



РАБОТАЮЩАЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

3 июля 2015 г. Некоммерческое партнерство «Объединение Корпоративных Юристов» (ОКЮР) провело конференцию-дискуссию «Как заставить интеллектуальную собственность приносить прибыль».

Название мероприятия очень понравилось председателю Суда по интеллектуальным правам **Людмиле Александровне Новоселовой**, и в своем приветственном слове участникам конференции она отметила, что интеллектуальная собственность «недооценена и не хватает понимания, как заставить ее работать так, чтобы экономика государства развивалась как инновационная экономика. Поэтому работающая интеллектуальная собственность в стране — это скорее постановка цели, чем отражение действительности. Да и сами субъекты прав не знают, как использовать свои права на благо обществу и себе».

Доктор юридических наук напомнила, что прошло два года с момента создания Суда по интеллектуальным правам, который за это время выявил вопросы, требующие внимания и унификации в сфере защиты интеллектуальной собственности. Суд разрешает споры и размещает на сайте материалы заседаний, а кроме того, им создан Журнал Суда по интеллектуальным правам, в котором обобщаются вопросы применения норм. Председатель призвала членов ОКЮР активно участвовать в чтении Журнала и наполнять его материалами юристов-практиков.

Она сообщила, что около 50% дел Суда по интеллектуальным правам составляет аннулирование регистрации товарных знаков. Проблема в том, что наши правообладатели мало понимают, зачем им нужны товарные знаки. То есть лицо регистрирует товарный знак, не понимая, что на него налагается обязанность по его использованию для тех групп товаров, для которых он зарегистрирован. Суд вынужден прекращать регистрацию товарного знака, если лицо его не использует. Конечно, товарный знак будет считаться используемым не только если правообладатель применяет его сам, но и если он разрешает его использование третьим лицам. Возникает вопрос: только ли на основании лицензионного договора может быть использован в данном контексте товарный

знак? Нет, полагает суд, основанием использования может быть и другой вид договора, например договор франчайзинга.

Также можно говорить об использовании товарного знака под контролем правообладателя безо всякого договора. В частности, обсуждалась ситуация, когда головная компания холдинга-правообладателя контролирует использование товарного знака другими компаниями группы без договора, на честном слове. Суд по интеллектуальным правам полагает, что, несмотря на отсутствие формального лицензионного договора, происходит правомерное использование товарного знака под контролем правообладателя, так как это холдинговая структура. При этом контроль может выражаться в согласии на использование и не обязательно требует осуществления контроля качества выпускаемой продукции.

К проблемам правоприменения относится и регистрация описательных товарных знаков, например «сухарик для сухарика», «бабочка для игрушек». Роспатент отказывает в таких случаях в регистрации, однако стороны не согласны и идут в суд.

Л.А. Новоселова рассказала, что стороны стали активно ссылаться на ст. 10 ГК РФ о запрете злоупотребления правом и добросовестном поведении, хотя нормы о добросовестности и ранее применялись в рамках спора по интеллектуальной собственности, о чем говорит ст. 10*bis* Парижской конвенции по охране промышленной собственности. Однако достаточно и других норм, регулирующих подобные отношения, и участники спора, по-видимому, не знают об иных основаниях, которые могли быть использованы в суде. На рассмотрении суда находится много вопросов, включая размещение интеллектуальной собственности в Интернете.

Ольга Безрукова, партнер *Squire Patton Boggs*, и **Сергей Трещёв**, партнер, руководитель практики судебных споров *Squire Patton Boggs*, привели примеры неэффективного использования объектов интеллектуальной собственности. Они согласились с тем, что большинство споров происходят из-за неиспользования товарных знаков, и дали практические рекомендации по формам и способам использования товарных знаков, направленные на снижение рисков аннулирования их регистрации по основанию неиспользования.

Главным доказательством использования товарного знака в судебном процессе является фактическое введение товаров (услуг) в хозяйственный оборот — неформальное присутствие товаров (услуг) на рынке. То есть суду нужно предъявить финансовые документы, накладные, договоры, таможенные документы и т.п.

О. Безрукова поведала, что договоры (цепочка договоров) должны однозначно подтверждать факт использования товарного знака его владельцем независимо от количества лиц, участвующих в процессе использования, и от характера их отношений. Лицо, которое оспаривает регистрацию товарного знака по основанию его неиспользования, должно предъявить доказательства заинтересованности. Заявка на регистрацию товарного знака, поданная в отношении спорных товаров (услуг), достаточным доказательством своей заинтересованности в регистрации товарного знака не является. Необходимо доказать действия и представить документы, подтверждающие готовность и намерения лица производить товар, однородный спорному товару, причем заинтересованность должна быть доказана в отношении каждого оспариваемого товара (услуги).

