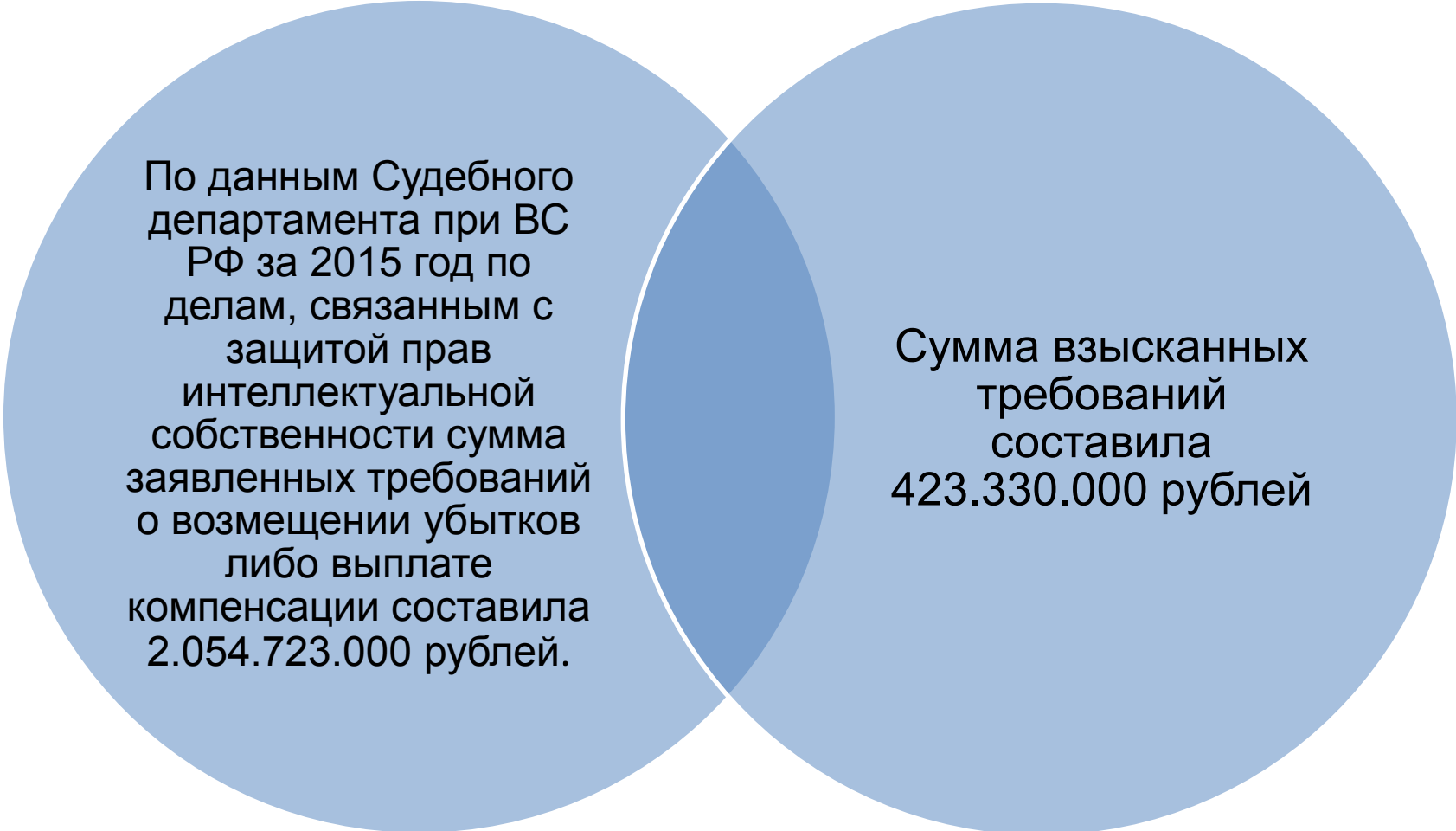
***Damages and claim for  
compensation in light of the  
latest positions of the Supreme  
Court and the court practice of  
the Court for Intellectual  
property Rights***

