

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ**

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Майкопский государственный технологический
университет»

Кафедра «Стандартизации, метрологии и товарной экспертизы»

Методические указания по изучению лекционного материала по
дисциплине «Интеллектуальная собственность и патентоведение» для
бакалавриата направления подготовки 27.03.01. «Стандартизация и
метрология»
очной и заочной форм обучения

УДК [347.78+608.3](07)

ББК 67.404.3

М 54

Печатается по решению научно-технического совета МГТУ

Составитель: Сиюхова Н.Т. – кандидат с-х. наук, доцент

Методические указания по изучению лекционного материала по дисциплине «Интеллектуальная собственность и патентование» для бакалавриата по направлению подготовки 27.03.01. «Стандартизация и метрология»

Краткое содержание дисциплины

Понятие и сущность интеллектуальной собственности. Понятие авторской и промышленной собственности. Правовые документы, регулирующие отношения в сфере интеллектуальной собственности. Законодательство РФ в сфере ИС. Институты права интеллектуальной собственности. Авторское право и смежные права. Патентное право. Правовая охрана средств индивидуализации. Фирменные наименования. Товарные знаки и знаки обслуживания. Наименования мест происхождения товара. Коллективные знаки. Коммерческое обозначение. Правовая охрана нетрадиционных объектов интеллектуальной собственности. Селекционные достижения. Топологии интегральных микросхем. Секреты производства (ноу-хау). Роль таможенных органов в защите прав ИС. Фальсифицированный и контрафактный товар. Полномочия таможенных органов стран ЕАЭС. Единый таможенный реестр объектов ИС государств-членов Таможенного союза. Таможенные реестры объектов ИС стран ЕАЭС. Особенности ТРОИС РФ. Действия должностных лиц таможенных органов РФ при выявлении признаков административного правонарушения в сфере интеллектуальной деятельности.

Тема 1. Правовые основы интеллектуальной собственности

Термин «интеллектуальная собственность» пришел из французского права, но всемирную известность получил благодаря принятию в 1967 г. Стокгольмской конвенции об учреждении Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС). Согласно ст. 2 Конвенции **к интеллектуальной собственности** относятся *«все права, относящиеся к интеллектуальной деятельности в производственной, научной, литературной и художественной областях»*.

Интеллектуальная собственность включает права, относящиеся к литературным, художественным и научным произведениям; исполнительской деятельности артистов, звукозаписи, радио- и телевизионным передачам; изобретениям во всех областях человеческой деятельности, научным открытиям; промышленным образцам; товарным знакам, знакам обслуживания, фирменным наименованиям, коммерческим обозначениям; защите против недобросовестной конкуренции, а также все другие права, относящиеся к интеллектуальной деятельности в производственной, научной, литературной и художественной областях.

Таким образом, **перечень объектов**, о которых говорится в Конвенции, не является исчерпывающим. Термин **"интеллектуальная собственность"** стал в дальнейшем применяться и во внутреннем законодательстве России, являющейся членом этой авторитетной международной организации, прежде всего в Конституции РФ (ст. 44, 71) и в ГК РФ (часть первая). В ст. 44 Конституции РФ говорится о том, что интеллектуальная собственность охраняется законом. Согласно п. "о" ст. 71 Конституции к исключительной компетенции Российской Федерации относится правовое регулирование интеллектуальной собственности.

Статья 138 ГК РФ ("Интеллектуальная собственность") признает исключительное право (интеллектуальную собственность) гражданина или юридического лица на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридического лица, индивидуализации продукции, выполняемых работ или услуг (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания и т.п.).

С позиции гражданского права необходимо отметить две **особенности интеллектуальной собственности**. Во-первых, «собственность» в словосочетании «интеллектуальная собственность» не является разновидностью вещного права: «интеллектуальная собственность» — это **совокупность субъективных прав на результаты интеллектуальной деятельности**, т.е. на нематериальные объекты. Во-вторых, права на интеллектуальную собственность относятся к **исключительным правам** в том смысле, что только правообладатель (создатель, но не обязательно) обладает **исключительным правом на все виды использования результата**

интеллектуальной деятельности, а общество обеспечивает с помощью норм права признание и охрану законных прав и интересов правообладателя. Эти качества интеллектуальной собственности имеют место и в международном частном праве, но они не оказывают влияния на особенности трансграничного признания и охраны субъективных прав на интеллектуальную собственность.

Права на интеллектуальную собственность подразделяются на два блока: во-первых, **авторские права**, которые охватывают права на литературные, художественные, научные произведения и права исполнителей, производителей фонограмм, организаций вещания, называемые смежными правами, и, во-вторых, **права на промышленную собственность**, которые охватывают права на изобретения, промышленные образцы, товарные знаки и т. п., т. е. права на результаты интеллектуальной деятельности, связанной с материальным производством, торговлей товарами, услугами. Правовая регламентация отношений в каждом из блоков интеллектуальной собственности имеет свои особенности.

Особенности правового режима права интеллектуальной собственности:

1. **территориальный характер прав на интеллектуальную собственность.** Это означает, что права на произведение, на его исполнение, на изобретение, товарный знак и иной аналогичный объект признаются только в пределах территории того государства, в соответствии с законодательством которого они возникли. Получение прав автором на такие объекты в одном государстве не влечет их признания в другом. Этим права интеллектуальной собственности отличаются от вещных прав, которые сохраняются вне зависимости от пересечения объектом прав государственных границ. Иностранцам как правило предоставляется национальный режим охраны объектов интеллектуальной собственности возникших в пределах соответствующего государства.

2. **значительная роль международных договоров—универсальных, региональных, двусторонних в регулировании интеллектуальной собственности.** Это позволяет создать международный механизм защиты права интеллектуальной собственности, хотя и не может полностью преодолеть территориальный характер прав на интеллектуальную собственность. Основу современной международно-правовой охраны прав на интеллектуальную собственность составляют универсальные договоры, заключенные еще в XIX в. В XX в. число таких договоров значительно возросло.

3. **Из территориального характера интеллектуальной собственности вытекает еще одна ее особенность в международном частном праве: в национальном коллизионном праве, как правило, до сих пор отсутствуют коллизионные нормы в рассматриваемой сфере частноправовых отношений.** Другое дело, если между государствами заключается договор о взаимном признании и охране таких прав. Как неизбежное следствие такого соглашения встает коллизионный вопрос, по праву какого государства следует рассматривать объем охраняемых прав, сроки их охраны, условия охраны и пр. Поэтому международные договоры наряду с материально-правовыми положениями об охране интеллектуальной собственности предусматривают и коллизионные нормы. **Исключение представляет собой в этом отношении Кодекс Бустаманте 1928 г.,** который исходит из того, что интеллектуальная собственность и промышленная собственность регулируются постановлениями специальных международных конвенций, "действующих или могущих быть принятыми в будущем. Если таких конвенций нет, то приобретение, регистрация и использование этих прав подчинены предоставляющему их местному праву" (ст. 115).