Как подчеркнул С. Трещёв, хуже всего, когда обращаются с требованием об аннулировании регистрации товарного знака, уже производя аналогичную однородную продукцию.



Слева направо: Сергей Левин, юрисконсульт по товарным знакам компании «Кока-Кола Экспорт Корпорейшн»; Юлия Серебрякова, руководитель направления юридической службы ООО «Юнилевер Русь»; Любовь Алимова, советник по интеллектуальной собственности компании «Нестле Россия/Евразия»; Наталья Павлова, судья Верховного Суда РФ; Александр Нестеренко, президент НП «ОКЮР»; Людмила Новоселова, председатель Суда по интеллектуальным правам; Виталий Калятин, главный юрист по интеллектуальной собственности ООО «УК «РОСНАНО»; Ольга Безрукова, партнер *Squire Patton Boggs*; Сергей Трещёв, партнер, руководитель практики судебных споров *Squire Patton Boggs*

Тем самым компания подставляет себя, и ей угрожает взыскание компенсации за незаконное использование спорного товарного знака в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак. При этом доказывать ничего особенного не нужно, компенсация рассчитывается на основе договоров поставки или дистрибуции таких товаров.

Эксперт описал особенности судебных процессов, связанных с использованием товарных знаков. Одной из них является активное способствование Суда по интеллектуальным правам заключению мировых соглашений между

участниками спора в смысле Постановления Пленума ВАС РФ от 18.07.2014 № 50 «О примирении сторон в арбитражном процессе».

Другой особенностью он назвал предоставление письма-согласия как одного из условий мирового соглашения и указал последствия неосторожного обращения с заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков.

Далее О. Безрукова обратилась к проблемам использования изобретений, защищенных патентами.

Очень интересными показались уроки одного судебного спора, касающегося объекта изобретения — фармацевтической композиции. О. Безрукова призвала внимательно составлять формулу изобретения, а С. Трещёв предупредил, что прежде чем правообладатель пойдет в суд, ему нужно убедиться в правовой чистоте своего патента.

Эксперты завершили содержательное выступление обзором защиты патентных прав в суде, отметив особенности патентных споров; нюансы проведения судебной экспертизы; процедуру обращения в палату по патентным спорам Роспатента; привлечение мнений специалистов, не являющихся судебными экспертами, и значительную длительность судебных процессов. Затем дискуссия перешла в обзор способов использования интеллектуальной собственности (ИС).

Руководитель проекта блока по управлению инновациями государственной корпорации «Росатом» Наталья Беленькая поразила всех рассказом об изменении роли интеллектуальной собственности в атомной отрасли: за последние несколько лет ИС стала значимым активом, обеспечивающим достижение стратегических целей. Приведенная спикером статистика сперва огорчила: только 0,38% НИОКР превращаются в ИС!



Однако если в 2010 г. лицензионные договоры Росатома приносили 1 млн руб. в год, то в 2014 г. они принесли корпорации 159 млн, а в 2016 г. этот доход достигнет 600 млн руб. Вот к чему привела новая модель управления интеллектуальной собственностью. Н. Беленькая буквально покорила всех подходом Росатома в части полной вовлеченности в процесс эффективного использования ИС от руководства до всех подразделений компании.

Она щедро поделилась информацией о таких инструментах управления правами на результаты интеллектуальной деятельности (РИД) в Росатоме, как регулярное обучение, политика по управлению ИС, продуктовый и проектный подходы, отраслевой центр компетенций по управлению ИС.

А когда она подошла к рассказу о структуре созданного отраслевого центра компетенций по управлению интеллектуальной собственностью (*IP*-оператор), то всем уже хотелось взять Росатом за образец и следовать его опыту. *IP*-оператор занимается управлением технологиями отрасли, зарубежным патентованием, защитой ИС при стратегических сделках, реализацией ИС-политики в отрасли, управлением правами РФ на РИД и др. Его деятельность ведет в конечном счете к увеличению капитализации компаний атомной отрасли.

