

# Интеллектуальная собственность-2013. Эксперты призывают активнее защищать свои права.

21.03.2013

НОВОСТИ КОМПАНИЙ



14 марта прошел бесплатный семинар «Интеллектуальная собственность и информационные технологии 2013. Россия, Европа, США», организованный Юридической

фирмой «ЮСТ».

Информационным партнёром мероприятия выступил журнал «Legal Insight».

Как отметили в приветственной речи организаторы – ассоциированные партнеры Евгений Жилин и Анна Котова-Смоленская, – *количество проектов, связанных с вовлечением в гражданский оборот результатов интеллектуальных технологических новшеств и т.п., а также желание поделиться опытом и обсудить полезную информацию – всё это подвигло на проведение семинара для корпоративных юристов и СМИ.*

Спикерами семинара стали партнёр Field Fisher Waterhouse LLP Ник Холланд, адвокат Юридической фирмы «ЮСТ» Денис Шумский, заведующая отделом судебного представительства Федерального института промышленной собственности (Роспатент) Галина Разумова и её заместитель, к.ю.н. Алексей Сычев.

Суд в деталях

Несмотря на то, что внесение изменений в часть IV Гражданского кодекса отложено на неопределенный срок, эксперты рекомендовали уже сейчас готовиться к новеллам, как и к началу работы Суда по интеллектуальным правам. Этот суд органично вписан в систему арбитражных судов и будет рассматривать в пределах своей компетенции дела по спорам, связанным с защитой интеллектуальных прав. К ним, прежде всего, относятся оспаривание нормативных правовых актов, действующих в сфере правовой охраны РИД, и споры о существовании права на РИД и приравненные к ним средства индивидуализации.

Например, суд компетентен рассматривать дела об оспаривании действий, решений и ненормативных актов Роспатента, решений ФАС России о признании недобросовестной конкуренции, действий, связанных с приобретением исключительных прав на средства индивидуализации, об установлении патентообладателя, а также дела о признании недействительными решений о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.

Эксперт сообщил, что суд обязан разрешить указанные споры вне зависимости от

субъектного состава сторон спора, в который могут входить не только организации, ИП, но и граждане. Если в иске хотя бы одно требование отнесено к компетенции Суда по интеллектуальным правам, то все требования, если они могут быть соединены по правилам Арбитражного процессуального кодекса, должны быть рассмотрены в Суде по интеллектуальным правам. Более того, при оспаривании, например, нормативных и ненормативных актов можно также требовать компенсации причиненного вреда, и все это будет рассматриваться в рамках одного процесса.

Денис Шумский особое внимание обратил на нового участника арбитражного процесса – на специалиста. Ранее специалисты были только в гражданском процессе Суда по интеллектуальным правам планируется создать специальный штат советников, из числа которых суд сможет также привлекать указанных специалистов.

*«К сожалению, пока состав суда не сформирован, и точной информации о том, когда начнет работать суд, пока нет, – заметил Денис Шумский, – ждем официального извещения Пленума ВАС о начале деятельности».* По неофициальным данным, этого события следует ждать не раньше конца апреля – начала мая, поэтому пока все иски подаются в арбитражные суды как ранее, сообщил адвокат.

Несопоставимые скорости развития технологий и закона Ник Холланд рассказал, с какими проблемами в сфере законодательного регулирования сталкиваются правообладатели. Общий вывод схож с экспертными оценками правовых пробелов российского закона – «закон не успевает за технологическими нововведениями». Скорости внедрения технических новшеств в рыночные отношения чрезвычайно высоки: ритейл-технологии, мобильные кошельки, полифункциональные устройства и многое др. Одним из самых больших рисков, с которым сталкиваются компании в сфере IT, становится обеспечение сохранности персональных данных и нарушения права на частную жизнь потребителей. Европейское законодательство к 2015 г. планируется ужесточить, в том числе за счёт значительного увеличения размеров штрафных санкций.

В активной борьбе за свои права

На семинаре была затронута и тема доменных споров. *«Сейчас практика очень живая, формирующаяся и споров становится все больше и больше»*, – поделился своими наблюдениями Денис Шумский. При использовании без разрешения правообладателя товарных знаков в домене становится понятно, что как минимум правообладатель лишен возможности развивать свою деятельность в Интернет-пространстве. *«Сами понимаете, без сайта представить себе бизнес достаточно сложно»*, – отметил адвокат.