Тема 1.2. Международное законодательство в области интеллектуальной собственности.

На настоящий момент РФ участвует в большинстве важнейших международных договоров, посвященных охране авторских и смежных прав. К их числу относятся:

1) **Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений от 9 сентября 1886 г.** в редакции Парижского акта 24 июля 1971 г. (далее — Бернская конвенция), в которой РФ участвует с 9 марта 1995 г. В соответствии со ст. 1 Бернской конвенции государства-участники образуют специальный **Союз для охраны прав авторов на литературные и художественные произведения** (далее — Союз, Бернский союз). Этот договор содержит значительное число унифицированных материально-правовых норм, причем сформулированы они весьма детально. **Бернская конвенция имеет обратную силу.** Согласно п. 1 ст. 18 Бернской конвенции она применяется **ко всем произведениям**, которые к моменту ее вступления в силу **не стали еще общественным достоянием** в стране происхождения вследствие истечения срока охраны.

2) **Всемирная конвенция об авторском праве** действует в двух разных редакциях: от 6 сентября 1952 г. и от 24 июля 1971 г. (далее—Всемирная конвенция). Россия участвует в обеих редакциях (с 27 мая 1973 г. и с 9 марта 1995 г. соответственно). Обратной силы данная Конвенция не имеет. В отличие от Бернской конвенции она содержит значительно меньше материально-правовых норм и использует преимущественно коллизионные нормы; Состав стран-участниц в обеих конвенциях в основном совпадает, если одни и те же государства участвуют в обеих конвенциях, применяются положения **Бернской конвенции, она пользуется приоритетом.**

3) **Международная конвенция об охране интересов артистов-исполнителей, производителей фонограмм и вещательных организаций от 26 октября 1961 г.**(далее — Римская конвенция).Россия в ней не участвует.

4) **Конвенция об охране интересов производителей фонограмм от незаконного воспроизводства их фонограмм от 29 октября 1971 г.** (далее—Конвенция 1971 г.). Обратной силы не имеет. Росучаствует с 13 марта 1995 г. На 15 апреля 2001 г. участвует 65 государств;

5. **Конвенция о распространении несущих программы сигналов, передаваемых через спутники**, от 21 мая 1974 г. Обратной силы не имеет. Россия участвует с 20 января 1989 г. На 15 апреля 2001 г. участвует 24 государства;

6. **Соглашение о торговых аспектах прав интеллектуальной собственности от 15 апреля 1994 г.** (далее — Соглашение ТРИПС). Данное Соглашение **устанавливает требования к законодательству об интеллектуальной собственности стран, желающих присоединиться к ВТО.** В число таких государств входит и Россия, которая пока не присоединилась к Соглашению. Особое внимание в Соглашении уделено судебным, административным и таможенным мерам защиты нарушенных прав;

7. **Договор ВОИС (Всемирной организации интеллектуальной собственности) по авторскому праву от 20 декабря 1996 г.** Хотя Россия в нем не участвует, он очень важен потому, что специально посвящен **особенностям охраны прав авторов в современных условиях, в том числе охране авторских прав в сети Интернет.** Договор вступил в силу 6 марта 2002 г. На 15 апреля 2002 г. участвует 35 государств. Имеет обратную силу (аналогично Бернской конвенции);

8. **Договор ВОИС по исполнениям и фонограммам от 20 декабря 1996 г.** Вступил в силу 20 августа 2002 г. На 25 июля 2002 г. — 37 участников. Имеет обратную силу.

Кроме того, **Россия является участницей Конвенции, учреждающей Всемирную организацию интеллектуальной собственности от 14 июля 1967 г., с изменениями от 2 октября 1979 г.-и ряда двусторонних соглашений об охране авторских и смежных прав** (с Австрией, Болгарией, Венгрией, Польшей, Швецией и некоторыми другими странами).

В рамках СНГ в 1993 г. было заключено Соглашение о сотрудничестве в области охраны авторского права и смежных прав, согласно которому государства — бывшие республики СССР взяли на себя обязательства обеспечить применение на своих территориях положений Всемирной конвенции в редакции 1952 г., а также сотрудничать в сфере совершенствования внутреннего законодательства и борьбы с незаконным использованием авторских и смежных прав.

В России охрана авторских и смежных прав регулируется разделом VII ГК РФ «Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации».

Коллизионные вопросы в области интеллектуальной собственности остаются **не урегулированными в законодательном порядке** в большинстве государств. Однако соответствующие положения имеются в законах о международном частном праве Австрии (1978), Швейцарии (1987), Италии (1995), которые исходят из принципа применения к правам на интеллектуальную собственность права страны, на территории которой испрашивается охрана этих прав (**lex loci protectionis**). В законах некоторых других государств (например, Португалии, Румынии) в области авторского права применяется коллизионная привязка к праву страны происхождения произведения (**lex originis**).

В судебной практике последних десятилетий постепенно встраиваются два коллизионных принципа регулирования интеллектуальной собственности:

право страны происхождения произведения определяет, кому принадлежит авторское право на произведение.

право страны причинения вреда применяется в отношении нарушения авторских прав подлежит применению (т.е. применяется статут деликтных обязательств).

Международно-правовое регулирование авторских прав

Виды объектов авторских прав. Статья I Всемирной конвенции указывает в качестве объектов охраны литературные, научные и художественные произведения, выраженные в следующих основных формах: письменной (книги, брошюры), музыкальной, кинематографической, изобразительной (произведения живописи, графики, скульптуры,) и др. **Этот перечень не является замкнутым или исчерпывающим.** По мере развития науки и техники круг объектов охраны расширяется, что также находит свое отражение в Бернской конвенции (при ее пересмотрах) и в других международных соглашениях.

Охраняются как опубликованные произведения, так и неопубликованные (ст. 3 Бернской конвенции), по терминологии Всемирной конвенции, «выпущенные в свет» и «не выпущенные в свет» произведения (ст. II Всемирной конвенции). В связи с этим необходимо раскрыть содержание терминов (в российском законодательстве синонимы — «обнародованные» или «опубликованные»). **Бернская конвенция наиболее полно раскрывает понятие «опубликованное произведение»** (п. 3 ст. 3), под которым следует понимать «произведения, выпущенные с согласия их авторов, каков бы ни был способ изготовления экземпляров, при условии, что эти экземпляры выпущены в количестве, способном удовлетворить разумные потребности публики...».

В отношении отдельных видов произведений установлен ряд **дополнительных правил**. Во-первых, **переводы, адаптации, музыкальные аранжировки** и другие переделки литературных и художественных произведений охраняются как оригинальные произведения, но только **при условии соблюдения прав автора первоначального произведения** (п. 3 ст. 2 Бернской конвенции). Иными словами, пользуются охраной только те переводы и переделки, которые осуществлены с разрешения обладателей прав на оригинальное произведение.