Наталья Полякова, директор правового департамента ОАО «РВК», уверена в практической возможности залога ИС и в будущем этого института. Свое выступление она посвятила размышлениям об использовании залога исключительного права, права по договору об отчуждении исключительного права, залога по лицензионному (сублицензионному) договору для коммерциализации ИС. Она рассмотрела виды ИС, которые могут быть заложены: авторское право легче заложить, а вот патент может быть оспорен. Самое большое количество проблем связано с залогом права на получение патента.

И вновь она подняла тему, озвученную ею недавно на конференции ОКЮР с Конституционным Судом РФ о том, что Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» противоречит части четвертой ГК РФ и осуществить закупку, не нарушив его, невозможно. Н. Беленькая порекомендовала обратиться к сайту ОАО «РВК», на котором размещено много полезных материалов, от типовых форм до исследований по залогом и займу.

Закончила она оптимистичным заявлением о том, что хотя залог ИС и не заработает завтра, но уже сегодня необходимо подготовить подушку безопасности для создания условий реализации этого института.

Любовь Алимова, советник по интеллектуальной собственности компании «Нестле Россия/Евразия», показала аудитории глубокие познания в сфере интеллектуальной собственности. Ее яркий и глубокий доклад о том, как крупнейшая компания коммерциализирует ИС, изобилует примерами. Любопытно, что стоимость бренда составляет около 12 млрд долл., больше, чем «Мона Лиза». «Нестле» управляет портфелем, состоящим из 160 тыс. товарных знаков и промышленных образцов, в более чем 200 странах мира!

Л. Алимова рассказала, что «Нестле» придерживается территориального принципа защиты, и перечислила необходимые действия по передаче прав на все РИД, создаваемые на основе брендов по заказу компании (с подписанием документа о передаче прав, акта приема-передачи): подтверждение создания и использования РИД (автор — служебное произведение — агентство — компания); обязательное включение гарантий чистоты передаваемых прав со сто-



Ольга Безрукова, Сергей Трещёв, Наталья Беленькая, руководитель проекта блока по управлению инновациями государственной корпорации «Росатом»



Юлия Серебрякова, Любовь Алимова

роны креативных агентств в договор с заказчиком; персональная ответственность креативных агентств за знание рынка того или иного бизнес-направления, его специфики и конкурентной среды. Она предупредила, что лицензионные документы необходимо оформлять в реальном времени. В случае задержек обязательно наличие так называемой ретрооговорки следующего содержания: «Действие настоящего соглашения распространяется на отношения сторон, возникшие...» Кроме того, особо следует проверять все слоганы, созданные и размещенные на упаковках / рекламных материалах агентствами на предмет нарушения прав третьих лиц (зарегистрированные товарные знаки). Завершила Л. Алимова свое выступление рассказом о том, как в Индонезии «Нестле» отказалась от выигрышной, но рискованной для имиджа рекламной кампании, поскольку для «Нестле» репутация дороже денег.

Продолжил выступления экспертов по ИС международных компаний **Сергей Левин**, юрисконсульт по товарным знакам компании «Кока-Кола Экспорт Корпорейшн», поделившийся опытом «Кока-Колы» в управлении портфелем товарных знаков, при котором определяющим фактором стратегии регистрации товарных знаков служит маркетинговая стратегия компании для каждой страны/территории. Он напомнил правила использования товарных знаков и обрисовал систему глобального учета товарных знаков в компании, включающую регулярные процедуры по оценке защищенности знаков, периодический пересмотр знаков, включенных в лицензионный договор, ежегодную подготовку списка знаков, подлежащих продлению.

Впервые в конференции ОКЮР приняла участие судья Верховного Суда РФ **Наталья Павлова**. Судья отметила, что задача по формированию подходов по спорам в сфере ИС стояла и перед Высшим Арбитражным Судом. Интеллектуальная собственность относится к тем сферам гражданского оборота, защита прав в которых должна осуществляться на основе международных унифицированных подходов. Поэтому судебная практика ВАС РФ по этой проблеме формировалась на основе изучения опыта высших судебных инстанций других стран, а также наднациональных судебных органов, в частности Европейского суда справедливости. В качестве примера она назвала решение ВАС РФ по делу компании «Кодак» об использовании товарного знака в доменном имени или дело компании «Фольксваген» о недобросовестной рекламе с использованием товарного знака, аналог дела «БМВ», рассмотренного в ЕС. Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда РФ также исходит из этого подхода.