Ежегодная конференция Комитета АЕБ по интеллектуальной  
собственности

## Требования о возмещении убытков и выплате компенсации в свете последних позиций ВС и СИП

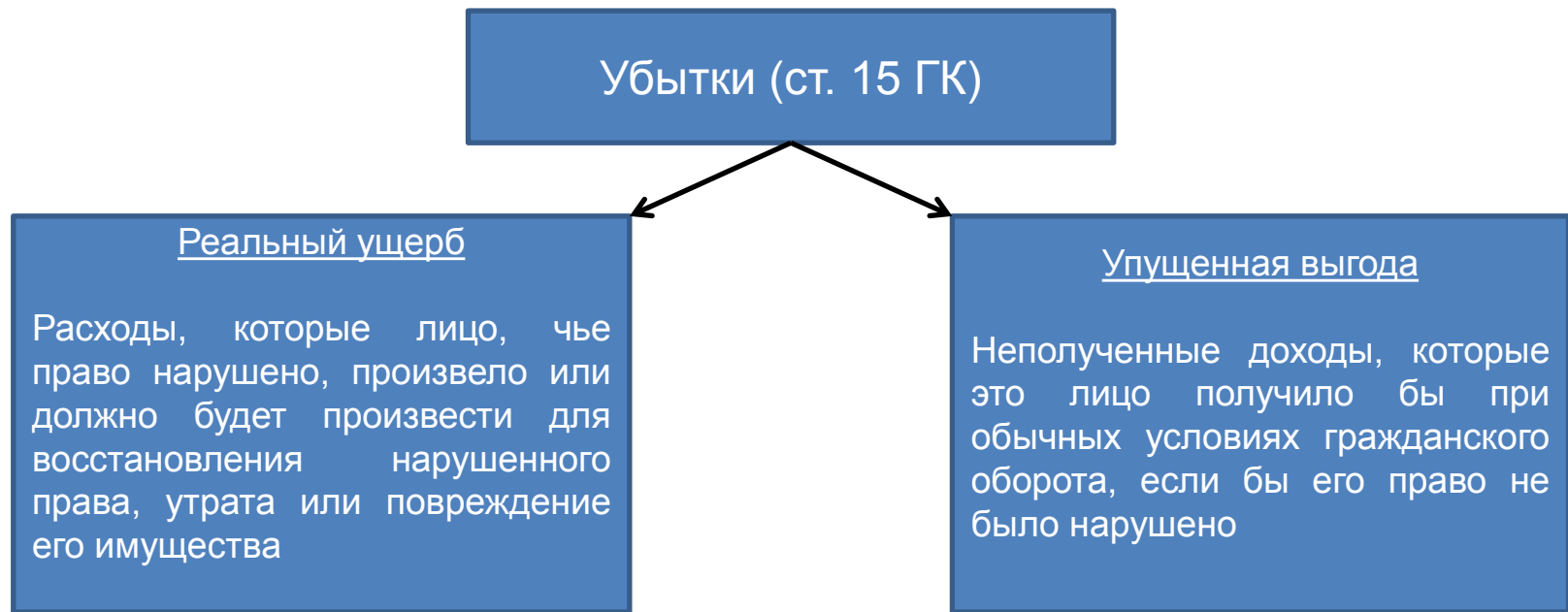
Тарас Деркач, к.ю.н., старший юрист

Москва, 4 октября 2016 г.



По данным Судебного департамента при ВС РФ за 2015 год по делам, связанным с защитой прав интеллектуальной собственности сумма заявленных требований о возмещении убытков либо выплате компенсации составила 2.054.723.000 рублей.

Сумма взысканных требований составила 423.330.000 рублей



Дело по "АнтиГриппин" № А56-23056/2013, Постановление СИП от 08.08.2014 (взыскана сумма 1.662.104.509 рублей в качестве убытков в виде упущенной выгоды)

- Существуют научные методы прогнозирования объемов продаж и динамики цен, при необходимости использования которых суду следует предложить лицам, участвующим в деле, рассмотреть вопрос о назначении экспертизы



- Постановление Пленума ВС от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса РФ об ответственности за нарушение обязательств"
  - ... в обоснование размера упущенной выгоды ... вправе представлять ... любые ... доказательства возможности ее извлечения
  - Если лицо, нарушившее право, получило вследствие этого доходы, лицо, право которого нарушено, может требовать возмещения ... упущенной выгоды в размере не меньшем, чем такие доходы
  - суд не может отказать в удовлетворении требования кредитора о возмещении убытков... только на том основании, что размер убытков не может быть установлен с разумной степенью достоверности. В этом случае размер подлежащих возмещению убытков, включая упущенную выгоду, определяется судом с учетом всех обстоятельств дела исходя из принципов справедливости и соразмерности ответственности допущенному нарушению обязательства.