Во-вторых, **сборники произведений** пользуются охраной при условии, что по подбору и расположению материалов они представляют собой результат интеллектуального творчества и при их создании соблюдены права авторов составляющих их произведений (п. 5 ст. 2 Бернской конвенции).

Ни в Бернской, ни во Всемирной конвенциях не упоминаются такие объекты авторского права, как **компьютерные программы и базы данных**. Однако, это не означает, что названные объекты не пользуются защитой. Перечень объектов авторского права является открытым. Сложившаяся практика заключается в том, что компьютерные программы охраняются как литературные произведения, а базы данных — как сборники. Специальные положения, касающиеся защиты этих объектов названы в Соглашении ТРИПС и ст. 5 и 6 Договора ВОИС по авторскому праву.

Неохраняемые объекты. Полностью исключается авторская охрана только одной категории произведений (очевидно потому, что труд по их созданию не носит творческого характера). Это **сообщения о новостях дня или иные сообщения чисто информационного характера** (п. 8 ст. 2).

Основания предоставления и общие принципы конвенционной охраны авторских прав. Международные договоры в сфере охраны авторских прав определяют круг произведений, пользующихся конвенционной охраной, на основании двух критериев: **гражданства автора и территориального критерия**.

На основании **критерия гражданства автора** подлежат охране **как выпущенные, так и не выпущенные в свет произведения, авторы которых либо являются гражданами государств — участников соответствующих конвенций, либо имеют свое обычное местожительство на их территории** (п. 1 (а) и 2 ст. 3 Бернской конвенции).

Территориальный критерий предоставления охраны применяется только в отношении произведений авторов, не являющихся гражданами стран-участниц и не имеющих в них основного места жительства. В таком случае охрана предоставляется, только если произведение впервые выпущено в свет в одной из стран — участниц соответствующего договора (п. 1 (b) ст. 3 Бернской конвенции, п. 1 ст. II Всемирной конвенции). При этом, не имеет значение является ли государство, гражданином которого является автор, участницей конвенции. Так, к примеру, тексты музыкальных произведений известных советских композиторов Шостаковича, Прокофьева, Хачатуряна и других в ряде случаев были впервые опубликованы в Англии или Германии в период, когда СССР не участвовал в Бернской конвенции, а Англия и Германия участвовали. Эти произведения подпадают под охрану, предусмотренную Бернской конвенцией.

К общим принципам конвенционной охраны можно отнести: **принцип национального режима, предоставление охраны вне зависимости от соблюдения формальностей, срочный характер охраны и отсылка к праву страны, где испрашивается защита, в качестве основного коллизионного начала**.

Принцип национального режима в соответствии со ст. II Всемирной конвенции означает, что охраняемые произведения пользуются на территории другого государства-участника той охраной, которая предоставляется государством произведениям своих авторов, впервые выпущенным в свет на собственной территории, или не выпущенным в свет произведениям своих авторов. При этом обе конвенции (Бернская и Всемирная) добавляют, что **авторы обладают также правами, особо предоставляемыми соответственно каждой конвенцией**.

Таким образом, Бернская и Всемирная конвенции **закрепляют не только национальный режим охраны, т. е. полностью уравнивают в правах иностранных авторов с авторами государства-участника, но и предоставляют им все права, которые предусмотрены в конвенции**. В результате автор произведения, выпущенного за рубежом, может иметь даже более высокий уровень охраны его прав, чем автор произведения, выпущенного на собственной территории страны-участницы.

Принцип охраны авторских прав вне зависимости от соблюдения формальностей.

Бескомпромиссно это положение закреплено в Бернской конвенции п. 2 ст. 5 которой предусматривает, что пользование конвенционными правами и осуществление

их «не связаны с выполнением каких бы то ни было формальностей». То есть получения защиты **не требуется регистрации права, нотариального удостоверения или соблюдения иных обязательных процедур.** Хотя в национальном законодательстве могут быть исключения из этого правила.

Срочный характер охраны авторских прав.

В соответствии со ст. IV Всемирной конвенции срок охраны, произведения устанавливается законодательством государства в котором предъявляется требование к охране, однако он **не может быть меньше 25 лет после смерти автора.** В определенных случаях и в отношении **некоторых категорий произведений допускается исчисление срока с момента первого выпуска в свет или с момента регистрации произведения.** Сокращенный срок — **10 лет установлен для фотографических произведений и произведений прикладного искусства.**

В странах Бернского союза (в том числе в РФ) действуют иные правила о сроках. Статья 7 Бернской конвенции устанавливает **срок охраны в 50 лет после смерти автора либо с момента смерти последнего из соавторов (ст. 7 bis).** Пункт 3 ст. 7 закрепляет особый порядок исчисления сроков для произведений, выпущенных **анонимно или под псевдонимом.** В таком случае течение срока **начинается с момента правомерного обнародования.** Пункт 2 ст. 7 Бернской конвенции допускает установление особого порядка исчисления сроков **охраны кинематографических произведений.** Они могут исчисляться **с момента обнародования** либо создания (для необнародованных — в течение 50 лет после создания произведений)- Наконец, допускается установление **сокращенного срока охраны фотографических произведений** и произведений прикладного искусства — **25 лет,** причем исчисляться он может с момента создания такого произведения (п. 4 ст. 7 Бернской конвенции).

Исчисление всех вышеуказанных сроков начинается с 1 января года, следующего за наступлением юридического факта, лежащего в основании начала течения сроков (п. 5 ст. 7 Бернской конвенции).

В национальном законодательстве могут содержаться повышенные сроки охраны. Так в соответствии со ст. 1281. ГК РФ исключительное право на произведение действует в течение всей жизни автора и семидесяти лет, считая с 1 января года, следующего за годом смерти автора.

Основные права авторов.

Все права, принадлежащие авторам произведений, подразделяются на две основные группы: **личные неимущественные («моральные») права и имущественные права.**

К правам первой группы относятся: право требовать **признания авторства** (которое объединяет в себе право признаваться автором произведения и право на имя); **право противодействовать всякому извращению, искажению или иному изменению произведения,** противодействовать любому другому посягательству на произведение, способному нанести ущерб чести или репутации автора (п. I ст. 6 bis Бернской конвенции). Такие права существуют **независимо от имущественных прав автора** и полностью **сохраняются в случае их уступки.** После смерти автора они имеют силу по крайней мере до прекращения имущественных прав. Разумеется, личные права **не переходят в порядке правопреемства,** а только осуществляются лицами или учреждениями, уполномоченными на это законом государства.

Следующая группа прав имеет особое экономическое значение для автора и его правопреемников. Это имущественные права.