Верховный Суд видит сегодня, что за последние годы благодаря работе Суда по интеллектуальным правам количество дел по ИС возросло примерно на 3–5%, и это сбалансированный рост, ведь Суд участвует в формировании правовой определенности по важнейшей для общества теме. Это помогает и судам, и гражданам, и предпринимателям. С одной стороны, участники экономического оборота понимают, как защищать свои права, с другой — судебная практика может ориентироваться на прецеденты.

Судья обратила внимание на проблему добросовестности, отметив, что и до внесения изменений в ГК РФ ВАС принимал решения о недобросовестном поведении стороны в сфере интеллектуальной собственности. Современная практика также демонстрирует данную проблему.

Этот срез Суд видит в аспекте:

- а) доказывания неиспользования товарного знака;
- б) злоупотребления со стороны того, кто никогда не производил товар со спорным товарным знаком.

Мнения нижестоящих судов разделились. Одни считают, что компенсация в пользу лица, зарегистрировавшего товарный знак, но длительное время (значительно более трех лет) его не использовавшего, возможна, поскольку есть зарегистрированное право на товарный знак. Другие видят злоупотребление стороны, которая регистрирует товарный знак и не использует его. В международной практике такое явление считается злоупотреблением и называется интеллектуальным рейдерством или патентным троллингом.

Н. Павлова упомянула и проблему соотношения товарных знаков и наименования мест происхождения товаров. Рассказала о споре между обладателем товарного знака «Сарова» и местом происхождения товара (минеральной воды) «Сарова». Верховный Суд признал товарный знак, а месту происхождения минеральной воды «Сарова» было отказано в особых свойствах. Участники пытались дезавуировать решение Суда, обратившись в Роспатент, тем самым продолжая свое недобросовестное процессуальное поведение и иницируя административные разбирательства при наличии судебного решения, установившего правовую определенность в правоотношениях сторон.

Наконец, еще одна проблема — это желание стороны получить компенсацию за незаконное использование персонажа (речь идет о нарушении права на произведение). Судья также рассказала о готовящемся обзоре практики разрешения споров по ИС, в котором предполагается обобщить судебную практику трех коллегий Верховного Суда: гражданской, экономической и административной.

Виталий Калятин, модератор конференции, главный юрист по интеллектуальной собственности ООО «УК «РОСНАНО», посвятил свое яркое выступление новеллам ГК РФ, способствующим коммерциализации ИС. Так, он рекомендовал использовать новые положения Кодекса, заключая договор между авторами как механизм снижения рисков, выстраивая систему закрепления права, определяя вознаграждения авторов в договоре и привлекая авторов к реализации РИД.

Изменения в регулировании отношений с правообладателями он назвал революционными, отметив возможность правообладателей заключить между собой договор о порядке рас-



Александра Нестеренко, Виталий Калятин



Анна Севино, старший юрист департамента по противодействию нелегальной торговле компании «Филип Моррис Интернэшнл»; **Олеся Трусова**, директор юридического департамента компании «Филип Моррис Сейлз энд Маркетинг»

поряжения совместным правом (п. 3 ст. 1229), управления правом, а также возможность включить в состав новых правообладателей.

По словам эксперта, выбор инструмента открывает новые возможности распоряжения: теперь доступны односторонние сделки как механизм предоставления использования объекта; открытые лицензии стали способом легализации инструмента.

В. Калятин обратил внимание, что сделка по предоставлению права может быть не только возмездной, но и безвозмездной, а оказание услуг появилось как альтернатива лицензированию.

Расширились возможности залога прав, под вопросом залог будущих прав (ст. 358.1); залог права в отношении ИС осуществляется только с согласия должника (п. 3 ст. 358.2); а возможность перевода права на залогодержателя появилась по решению суда или на основании исполнительной надписи нотариуса (ст. 358.8 ГК РФ).

Руководитель направления юридической службы ООО «Юнилевер Русь» **Юлия Серебрякова** посвятила свое выступление практике защиты против паразитических товаров (*look-alikes*). Она назвала виды нарушений в системе «Юнилевер»:

- 1) контрафакты: копии товаров создают впечатление, что являются товарами оригинального производителя;
- 2) нарушения прав на товарный знак: использование схожих до степени смешения обозначений или элементов для продукции третьих лиц;
- 3) паразитические товары: внешнее сходство продуктов, имитация или копирование внешнего вида товаров;
- 4) незаконный импорт: импорт без согласия правообладателя;
- 5) параллельный импорт: ввоз товара в страну, когда согласие правообладателя не требуется (не является нарушением прав).