## ГК (ст. 1252 п. 3, 1301, 1311, 1406.1, 1515, 1537)

- В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты **компенсации** за нарушение указанного права. **Компенсация** подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков. Размер **компенсации** определяется судом в пределах, установленных настоящим Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

## Постановление 5/29 от 26.03.2009 (п. 23, 43.1 и проч.)

- В силу пункта 3 статьи 1250 ГК РФ отсутствие вины нарушителя не освобождает его от обязанности прекратить нарушение интеллектуальных прав, а также не исключает применения в отношении нарушителя мер, направленных на защиту таких прав. Судам надлежит иметь в виду, что указанное правило подлежит применению к способам защиты соответствующих прав, не относящимся к **мерам ответственности**. Ответственность за нарушение интеллектуальных прав (взыскание **компенсации**, возмещение убытков) наступает применительно к статье 401 Кодекса.
- Требование о взыскании **компенсации** носит имущественный характер.

## Компенсация в законодательстве об интеллектуальной собственности до 2008 года

- Закон РФ от 23.09.1992 N 3520-1 "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" (с 27.12.2002)
  - ст. 46 п. 4: Правообладатель... вместо требования о взыскании причиненных убытков.... вправе потребовать... выплаты определяемой судом денежной компенсации...
  
- Закон РФ от 09.07.1993 N 5351-1 "Об авторском праве и смежных правах"
  - ст. 49 п. 1: Обладатели исключительных авторских и смежных прав вправе требовать от нарушителя... выплаты компенсации.... определяемой по усмотрению суда или арбитражного суда, вместо возмещения убытков или взыскания дохода

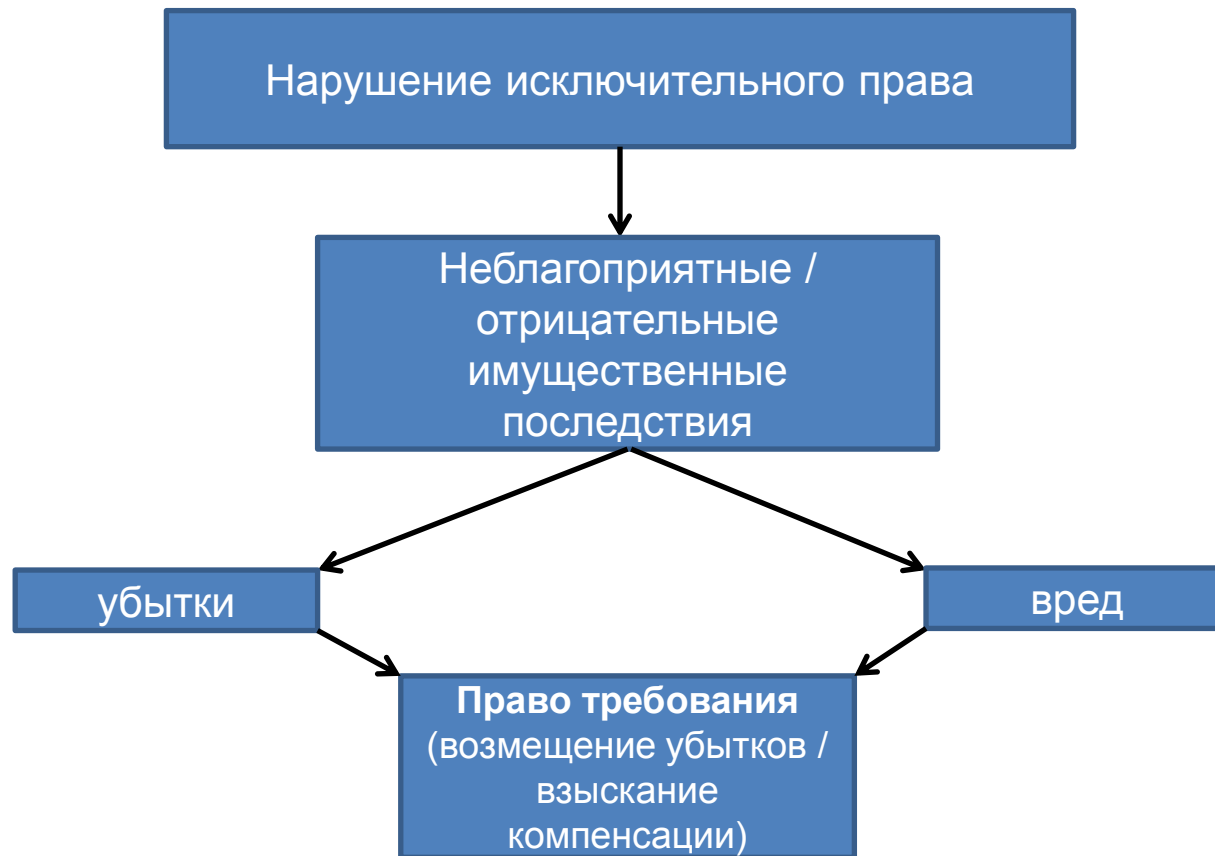
Позиция судов	дело
При заявлении компенсации в сумме от 10 тыс. до 5 млн. рублей суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования	п. 43.3 Постановления N 5/29
Суд не вправе самостоятельно изменять вид компенсации	п. 35 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015
Компенсация в сумме от 10 тыс. до 5 млн руб. взыскивается за каждый случай нарушения. При этом одним случаем нарушения является одна сделка купли-продажи (оформленная одним чеком) независимо от количества проданных товаров, на которые нанесен один и тот же товарный знак, либо несколько последовательных сделок купли-продажи товара (оформленных отдельными чеками).	п. 36 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015
Размер компенсации должен определяться исходя из необходимости восстановления имущественного положения правообладателя	Постановление Президиума ВАС от 02.04.2013 N 16449/12
При определении размера компенсации необходимо учитывать возможность привлечения к ответственности всех известных нарушителей права	Постановление Президиума ВАС от 20.11.2012 N 8953/12