С созданием Суда по интеллектуальным правам доменные споры будут рассматриваться по первой инстанции «обычными» арбитражными судами, но в кассационном порядке – специализированным судом. На основе своего опыта, Денис Шумский рассказал о некоторых секретах, как правообладателю выиграть спор без особых затруднений, в том числе подробно остановился на судебском усмотрении по вопросу схожести (идентичности) товарного знака и доменного имени и на понимании ВАС РФ недобросовестности в сфере регистрации доменных имен. Конечно, зарегистрировать на себя все сходные доменные имена невозможно. По мнению адвоката, если правообладатель активно оказывает противодействие и оспаривает регистрации одного, двух, трех и т.д. доменов, возможно, успешно взыскивает компенсации, то потенциальный правонарушитель задумается, стоит ли с ним связываться. Здесь речь идет о том, убеждал слушателей Денис Шумский, чтобы правообладатели активно защищали свои интересы, в результате чего, предположительно, количество нарушений будет постепенно уменьшаться.

На страже общественных интересов

Тему судебной практики продолжили представители Федерального института промышленной собственности, подведомственного Роспатенту. Галина Разумова проанализировала актуальные решения, принятые в прошедшем году и в начале текущего года. В качестве примера эксперт рассказала, что ВАС РФ высказал свою принципиальную позицию о регистрации товарных знаков, которые являются производными от международных непатентованных наименований. *«Такие товарные знаки регистрировать нельзя»*

, – пояснила Галина Разумова, – *и в случае определения производного от международного непатентованного наименования <...> ВАС РФ посоветовал воспользоваться нашими обычными правилами установления сходства до степени смешения». Отказывать в регистрации высшая инстанция порекомендовала в связи с тем, что такая регистрация не соответствует общественным интересам, противоречит им, поскольку не дает возможности производителям использовать эти наименования и приводит к незаконной монополизации названия, пояснил эксперт.*

Также она поделилась примером, связанным с установлением критериев заинтересованности лица, обратившегося с требованием прекратить правовую охрану товарного знака в силу его неиспользования. *«В данном случае обратился не сам производитель, а обратился акционер»,* – заметила Галина Разумова. Президиум ВАС РФ, детально рассмотрев дело, указал на то, что соответствующие вопросы затрагивают интересы акционеров, поскольку лишают предприятие акционерного капитала. Это, в свою очередь, сказывается на размере получаемых акционером дивидендов. Таким образом, ВАС РФ признал за акционером право обращаться с подобного рода требованиями, направленными на защиту интересов акционерного общества в целом.

Завершила свое выступление Галина Разумова двумя недавними постановлениями ВАС РФ. Ключевое обстоятельство первого дела – одна компания разработала товарный знак, зарегистрировала его Галина Разумова пояснила: *«мы даем не на продукт исключительную лицензию, а на изобретение»,* однако и здесь высшая судебная инстанция не разделила позиции Роспатента, сославшись на нарушение свободы договора и невозможность препятствовать активной деятельности на рынке.

Алексей Сычев вкратце остановился на вопросах, связанных с оспариванием отказов Роспатента в государственной регистрации договоров в отношении объектов промышленной собственности. Судебная практика по данной категории дел позволяет сделать ряд принципиальных выводов, а именно:

1. наличие правовых оснований для признания недействительным договора не является основанием для признания незаконными действий Роспатента по его государственной регистрации;
2. при государственной регистрации расторжения лицензионного договора в одностороннем порядке Роспатент не должен проверять исполнение сторонами условий расторжения договора;
3. лицензионный договор, заключенный на определенный срок, не может быть продлен автоматически, то есть без соблюдения установленной законом процедуры даже в случае указания на это условие в самом договоре;
4. истечение срока действия лицензионного договора на дату поступления в Роспатент заявления о его продлении или досрочном расторжении препятствует государственной регистрации такого продления или расторжения;
5. несоответствие адреса правообладателя в договоре с адресом, указанным в соответствующем государственном реестре, является основанием для отказа Роспатента в государственной регистрации такого договора;
6. наличие обеспечительных мер в отношении объекта промышленной собственности, являющегося предметом договора, влечет невозможность государственной регистрации Роспатентом такого договора;
7. невозможность установить намерения стороны о заключении договора является основанием для отказа Роспатента в государственной регистрации такого договора.

Семинар завершился ответами экспертов на вопросы участников и неформальным общением, в ходе которого участники поблагодарили за интересные выступления и возможность обсудить актуальные проблемы практики.