Первым в ряду имущественных прав автора Бернская конвенция называет **исключительное право автора переводить и разрешать переводы своих произведений** (ст. 8 Бернской конвенции). Всемирная конвенция допускает право государств-участников устанавливать ограничения исключительного права автора разрешать перевод **письменного произведения.** В соответствии с ней внутренним

законодательством договаривающегося государства может быть разрешена выдача **принудительной лицензии** (выдаваемой без разрешения обладателя права перевода или даже вопреки его запрету.) на перевод произведения. Выдача такой лицензии возможно только в том случае, если соискатель лицензии докажет, что обращался к правообладателю, но получил отказ, либо, несмотря на предпринятые попытки, его просьба не была вручена правообладателю.

Несмотря на то что лицензия выдается без разрешения обладателя права перевода, в ст. V Всемирной конвенции предусмотрен ряд важных мер по обеспечению интересов обладателя. Во-первых, сохраняются **неимущественные права автора**, во-вторых, внутренним законодательством государств, допускающих выдачу принудительных лицензий, должны быть приняты меры для того, чтобы обеспечить обладателю права перевода **справедливое вознаграждение**, причем соответствующее международной практике (а не местным стандартам), а также его выплату и перевод за рубеж.

Следующим имущественным правом автора является **право на воспроизведение**—исключительное право разрешать воспроизведение произведений любым образом и в любой форме (ст. 9 Бернской конвенции). Любая звуковая или визуальная запись признается воспроизведением (п. 3 ст. 9). Таким образом, под воспроизведением понимается **создание копии произведения вне зависимости от способа ее создания и материального носителя, используемого для этой цели**. Ограничением этого права является право частной копии признаваемое практически во всех странах.

Право на передачу в эфир (трансляция по телевидению, радио и т.д.). Пункт 3 ст. 11 Бернской конвенции специально подчеркивает, что **разрешение на передачу произведения в эфир не включает в себя разрешение на запись** передаваемого произведения. Такая запись представляет собой воспроизведение, и потому для ее осуществления нужно отдельное разрешение правообладателя.

Право долевого участия на оригиналы произведений искусства рукописей (ст. 14 Бернской конвенции). Данное право заключается в том, что в отношении оригиналов произведений искусства и оригиналов рукописей (в том числе музыкальных произведений) **автор, а после его смерти правопреемники, имеют неотчуждаемое право на долю от цены при каждой последующей продаже произведения, следующей за его первой уступкой**.

Право на переделку произведений. В соответствии со ст. 12 Бернской конвенции авторы пользуются исключительным правом разрешать переделки, аранжировки и иные изменения своих произведений. Такие произведения охраняются как оригинальные **при условии соблюдения прав автора первоначального произведения**.

Это основные права авторов любых произведений, кроме них Бернская конвенция выделяет группу прав, которые наделены отдельные категории произведений. К примеру, **авторы драматических и музыкально-драматических произведений** в соответствии со ст. 11 Бернской конвенции имеют **исключительное право разрешить публичное представление или исполнение своих произведений**. **Право проката** (право разрешать прокат) закреплено в ст. 11 Соглашения ТРИПС и в ст. 7 Договора ВОИС. Оно принадлежит авторам компьютерных программ и кинематографических произведений.

Кроме вышеназванных прав Бернская конвенция содержит од положений относительно **защиты охраняемых прав**. Общее правило заключается в том, что правообладатель имеет право **возбуждать судебное преследование против контрафактов** (п. 1 ст. 15). Статья 16 устанавливает, что контрафактные экземпляры подлежат аресту в любой стране Союза, в которой это произведение пользуется правовой охраной.

Ограничивая возможность свободного использования произведений (необходимо получить согласие обладателей прав, выплатить гонорар и т.д.), **Бернская конвенция не отвечает в ряде случаев интересам развивающихся стран**. По инициативе этих стран на Стокгольмской конференции (1967) наряду с пересмотренным

текстом Бернской конвенции был **подписан специальный протокол для развивающихся стран**. В нем предусмотрены некоторые правила, менее жесткие, чем в основном тексте Бернской конвенции. Однако в результате политики западных государств, защищающих интересы крупных издательских монополий, фирм по производству звукозаписи и других обладателей авторских прав, **протокол не вступил в силу**. В результате компромисса на **Парижской конференции (1971)** в текст Бернской конвенции были включены **некоторые правила, облегчающие распространение переводной литературы в учебных и научных целях в развивающихся странах**, однако менее льготные, чем предусмотрены в протоколе.

Международно-правовое регулирование смежных прав

Субъекты и объекты смежных прав. Обладателями смежных прав являются **артисты — исполнители, производители фонограмм, организации эфирного и кабельного вещания**.

Объектами смежных прав выступают соответственно **исполнение** (чтение, декламация, пение, игра на музыкальных инструментах, исполнение любым иным способом литературного или художественного произведения); **фонограмма** (исключительно звуковая запись какого-либо исполнения или иных звуков); **передача в эфир**, под которой понимается передача беспроволочными средствами звуков или изображений для приема публикой (ст. 3 Римской конвенции). Вышеперечисленные объекты упоминаются в международных конвенциях. Кроме них к объектам смежных прав относятся передачи организаций кабельного вещания и иные объекты, отнесенные к таковым национальными законами.

Основания предоставления и общие принципы конвенционной охраны.

Основания предоставления охраны отличаются в зависимости от того, каким субъектам она предоставляется.

Основания предоставления охраны исполнителям установлены ст. Римской конвенции:

- исполнение **имело место** в другом договариваемом государстве;
- исполнение **включено в фонограмму**, охраняемую на основании данной Конвенции;
- исполнение, не записанное на фонограмму, **распространяется путем передачи в эфир**, охраняемой на основании данной Конвенции.

Основания предоставления охраны производителям фонограммы предусмотрены в ст. 5 Римской конвенции:

- производитель фонограммы является гражданином (юридическим лицом) договариваемого государства (**критерий национальности**);
- по критерию места первой записи звука;**
- по критерию места первой публикации** (должно, но быть договариваемое государство).

Основания предоставления охраны передач вещательных организаций закреплены в ст. 6 Римской конвенции. Для этого достаточно соблюдения любого из двух условий: **штаб-квартира** вещательной организации **расположена в договариваемом государстве** либо там **расположен передатчик**, с помощью которого осуществляется передача в эфир.

Принцип национального режима является основным в сфере международной охраны смежных прав (ст. 2 Римской конвенции). Он **дополнен требованием обязательного предоставления** минимума конкретных **прав** исполнителям, производителям фонограмм и вещательным организациям, **которые закреплены в Конвенции**.

Принципы охраны смежных прав:

Международная охрана фонограмм и прав артистов-исполнителей осуществляется *вне зависимости от формальностей*.