ст. 1252 п. 3 ГК:

В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.



Т.е. предусмотренное ГК освобождение от доказывания (процессуально-правовой аспект) касается лишь размера убытков, а не остальных условий наступления убытков / вреда. Кроме того, статья однозначно указывает на то, что правообладателю будут причинены убытки (т.е. негативный имущественный эффект).



Основанием для возникновения требования о возмещении убытков либо взыскания компенсации является возникший у правообладателя в результате нарушения исключительного права вред / возникшие у правообладателя в результате нарушения исключительного права убытки

## Убытки (393, 401 ГК)

1. нарушение искл. права
2. вина
3. возникшие убытки (вкл. их размер)
4. причинно-следственная связь

## Вред (1064 ГК)

1. нарушение искл. права
2. вина
3. возникший вред (вкл. его размер)
4. причинно-следственная связь

↑ ↑  
Основания для доказывания

Формулировка судов:

*"В пункте 43.2 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2014 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление N 5/29) разъяснено, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения.*

*Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак помимо (1) факта принадлежности истцу указанного права входит (2) факт нарушения ответчиком данного права путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения".*



- Виды компенсации представляют собой не отдельные виды гражданско-правовой ответственности, а различные способы расчета компенсации (Протокол N 5 заседания Научно-консультативного совета при СИП)
- Вправе ли истец изменить вид компенсации до вынесения судебного решения (риск трактовки в качестве одновременного изменения предмета и основания иска) – общая позиция утвердительна

Может ли компенсация в "двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак" согласно пп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК заявлена в случае, когда товарный знак нарушен в рекламе, документации о вводе товаров в гражданский оборот, предложении к продаже и проч., но не на самом товаре (упаковке товара)?

- если товар уже произведен и промаркирован товарным знаком, права правообладателя нарушены максимально, соответственно компенсация в размере двукратной стоимости товаров логична
- Т.о., компенсация по пп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК возможна лишь в случае реального использования товарного знака на самом товаре либо его упаковке.
- В случаях "номинального" использования товарного знака компенсация должна взыскиваться исходя из других способов расчета компенсации.

Протокол N 10 заседания рабочей группы Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам от 22.04.2015

- Истец предъявляет требование о выплате компенсации, заявляя при этом максимальную сумму в 5 млн. рублей.
- Суды на основе п. 43.1 Постановления N 5/29 снижают размер заявленных требований.
- У Ответчика появляется возможность взыскать судебные расходы, понесенные на оплату услуг представителя в неудовлетворенной части исковых требований:
  - Постановление Пленума ВС от 21.01.2016 N 1, п. 20:

При неполном (частичном) удовлетворении имущественных требований, подлежащих оценке, судебные издержки присуждаются истцу пропорционально размеру удовлетворенных судом исковых требований, а ответчику – пропорционально той части исковых требований, в которой истцу отказано.
- Необходимо более внимательно подходить к выбору способа расчета компенсации



**Старший юрист | к.ю.н.**

БАЙТЕН БУРКХАРДТ | Турчанинов пер. 6/2 | Москва, Россия

**Практика** – Защита прав интеллектуальной собственности

**Телефон:** +7 495 232 96 35

**E-mail:** Taras.Derkatsch@bblaw.com

**Специализация**

Защита прав интеллектуальной собственности, авторских прав, информационные технологии, договорное право, корпоративное право, разрешение споров

**Карьера**

Саратовская государственная академия права, юридический факультет, 2002-2007;

Саратовская государственная академия права, аспирантура, к.ю.н., 2011;

ОАО "Роберт Бош Саратов", 2005-2007;

Редль и Партнеры, 2007 - 2011;

БАЙТЕН БУРКХАРДТ, с 2011.