Ю. Серебрякова дала практические рекомендации по предотвращению нарушений:

- 1) необходима корпоративная система разработки инноваций, в которой учитываются вопросы ИС;
- 2) нужна регистрация товарного знака / получение патента, использование особых элементов дизайна;
- 3) рекомендуется хранение информационных материалов о запуске новинок для целей доказывания даты введения товаров в оборот;
- 4) требуется корпоративная система поиска паразитических товаров с привлечением всех функций компании: маркетинг, отделы продаж и качества, юридическая служба;
- 5) рекомендуется разработка процедуры по борьбе с паразитическими товарами и тренинги для сотрудников компании;
- 6) необходимо согласовать внутри компании критерии оценки значимости нарушения: затраты на пресечение vs объем паразитических товаров.

Для того чтобы пресечь нарушения, в рамках внутренней процедуры рекомендуется: разработать подход к обсуждению паразитических товаров с клиентами (резкие действия на практике приводят к негативным последствиям — прекращению/приостановлению закупок); использовать комплексный подход к пресечению нарушений и международное сотрудничество: обращение к продавцу, импортеру, иностранному изготовителю; рассматривать различные виды оснований претензии, например нарушение прав на товарный знак, недобросовестная конкуренция, нарушение требований к маркировке; обучать сотрудников компании для получения необходимых доказательств: фото продукта на полке, образцы с чеком, данные о точках, предполагаемые объемы, дата начала продаж; при проведении опросов потребителей оценивать несколько факторов: возможность перепутать, выбор в зависимости от цены и т.д.

В конце спикер выразила надежду на то, что изменения в антимонопольное законодательство полностью запретят имитацию продукции.

Олеся Трусова, директор юридического департамента «Филип Моррис Сейлз энд Маркетинг», и **Анна Севино**, старший юрист департамента по противодействию нелегальной торговле «Филип Моррис Интернэшнл», образно представили практические примеры борьбы с контрафактом и иные действия по защите интеллектуальной собственности компании.

О. Трусова отметила, что «Филип Моррис» владеет 60 тыс. товарных знаков, включая шесть брендов из списка самых известных в мире. В 2008 г. компании не без труда удалось защитить свою инновацию от патентного троллинга. Сегодня, к счастью, патентная экспертиза проводится по существу, а не по форме.

Нелегальная торговля находится в ряду серьезных проблем для бизнеса и для государства, которое недополучает налоги.

А. Севино представила предпосылки нелегальной торговли и рассказала, как «Филип Моррис» противостоит этому в мире и в России. Процесс борьбы с нелегальной торговлей со-

стоит из трех этапов: понимание, информирование и принятие решения. Все три этапа включают в себя конкретные эффективные действия.

Так, последний этап предусматривает :

- 1) анализ прецедентов;
- 2) разработку и доведение до сведения властей предложений по поправкам в законодательство;
- 3) усиление сотрудничества с правоохранительными органами и всестороннюю поддержку правоприменительной деятельности, направленной на борьбу с нелегальной торговлей;
- 4) внесение товарных знаков компании в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности;
- 5) оперативную подачу заявлений о нарушении прав на товарные знаки;
- 6) оказание технической поддержки государственным органам: перевозку, хранение и уничтожение изъятого контрафакта;
- 7) активную поддержку судебных дел.

Внимание привлекает и работа с дистрибьютором — ключевым партнером в борьбе с нелегальной торговлей. «Филип Моррис» и дистрибьютор разделяют общий подход — внутренние правила и процедуры, работают с оптовиками — включают в договоры обязательства о противодействии нелегальной торговле, мониторят рынок, сотрудничают с государственными органами, организуют совместные тренинги и конференции и т.п.

Результатом такой работы стали возбужденные уголовные дела, ликвидация контрафакта, закрытие нелегальных производств, ужесточение уголовной ответственности за незаконные действия.

Участники конференции отметили высокое качество докладов и «драйв» спикеров, а также нацеленность на интересы бизнеса, обилие менеджерской информации (рассматривались вопросы о формуле принятия и стоимости решений), содержательность дискуссии, отсутствие отягощенных юридических конструкций, колоссальный обмен опытом (особенно среди компаний *FMCG*¹).

¹ *Fast Moving Consumer Goods* — товары повседневного спроса (англ.).