Срочный характер присущ охране не только авторских, но и, разумеется, смежных прав. В соответствии со ст. 14 **Римской конвенции** срок охраны составляет период по меньшей мере в **20 лет**, исчисляемый с **конца года**, в котором **была осуществлена запись фонограммы или включенных в нее исполнений**, или имело место не включенное в фонограмму исполнение либо передача в эфир.

Основные права субъектов смежных прав. К числу *исключительных прав артистов-исполнителей* Римская конвенция относит:

право разрешать сообщение исполнений для всеобщего сведения (например, передача в эфир);

право разрешать первую запись (на материальный носитель) **исполнения** (п. 1b ст. 7);

право на воспроизведение (п. 1c ст. 7). Данное право существует, только если первоначальная запись была сделана без согласия исполнителя (принудительная лицензия и т. д.) либо когда воспроизведение осуществляется в иных целях, чем те, на которые исполнитель дал свое согласие.

Договор ВОИС по исполнениям и фонограммам существенно расширяет перечень прав исполнителей. Во-первых, в ст. 5 Договора впервые на международном уровне закреплены **личные права исполнителей**. К ним относятся право требовать указания на то, что он является исполнителем (**право на имя**), а также право **препятствовать любому изменению** или искажению исполнения, которое может причинить вред его репутации. Во-вторых, Договор ВОИС существенно **расширил перечень имущественных прав** исполнителей по сравнению с Римской конвенцией. Наряду с **правом на воспроизведение** он закрепил ряд новых прав исполнителей:

статья 8 Договора закрепила исключительное право исполнителя **разрешать распространение записанных на фонограмму исполнений** путем продажи или иной передачи права собственности; в соответствии со ст. 9 Договора исполнитель имеет **исключительное право разрешать коммерческий прокат для публики оригинала или копий своих исполнений**, записанных на фонограмму, причем даже после того, как им самим либо с его разрешения было осуществлено распространение экземпляров фонограммы; **право на публичное сообщение исполнений** (ст. 10 Договора ВОИС) по своему содержанию совпадает с аналогичным правом, закрепленном в Договоре ВОИС по авторскому праву.

Права производителей фонограмм закреплены в Римской конвенции в общей форме: они имеют **исключительное право разрешать прямое или косвенное воспроизведение своих фонограмм** (ст. 10). Кроме того, хотя они не вправе запрещать публичное сообщение и передачу в эфир фонограмм, опубликованных ими коммерческих целях, они имеют право на разовое справедливое вознаграждение от пользователя фонограммы.

Договор ВОИС по исполнениям и фонограммам значительно расширяет установленный Римской конвенцией перечень прав производителей фонограмм, добавляя к праву на воспроизведение **право распространения, проката и сообщения для всеобщего сведения**. Содержание этих прав сходно с содержанием аналогичных прав исполнителей.

Организации эфирного вещания в соответствии с Римской конвенцией имеют, во-первых, **те же права, что и исполнители**, а кроме того, **исключительное право на ретрансляцию своих передач** (п. «а» ст. 13) и **на сообщение для всеобщего сведения своих телевизионных передач**, если оно осуществляется в местах, доступных для публики за входную плату (п. «d» ст. 13). Те же права закреплены в п. 3 ст. 14 Соглашения ТРИПС.

Нормальное использование смежных прав, как и нормальное использование авторских прав, предполагает определенные *изъятия из охраны*.

Соглашение ТРИПС включено в отношении ограничений охраны как авторских, так и смежных прав лишь **одно общее правило**: *они не должны противоречить нормальному использованию объекта прав и неразумно нарушать законные интересы правообладателей.*

Допускается свободное использование объектов смежных **прав в личных, учебных и научных целях.**

Римская конвенция допускает принудительные лицензии, но только в той мере, в какой это не противоречит установленные ею случаям изъятий из охраны. **Конвенция 1971 г.** в ст. 6 предусматривает более подробные правила о **принудительных лицензиях** в отношении фонограмм. Они **могут быть установлены национальным законодательством**, если соблюдены все следующие условия: **воспроизведение** предназначено для использования исключительно в целях **обучения или научных исследований**; **распространение** экземпляров осуществляется только на **территории выдавшего лицензию государства** и экспорт копий осуществляться не будет; **правообладателям** должно **выплачиваться справедливое вознаграждение** с учетом числа копий, которые будут произведены.

Международно-правовое регулирование промышленной собственности

Объектами охраны промышленной собственности являются патенты на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования и указания происхождения или наименования места происхождения, а также пресечение недобросовестной конкуренции.

Право промышленной собственности подразделяется на правовую охрану **изобретений**, полезных моделей и промышленных образцов и на правовую охрану **средств индивидуализации** участников гражданского оборота и производимой ими продукции, работ и услуг

Как и любые другие объекты интеллектуальной собственности, **объекты промышленной собственности обладают территориальностью**, т. е. они охраняются только в пределах территории того государства, в котором охрана возникла в установленном законом порядке, право на объект промышленной собственности **возникает в силу официальной процедуры** (регистрации) и получения от уполномоченного государственного органа **охранного документа** (патента, свидетельства). Такой охранный документ имеет юридическую силу в пределах того государства, где он выдан. Иными словами, правовая охрана предоставляется только в той стране, в которой данный объект зарегистрирован.

Для того чтобы объект пользовался охраной в другой стране его следует там зарегистрировать и **получить охранный документ.**

В результате **основным способом обеспечения охраны прав владельца знака** оказывается регистрация знака **в каждом государстве, в котором планируется его использование.** Однако более эффективное решение проблем, вытекающих из строго территориального характера прав на знаки,—**заключение соответствующих международных договоров.**

Основным международным договором, посвященным охране прав на объекты промышленной собственности, является **Парижская конвенция по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 г. в редакции Стокгольмского акта 1967 г.** (далее — Парижская конвенция). Данный договор является фундаментом всей системы международной охраны промышленной собственности. На 15 июля 2002 г. в ней участвовало 163 государства, в том числе Россия — с 1965 г. (как правопреемник СССР). В соответствии со ст. 1 данной Конвенции создан **Союз по охране промышленной собственности** (далее — **Парижский союз. Союз**).

Парижская конвенция **не преодолевает территориального характера охраны объектов промышленной собственности, не создает единой системы**

международной регистрации этих объектов. Более того, она **прямо устанавливает принцип независимости регистрации и охраняемых документов**, который означает, что права на объект промышленной собственности существуют отдельно и независимо друг от друга в разных государствах мира. **Чтобы права на объект возникли в другом государстве, он должен быть заново зарегистрирован в этом государстве в соответствии с его законодательством.**

Однако Конвенция содержит ряд **правил**, имеющих основополагающее значение для **международной охраны** любых объектов промышленной собственности.