заместитель председателя Комитета по правовым вопросам Российско-германской внешнеторговой палаты (АНК).

Член Немецкой Ассоциации по охране промышленной собственности и авторского права (GRUR).

**Языки**

Русский, немецкий, английский



**BEITEN BURKHARDT**


Спасибо за внимание!



# **Irina Stepanova**

## **Head of IP (Moscow), Baker Botts**

***Problems related to the  
protection of confidential  
information in Russia***



# Проблемы защиты конфиденциальной информации в России

Ирина Степанова, к.ю.н., LL.M

4 октября 2016 г.

# Виды охраняемой конфиденциальной информации

---

- **информация, составляющая комм. тайну:**
  - ✓ сведения любого характера
- **секрет производства (ноу-хау):**
  - ✓ о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере;

**Постановление СИП от 18.02.2015, дело № А40-118741/2013:** *тех. информация, содержащаяся в документации, касающейся производства определенной продукции*

- ✓ о способах осуществления профессиональной деятельности

**Постановление ФАС Московского округа от 16.01.2014, дело № А41-16501/13:** *детальное и систематизированное описание бизнес-процессов, применяемых в деятельности аэропорта и технологии управления ими*



## Секрет производства (ноу-хау): примеры

---

- **Постановление ФАС Московского округа от 16.01.2014, дело № А41-16501/13, Приказ ФС Гос.стат. от 26.12.2014 N 725:**
  - ✓ *являющиеся секретными незапатентованные технологические знания и процессы, практический опыт, включая методы, способы и навыки, необходимые для проектирования, расчетов, строительства и производства каких-либо изделий, научно-исследовательских, опытно-конструкторских и прочих работ;*
  - ✓ *составы и рецепты материалов, веществ, сплавов и прочие;*
  - ✓ *методы и способы лечения;*
  - ✓ *методы и способы добычи полезных ископаемых;*
  - ✓ *спецификации, формулы и рецептура;*
  - ✓ *схемы организации производства, опыт в области дизайна, маркетинга, управления, экономики и финансов*

# Неохраняемая информация

---

- **Не может составлять комм. тайну, в том числе:**
  - ✓ информация, содержащаяся в учредит. документах юр. лица;
  - ✓ о задолженности по выплате заработной платы;
  - ✓ о нарушениях законодательства;
  - ✓ сведения, обязательность раскрытия которых или недопустимость ограничения доступа к которым установлена *иными федеральными законами*

**Постановление АС Уральского округа от 01.07.2016 N Ф09-5195/16:** проектная документация – сведения о загрязнении окружающей среды

- **Не может считаться ноу-хау:** сведения, обязательность раскрытия которых или недопустимость ограничения доступа к которым установлена *законом или иным правовым актом*

# Отсутствие свободного доступа на законном основании

---

- **Российское законодательство:** нет свободного доступа на законном основании
- **ТРИПС:** "является секретной в том смысле что она в целом или в определенной конфигурации и подборе ее компонентов не является общеизвестной и легко доступной - лицам в тех кругах, которые обычно имеют дело с подобной информацией"

## Отсутствие свободного доступа на законном основании (прод.)

---

- **ФЗ "О защите информации..." (ст. 7):** "*К общедоступной информации относятся общеизвестные сведения и иная информация, доступ к которой не ограничен"*
- **Судебная практика:**
  - ✓ **Постановление 9-го ААС от 25.02.2015 №09АП-56340/2014:** "*материал представляет собой сведения... из разных источников, широкоизвестных отраслевой общественности, содержит описание общеизвестных продуктов и услуг, технологий, применяемых большинством операторов связи"*
  - ✓ **Решение Арбитражного Суда г. Москвы от 12.07.2010, дело № А40-36263/10-140-241:** "*Перебор "ограниченного числа режимов работы оборудования"... занимает годы лабораторных испытаний...анализа... Информация... представляет собой ноу-хау, как информация, не известная третьим лицам."*

# Коммерческая ценность

---

- **ТРИПС:** *ввиду своей секретности имеет коммерческую ценность*
- **Росс. законодательство:** *имеющие действительную или потенциальную коммерческую ценность вследствие неизвестности их третьим лицам - позволяет увеличить прибыль, сократить расходы, закрепить положение на рынке*

**Постановления ФАС Московского округа от 21.04.2014, дело № А41-30369/13, от 11.06.2014, дело № А41-30375/2013:** *"информация позволила формализовать основные бизнес-процессы, ввести типовые операции, сократить издержки производства"*

# Меры по сохранению конфиденциальности: комм. тайна

---

- **Комм. тайна:** режим комм. тайны (п. 1. ст. 10 ФЗ "О коммерческой тайне"):
  - ✓ определение перечня информации;
  - ✓ ограничение доступа к информации;
  - ✓ учет лиц, получивших доступ к информации, и (или) лиц, которым такая информация была предоставлена или передана;
  - ✓ регулирование отношений по использованию;
  - ✓ нанесение грифа "Коммерческая тайна" с указанием обладателя информации

## Меры по сохранению конфиденциальности: комм. тайна (прод.)

---

- **Постановления СИП от 02.10.2013, дело №А40-7539/13:** все меры должны быть приняты
- **Постановление СИП от 05.05.2014, дело №А40-41976/2013:** "как установлено судами.. документация не содержит грифа "коммерческая тайна".... как следствие, режим комм. тайны не может считаться установленным ввиду не выполнения истцом всех положений статьи 10..."

# Меры по сохранению конфиденциальности: коммерч. тайна (прод.)

---

- **Постановление ФАС Поволжского округа от 10.07.2012, дело № А57-11021/2011; Постановление 13 ААС от 03.07.2015, дело № А56-72074/2014:** локальный нормативный акт, который обычно состоит из следующих разделов:

- ✓ список сведений, составляющих КТ;
- ✓ меры защиты КТ;
- ✓ список должностей, в обязанности которых входит работа с КТ;
- ✓ правила доступа и работы с КТ;
- ✓ правила хранения сведений;
- ✓ ответственность за разглашение КТ;



# Меры по сохранению конфиденциальности: секрет производства (ноу-хау)

---

- **ТРИПС:** *"является предметом надлежащих в данных обстоятельствах мер, направленных на сохранение ее секретности, со стороны лица, правомерно контролирующего эту информацию."*
- **Статья 1465 ГК:** *разумные меры... в том числе путем введения режима комм. тайны*

# Разглашение

---

- **Ст. 3 ФЗ "О комм. тайне"** - действие или бездействие, в результате которых информация в любой возможной форме (устной, письменной, иной форме, в т. ч. с использованием технических средств) становится известной 3-м лицам без согласия обладателя такой информации либо вопреки трудовому или гражданско-правовому договору.
- **Постановление СИП от 25.05.2015, дело № А40-118756/2013:**
  - ✓ *....под разглашением содержания секрета производства следует понимать доступность соответствующих сведений 3-м лицам, которые не обязаны сохранять их конфиденциальность;*
  - ✓ *...не является нарушением конфиденциальности сообщение сведений, составляющих секрет производства, органам государственной власти, иным лицам, имеющим право получать такие сведения в силу закона или договора.*

# Разглашение в рамках трудовых отношений

---

- **Апелляционное определение Мос. гор. суда от 08.06.2015, дело № 33-19433/2015;**
- **Апелляционное определение Мос. гор. суда от 20.10.2014, дело № 4г/9-9007/2014:** "был установлен факт разглашения истцом комм. тайны путем отправления на... личный эл. ящик"

# Право на конфиденциальную информацию

---

- **ноу-хау:** исключительное право
  - ✓ лицензионный договор;
  - ✓ договор об отчуждении
- **информация, составляющая комм. тайну: ?**
  - ✓ соглашение о неразглашении

## Contacts

---

*Ирина Степанова*

**irina.stepanova@bakerbotts.com**

**Офис 450, Дукат Плейс II, Улица Гашека, 7, 123056**

**Москва,**

**Российская Федерация**

**+7 495 545 07 77**

**+7 925 181 50 91 (моб.)**

AUSTIN

BEIJING

BRUSSELS

DALLAS

DUBAI

HONG KONG

HOUSTON

LONDON

MOSCOW

NEW YORK

PALO ALTO

RIYADH

SAN FRANCISCO

WASHINGTON

[bakerbotts.com](http://bakerbotts.com)

---

©Baker Botts L.L.P., 2016. Unauthorized use and/or duplication of this material without express and written permission from Baker Botts L.L.P. is strictly prohibited. Excerpts and links may be used, provided that full and clear credit is given with appropriate and specific direction to the original content.



# **Pavel Arieievich**

## **Legal Director, DLA Piper**

***Registration of disposal of  
exclusive right instead of  
registration of agreement: fine  
points and approaches***



# РЕГИСТРАЦИЯ РАСПОРЯЖЕНИЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫМ ПРАВОМ ВМЕСТО РЕГИСТРАЦИИ ДОГОВОРОВ: НЮАНСЫ И ВОПРОСЫ

Павел Ариевич, Советник

4 октября 2016 г.