Во-первых, в основе международно-правовой охраны объектов промышленной собственности лежит правило, сформулированное в ст. 2 Конвенции, согласно которому граждане и юридические лица стран Союза пользуются на территории любого государства-члена **национальным режимом плюс правами, специально предусмотренными Конвенцией.**

Во-вторых, Конвенция содержит **исключительно важные правила о приоритете** (ст. 4). Основное их содержание состоит в том, что **лицо, которое подало заявку на регистрацию объекта в любой из стран Парижского союза, имеет преимущественное право на регистрацию этого же объекта в течение определенных сроков в любой другой стране Союза.** При этом датой подачи заявки (и, следовательно, датой регистрации) в другой стране будет считаться не дата фактической подачи заявки в ее национальное ведомство, а дата подачи в первом государстве (дата первой заявки). По дате первой заявки будет определяться и новизна регистрируемого объекта.

Конвенция устанавливает **срок конвенционного приоритета для патентов и полезных моделей в 12 месяцев, а для промышленных образцов и товарных знаков - в 6 месяцев.**

Международно-правовая охрана прав на изобретения, полезные модели и промышленные образцы

Парижская конвенция по охране промышленной собственности 1883 содержит следующие основополагающие правила, касающиеся прав на изобретения, полезные модели и промышленные образцы.

Во-первых, ст. 4 *тер* устанавливает личное неимущественное право изобретателя быть названным в качестве такового в патенте (**право на имя**).

Во-вторых, закреплено правило о **патентоспособности объектов, ограниченных в обороте на территории государства-участника.** Кончено это правило не должно противоречить требованиям соблюдения публичного порядка.

В-третьих, Конвенция предусматривает право государств-участников **принимать меры, необходимые для предотвращения злоупотреблений (например, исключительное право патентуется с целью помешать третьим лицам в его использовании), могущих возникнуть в результате осуществления исключительного права, предоставляемого патентом, например в случае длительного неиспользования изобретения (п. 2 ст. 5).** Под такими мерами в первую очередь понимается выдача **третьим лицам принудительных лицензий на использование охраняемого объекта.** Однако право на использование принудительных лицензий Конвенция оставляет на усмотрение государства-участника, которое в своем внутреннем законодательстве ***может предусмотреть подобные меры, но при обязательном соблюдении конвенционных правил.*** Принудительная лицензия **не может быть истребована до истечения срока в четыре года с даты подачи заявки на патент или трех лет с даты выдачи патента, причем должен применяться срок, который истекает позднее.** В выдаче лицензии должно быть отказано, если патентообладатель докажет, что неиспользование было вызвано уважительными причинами. Выдаваемая принудительная лицензия является **неисключительной.** Передаваться в форме выдачи сублицензии она не может, кроме как вместе с частью предприятия, на котором данная лицензия используется.

В-четвертых, Парижская конвенция (ст. 5 ter) **предусматривает свободное (т. е. без согласия правообладателя и без выплаты ему вознаграждения) использование запатентованных объектов, если они являются частью транспортных средств.**

Наконец, Парижская конвенция устанавливает **правила в отношении ввоза продуктов, изготовленных запатентованным в стране ввоза способом.** В таком случае патентообладатель будет иметь все права в отношении ввезенного продукта, которые предоставляются ему внутренним законодательством страны ввоза на основании патента на способ производства в отношении продуктов, произведенных внутри этой страны (ст. 5 quater).

Договор о патентной кооперации от 19 июня 1970 г. и редакции 1984 г. имеет 116 участников (по состоянию на 15 июля 2002 г.), и число которых входит и Россия. Условием участия в Договоре является участие в Парижской конвенции.

Договор относится только к **охране изобретений и полезных моделей.** Промышленные образцы не подпадают под его действие. Выдачу единого патента Договор не предусматривает, но тем не менее он **создал процедуру, применение которой значительно упрощает зарубежное патентование изобретений.**

Договор предусматривает возможность подачи **международной заявки.** Правовые последствия подачи международной заявки заключаются в том, что **любая правильно оформленная международная заявка** с установленной датой международной подачи **имеет силу правильно оформленной национальной заявки в каждом указанном в ней государстве** (п. 3 ст. 11). Таким образом, заявитель вместо подачи отдельных заявок в каждом государстве, в котором он желает осуществить патентование, причем с соблюдением множества национальных процедур (что очень сложно), может подать одну международную заявку с соблюдением требований Договора.

Евразийская патентная конвенция от 9 сентября 1994 г. заключена между государствами - членами СНГ и имеет 10 участников, в том числе РФ. Условием участия в Конвенции является членство в ООН и участие в Парижской конвенции и Договоре о патентной кооперации. В отличие от Парижской конвенции и РСТ Евразийская конвенция представляет собой **региональный договор о выдаче единого патента (только на изобретения).**

Выдаваемый в соответствии с Конвенцией патент именуется евразийским патентом. **Он является именно международным, а не национальным.** Это означает, что его правовой режим (в том числе процедура получения, объем охраны, права и обязанности патентообладателей и т. д.) определяется **не национальным законодательством, а положениями Евразийской конвенции и Патентной инструкции к ней.**

Международная регистрация промышленных образцов осуществляется в соответствии с **Женевским актом Гаагского соглашения о международной регистрации промышленных образцов от 2 июля 1999 г.** Участником Женевского акта может стать любое государство—участник ВОИС и любая международная организация, имеющая ведомство, в котором может быть получена охрана на промышленные образцы.

Международную регистрацию в соответствии с Женевским актом осуществляет Международное бюро ВОИС.

Международно-правовая охрана прав на средства индивидуализации.

Парижская конвенция по охране промышленной собственности 1883 г. содержит ряд специальных положений об охране прав на товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров, фирменные наименования, называемые средствами индивидуализации участников гражданского оборота, товаров, работ, услуг и положений о недобросовестной конкуренции.

Прежде всего Конвенция закрепляет **правило об охране общеизвестных товарных знаков без специальной регистрации.** В соответствии со ст. 6 bis государства-участники обязуются отклонять или признавать недействительной регистрацию и запрещать применение товарного знака, представляющего собой воспроизведение,

имитацию или перевод другого знака, способные вызвать смешение со знаком, который, по определению компетентного органа страны регистрации или страны применения, является в этой стране общеизвестным и используется для идентичных или подобных продуктов.