6 FXZ-15F-N-553 28 165

0345-54-654564.6456454 2 XX2 1  
09 28 09 15 69 2A 5D 28 12 43 05 5D C1 64 04  
12 15 07 2F 00 92 19 FB B8 5D 44 FC B7 17 03 05



## О чем пойдет речь?

- Поправки в Гражданский Кодекс РФ, вступившие в силу с 1 октября 2014 г.
- Касаются регистрируемых объектов (товарные знаки, патенты и некоторые иные объекты)
- Касаются регистрируемого распоряжения исключительным правом на эти объекты
- Распоряжение исключительным правом = отчуждение (переход) исключительного права ("уступка"), предоставление права использования (лицензионный договор, договор коммерческой концессии), залог исключительного права

# Суть поправок

- От регистрации договора к регистрации распоряжения правом
- Старая процедура регистрации заменена новой
- Имплементация норм Сингапурского Договора о законах по товарным знакам

# Суть положений Сингапурского Договора

- Ратифицирован РФ в 2009 г.
- Запрет при регистрации лицензии требовать предоставления свидетельства о регистрации объекта, лицензионного договора или финансовых условий
- Информационное письмо Роспатента № 2 от 21 апреля 2010 г.
- Ст. 17 (4) Сингапурского договора предусматривает, что для регистрации лицензии на использование товарного знака (знака обслуживания) не может быть потребовано представление лицензионного договора или его перевода, а также указание финансовых условий лицензионного договора. Вместе с тем на основании ст. 17 (5) Сингапурского договора может быть потребовано представление доказательств, если имеются обоснованные сомнения в отношении любого указания, содержащегося в заявлении или в любом документе, указанном в Инструкции к Сингапурскому договору о законах по товарным знакам (далее - Инструкция)
- До 2014 г. – "серая зона"

## Старая процедура (до 2014 г.)

- Регистрация договора
- На регистрацию предоставлялся договор или выписка из договора
- Отсутствие регистрации делало договор недействительным
- Наличие незарегистрированного договора во многом можно было приравнять к отсутствию договора (риски претензий налоговых органов, правоохранительных органов, непосредственно правообладателя, проблематичность уплаты лицензионных платежей)

# Новая процедура (I)

- Ст. 1232 ГК РФ
- Регистрация распоряжения правом осуществляется по заявлению сторон или одной стороны
- Три варианта – к заявлению о регистрации может быть приложен:
  - договор
  - удостоверенная нотариусом выписка из договора
  - подписанное сторонами договора уведомление о состоявшемся распоряжении исключительным правом

## Новая процедура (II)

- В заявлении или уведомлении указываются:
  - вид договора
  - сведения о сторонах договора
  - предмет договора с указанием номера регистрации патента (товарного знака)
  - в случае лицензии также: срок, территория, способы использования, наличие согласия на сублицензию, возможность одностороннего расторжения
  - в случае залога также: срок действия залога, ограничения права залогодателя
- В 2015 г. Правительство РФ утвердило Правила государственной регистрации распоряжения исключительным правом № 1416
- 10 июня 2016 г. Приказом № 371 принят Административный регламент

# Преимущества новой процедуры

- Наиболее наглядны при регистрации лицензионных договоров
- Сравнительная легкость и экономия времени
- Непредоставление в Роспатент лишней информации и финансовых условий
- Удобно в случае сложных договоров (большой объем, потенциально противоречивые положения, сложно сформулированные положения об исключительности, территории, указании срока и т.п.)
- Уменьшает риск отказа в регистрации
- Не умаляет содержания самого договора (стороны вправе дополнительно подстраховаться в самом договоре, установив его приоритет над уведомлением)

# Проблемные моменты

- Когда происходит вступление договора в силу – при подписании или при государственной регистрации? (то же – относительно изменения и расторжения договора). Что происходит с возможностью ретроактивности?
- Как решается противоречие между договором и уведомлением, какова их взаимосвязь?
- Какие последствия влечет отсутствие регистрации распоряжения правом? (см. далее)
- Каковы особенности изменения или расторжения договора, если изначально подавалось на регистрацию лишь уведомление (или, напротив, можно ли изменить/расторгнуть договор простым уведомлением – скорее да, см. подзаконные акты)?
- Можно ли принудить уклоняющуюся от регистрации сторону в судебном порядке зарегистрировать переход права? (такой порядок действовал применительно к регистрации договора)
- Сама по себе запись в реестре Роспатента о распоряжении правом не гарантирует законности оснований такого распоряжения
- У бизнеса – опасения при применении новой процедуры



# Нарушение требований к оформлению распоряжения правом

- Отсутствие письменной формы договоров влечет их недействительность
- При несоблюдении требования о государственной регистрации распоряжения правом – такое распоряжение считается несостоявшимся
- Судебная практика: Постановление президиума СИП от 19 октября 2015 г. № С01-859/2015
- "В отличие от признания недействительным договора, на основании которого происходит распоряжение исключительным правом, отсутствие регистрации не влияет на действительность договорных отношений между сторонами"



**ПАВЕЛ АРИЕВИЧ**

**Советник**

pavel.arievich@dlapiper.com

**DLA Piper в Москве**

**T: +7 495 221 4400**

**Ф: +7 495 221 4401**

**DLA Piper в Санкт-Петербурге**

**T: +7 812 448 7200**

**Ф: +7 812 448 7201**

**Wwww.dlapiper.com**



# **Vladislav Eltovskiy**

## **Associate, CMS**

### ***The Mandatory pre-trial settlement of IP disputes***

Your World First

C/M/S/  
Law . Tax

# Обязательное досудебное урегулирование споров в отношении интеллектуальной собственности



Владислав Елтовский  
Юрист практики интеллектуальной собственности CMS, Россия  
4 октября 2016 года

## Общий досудебный порядок

- Введен Федеральным законом от 02.03.2016 N 47-ФЗ, вступившим в силу 1 июля 2016 г.;
- До передачи спора из гражданских правоотношений на рассмотрение арбитражного суда стороны обязаны предпринять меры по досудебному урегулированию спора (направление претензии);
- Подача иска возможна по истечении 30 дней со дня направления претензии;
- Исключение: дела о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования;

## Спорные моменты

- Эффективность досудебного порядка для внедоговорных споров
- Соотношение с обеспечительными мерами
- Возможность для злоупотреблений

## Специальный досудебный порядок по “интеллектуальным” спорам

- Проект Федерального закона «О внесении изменений в статьи 1252 и 1486 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» находится на этапе общественного обсуждения
- Проектом предлагается специальная процедура по досудебному урегулированию в отношении отдельных категорий споров, связанных с интеллектуальной собственностью

## Иски о возмещении убытков или выплате компенсации за нарушение исключительного права

- Только в отношениях между юридическими лицами и/или индивидуальными предпринимателями
- Обязательное предъявление претензии
- Иск можно предъявить в случае:
  - Полного или частичного отказа в удовлетворении претензии
  - Неполучения ответа в течение 30 дней со дня направления претензии



## Дела о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования

- Обязательное направление предложения:
  - Обратиться с заявлением об отказе от права на товарный знак; или
  - Заключить договор об отчуждении права.
- Иск можно предъявить, если предложение не исполнено в течение 2 месяцев со дня направления предложения;
- Срок на подачу иска – 30 дней со дня окончания двухмесячного срока;
- Неиспользование товарного знака должно иметь место непосредственно до дня получения предложения правообладателем.

Спасибо за внимание!



**Владислав Елтовский**  
Юрист  
Практика интеллектуальной  
собственности

**T** +7 495 786 4090  
**E** vladislav.eltovskiy@cmslegal.ru

**CMS, Россия**  
Пресненская наб., 10, блок С  
123112 Москва  
Россия

**T** +7 495 786 4000  
**E** info@cmslegal.ru



**Антон Банковский**  
Партнер  
Глава практики интеллектуальной  
собственности

**T** +7 495 786 4063  
**E** anton.bankovskiy@cmslegal.ru

CMS Legal Services EEIG (CMS EEIG) is a European Economic Interest Grouping that coordinates an organisation of independent law firms. CMS EEIG provides no client services. Such services are solely provided by CMS EEIG's member firms in their respective jurisdictions. CMS EEIG and each of its member firms are separate and legally distinct entities, and no such entity has any authority to bind any other. CMS EEIG and each member firm are liable only for their own acts or omissions and not those of each other. The brand name "CMS" and the term "firm" are used to refer to some or all of the member firms or their offices.

**CMS locations:**

Aberdeen, Algiers, Amsterdam, Antwerp, Barcelona, Beijing, Belgrade, Berlin, Bratislava, Bristol, Brussels, Bucharest, Budapest, Casablanca, Cologne, Dubai, Duesseldorf, Edinburgh, Frankfurt, Geneva, Glasgow, Hamburg, Istanbul, Kyiv, Leipzig, Lisbon, Ljubljana, London, Luxembourg, Lyon, Madrid, Mexico City, Milan, Moscow, Munich, Muscat, Paris, Podgorica, Prague, Rio de Janeiro, Rome, Sarajevo, Seville, Shanghai, Sofia, Strasbourg, Stuttgart, Tirana, Utrecht, Vienna, Warsaw, Zagreb and Zurich.

**[www.cmslegal.com](http://www.cmslegal.com)**



# Q&A