Парижская конвенция закрепляет **перечень оснований, по которым может быть отказано в регистрации знака либо регистрация знака может быть признана недействительной**. Отказ допускается в случаях:

1. **если в качестве знака или его элемента регистрируются без разрешения компетентных властей гербы, флаги и другие государственные эмблемы стран Союза**, введенные ими официальные знаки и клейма контроля и гарантии, а также всякое подражание этому с точки зрения геральдики;
2. **если знаки могут затронуть права**, приобретенные третьими лицами в стране, где испрашивается охрана;
3. **если знаки лишены каких-либо отличительных признаков** или составлены исключительно из знаков или указаний, могущих служить в торговле для обозначения вида, качества, количества, назначения, стоимости, места происхождения продуктов или времени их изготовления либо ставших общепринятыми в обиходном языке или в добросовестных и устоявшихся торговых обычаях страны, где испрашивается охрана;
4. **если знаки противоречат морали или публичному порядку и в особенности если они могут ввести в заблуждение общественность**. Знак не может рассматриваться как противоречащий публичному порядку по той единственной причине, что он не соответствует какому-либо положению законодательства о знаках, за исключением случая, когда само это положение касается публичного порядка;
5. **если использование знака представляет собой акт недобросовестной конкуренции**.

Данный перечень является закрытым. Ни по каким иным основаниям национальные ведомства не имеют права отказывать в регистрации знака или признавать его регистрацию недействительной.

Что касается **фирменных наименований**, то Парижская конвенция предусматривает их охрану во всех странах Союза без обязательной подачи заявки или регистрации (ст. 8). Таким образом, Парижская конвенция придает праву на **фирменное наименование экстерриториальный характер**.

Конвенция предусматривает ряд **мер защиты прав на средства индивидуализации**. На любой продукт, незаконно снабженный товарным знаком или фирменным наименованием, должен налагаться арест при ввозе в те страны Союза, в которых этот знак или фирменное наименование имеют право на законную охрану.

Несмотря на свое исключительное значение, **Парижская конвенция не соответствует в полной мере потребностям международного коммерческого оборота**. Она не устраняет основного препятствия на пути получения владельцами средств индивидуализации широкой международной охраны своих прав. Дело в том, что **владельцы знаков и пользователи наименований мест происхождения товаров для получения охраны все равно вынуждены регистрировать указанные объекты в каждой стране Союза отдельно**.

Решить эту проблему призваны универсальные конвенции создающие **систему международной регистрации товарных знаков и знаков обслуживания**. К ним относятся: **Мадридское соглашение о международной регистрации знаков от 14 апреля 1891 г.** в редакции **Стокгольмского акта 1967 г.** (далее—**Мадридское соглашение**); **Протокол к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков от 28 июня 1989 г.** (далее —**Мадридский протокол**); **Договор о регистрации товарных знаков (ТКТ) от 12 июня 1973 г.** **Мадридское соглашение** учреждает **Специальный союз по международной регистрации знаков** (далее — **Мадридский союз**). На 5 июля 2002 г. в нем участвовало 52 государства, Россия в том числе.

В соответствии с п. 1 ст. 1 Соглашения граждане и юридические лица стран-участниц могут обеспечить во всех других странах-участницах охрану своих знаков, уже зарегистрированных в стране происхождения, путем подачи заявок на указанные знаки в Международное бюро ВОИС.

Международная регистрация рассматривается как **заменяющая предшествующие национальные регистрации** того же знака на имя того же владельца или его правопреемника без ущерба для прав, возникших ранее на основании национальных регистрации (ст. 4 bis). Срок действия международной регистрации составляет 20 лет с момента подачи заявки и может быть продлен каждый раз на 20 лет при условии уплаты необходимых пошлин (ст. 6 и 7 Соглашения).

Несколько иной порядок защиты предоставляется на основе Протокола к Мадридскому соглашению. Главное отличие Протокола от Соглашения заключается в том, что в соответствии со ст. 3 bis Протокола охрана, возникающая в результате международной регистрации, распространяется на конкретное государство только по заявлению лица, подающего международную заявку, или владельца международной регистрации. В соответствии же с Мадридским соглашением охрана предоставляется во всех государствах-участниках автоматически кроме стран, которые сделали специальное заявление о территориальном ограничении в соответствии со ст. 3 bis Соглашения. Следующим отличием является то, что Протокол устанавливает меньший по сравнению с Соглашением срок охраны знака, прошедшего международную регистрацию. Этот срок составляет 10 лет с возможностью продления каждый раз на 10 лет (ст. 6 и 7 Протокола).

Договор о регистрации товарных знаков (ТКТ) от 12 июня 1973 г. (Россия участвует). Данный Договор также посвящен международной регистрации знаков. Создаваемая им система охраны в целом сходна с системой, созданной Мадридским соглашением и Мадридским протоколом. Регистрирующим органом также является Международное бюро ВОИС.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ОХРАНА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Как уже говорилось, право на объекты интеллектуальной собственности имеет территориальный характер. Оно не действует само по себе (автоматически) на территории других государств. Для того чтобы, например, права правообладателя охранялись на территории другой страны или нескольких стран сразу, необходимо заключение соответственно двустороннего или многостороннего международного договора.

Первым универсальным договором в сфере промышленной собственности была Парижская конвенция по охране промышленной собственности 1883 г. Затем появилось универсальное соглашение в области авторских прав - Бернская конвенция по охране литературных и художественных произведений 1886 г.

Перечень охраняемых объектов авторского права постепенно расширялся. Так, в сфере авторского права и смежных прав с развитием техники (звукозапись, радиотрансляция и т.д.) назрела необходимость выделить группу прав организаций - производителей фонограмм и организаций эфирного и кабельного вещания (субъекты смежных прав). Этот процесс сопровождался принятием на международном уровне изменений в соглашения между государствами и заключением новых международных договоров.

В настоящий момент Российская Федерация является участницей ряда международных соглашений, ключевые из которых необходимо упомянуть.

Бернская конвенция по охране литературных и художественных произведений 1886 г. Текст соглашения пересматривался несколько раз (в 1908, 1928, 1948, 1967 и 1971 г.). В числе участников конвенции более 145 государств. Российская Федерация присоединилась в 1994 г., при этом Россия сделала уведомление, что действие Бернской конвенции не распространяется на произведения, которые на дату вступления Конвенции в

силу для Российской Федерации уже являются на ее территории общественным достоянием. Этим нарушается принцип ретроохраны, то есть охраны произведений, которые на момент вступления Конвенции в силу еще не стали общим достоянием в стране происхождения вследствие истечения срока охраны (ст. 18 Конвенции).

По своей сути, **Конвенция базируется на трех принципах.**

Принцип "национального режима" - произведения, созданные в одной из стран - участниц Конвенции, получают в других странах-участницах такую же охрану, как и произведения, созданные собственными гражданами.

Принцип "автоматической охраны" - национальный режим не зависит от выполнения каких-либо формальностей (депонирование произведения, регистрация и т.п., которые существуют в некоторых странах, таких как США, Англия).

Принцип "независимости охраны" - произведение охраняется в странах - участницах Конвенции независимо от того, предоставлена ли охрана в стране происхождения произведения.

Ст. 2 Конвенции определяет круг охраняемых произведений и приводит их примерный перечень: "Термин "литературные и художественные произведения" охватывает все произведения в области литературы, науки и искусства, каким бы способом и в какой бы форме они ни были выражены, как-то: книги, брошюры и другие письменные произведения; лекции, обращения, проповеди и другие подобного рода произведения; драматические и музыкально-драматические произведения; хореографические произведения и пантомимы; музыкальные сочинения с текстом или без текста; кинематографические произведения, к которым приравниваются произведения, выраженные способом, аналогичным кинематографии; рисунки, произведения живописи, архитектуры, скульптуры, графики и литографии; фотографические произведения, к которым приравниваются произведения, выраженные способом, аналогичным фотографии; произведения прикладного искусства; иллюстрации, географические карты, планы, эскизы и пластические произведения, относящиеся к географии, топографии, архитектуре или наукам".

Конвенция предусматривает деление авторских прав на имущественные и личные неимущественные. К последним относится право требовать признания своего авторства на произведение и противодействовать всякому извращению, искажению или иному изменению этого произведения, а также любому другому посягательству на произведение, способному нанести ущерб чести или репутации автора.

К имущественным правам Конвенция относит:

- право на перевод;
- право на воспроизведение;
- право на публичное исполнение и передачу исполнения для всеобщего сведения драматических, музыкально-драматических и музыкальных произведений;
- право на передачу произведений в эфир или публичное сообщение этих произведений любым другим способом беспроводной передачи знаков, звуков или изображений;
- право автора литературного произведения на публичное чтение своего произведения, осуществляемое любыми средствами или способами;
- право автора на передачу любым способом чтения своего произведения для всеобщего сведения;
- право авторов литературных и художественных произведений на переделки, аранжировки и другие изменения своих произведений;
- право авторов литературных и художественных произведений на кинематографическую переделку и воспроизведение своих произведений и распространение переделанных или воспроизведенных таким образом произведений, а также право на публичное представление и исполнение переделанных или

воспроизведенных таким образом произведений и сообщение их по проводам для всеобщего сведения.

Другим заслуживающим внимание документом является Всемирная конвенция об авторском праве 1952 г. Российская Федерация участвует в Конвенции в редакции 1952 г. с 27 мая 1973 г., а в редакции 1971 г. - с 9 марта 1995 г. Всемирная конвенция не действует с обратной силой в отличие от Бернской конвенции.

Важное положение, имеющее практическое значение, содержится в статье III Всемирной конвенции. Если какое-либо государство предусматривает соблюдение формальностей для цели предоставления охраны произведению (депонирование произведения, регистрация, оговорка о сохранении авторского права, нотариальные удостоверения, уплата сборов, изготовление или выпуск в свет экземпляров произведения на территории данного государства), то для иностранных авторов, произведения которых впервые выпущены в свет вне территории этого государства, эти формальности считаются выполненными, если начиная с первого выпуска в свет этих произведений все их экземпляры, выпущенные с разрешения автора или любого другого обладателя его прав, будут носить знак с указанием имени обладателя авторского права и года первого выпуска в свет; этот знак, имя и год выпуска должны быть помещены таким способом и на таком месте, которые ясно показывали бы, что авторское право сохраняется.

Всемирная конвенция признает право на перевод, но ограничивает его в связи с потребностями развивающихся государств. Если зарубежное произведение не было переведено на национальный язык государства по истечении семи лет с момента его выпуска в свет, то любой гражданин этого государства - участника Конвенции может получить от компетентного органа данного государства неисключительную лицензию на перевод и выпуск в свет переведенного таким образом произведения на национальном языке, на котором оно до этого не было выпущено в свет.

Срок охраны произведений, на которые распространяется действие Конвенции, не может быть короче периода, охватывающего время жизни автора и двадцать пять лет после его смерти. Но если государство ограничивает этот срок для произведений определенных категорий периодом, исчисляемым со времени первого выпуска в свет произведения, то оно вправе сохранить такие отступления или распространить их на произведения других категорий. Для произведений всех этих категорий срок охраны не может быть короче 25 лет, считая со времени первого выпуска в свет (п. 2 ст. 4).

Еще один важный международный документ - Конвенция об охране интересов производителей фонограмм от незаконного воспроизводства их фонограмм 1971 г. Российская Федерация - участница Конвенции с 13 марта 1995 г.

Как признается в Конвенции: "Каждое государство-участник обязуется охранять интересы производителей фонограмм, являющихся гражданами других государств-участников, от производства копий фонограмм без согласия производителя и от ввоза таких копий всякий раз, когда упомянутые производство или ввоз осуществляются с целью их распространения среди публики, а также от распространения этих копий среди публики" (ст. 2). Таким образом, за производителем фонограмм закрепляется право на воспроизведение и право на импорт. Естественно, ввоз (импорт) фонограмм для личных нужд не подпадает под действие этого права.

"В тех случаях когда одно из государств-участников в соответствии со своим национальным законодательством требует выполнения формальностей в качестве условий, при которых обеспечивается охрана интересов производителей фонограмм, эти формальности считаются выполненными, если все разрешенные копии фонограмм, распространяемые среди публики, или их упаковка имеют специальную надпись в виде символа Р (в круге) с указанием года первого издания, проставленную так, чтобы было отчетливо видно, что данная фонограмма находится под охраной; если копии или их упаковка не устанавливают производителя фонограмм, его правопреемника или обладателя лицензии путем упоминания его фамилии, марки или другого соответствующего

обозначения, то надпись должна также включать фамилию производителя, его правопреемника или обладателя исключительной лицензии" (ст. 5).

Кроме того, Россия является участницей Конвенции об охране прав исполнителей, производителей фонограмм и вещательных организаций 1961 г. (Римская конвенция).

Это первое международное соглашение по смежным правам, которое охватывает всех субъектов: исполнителей, производителей фонограмм, вещательных организаций. После этой конвенции международные соглашения в области смежных прав касались только отдельных субъектов и их прав.

Россия стала участницей этой конвенции с 26 мая 2003 г. По состоянию на конец 2004 г. участниками Конвенции являются 79 государств.

Конвенция основана на принципе "национального режима", который относится ко всем трем субъектам смежных прав. Конвенция предусматривает, какими правами пользуются исполнители, производители фонограмм и организации вещания.

Срок охраны, предоставляемый в соответствии с Конвенцией, длится по меньшей мере до конца двадцатилетнего периода, исчисляемого с конца года, в котором:

1. была осуществлена запись фонограмм и включенных в них исполнений;
2. имели место не включенные в фонограммы исполнения;
3. имела место передача в эфир.

Помимо названных, Российская Федерация является участницей Брюссельской конвенции о распространении несущих программы сигналов, передаваемых через спутники 1974 г.

Конвенция о распространении несущих программы сигналов, передаваемых через спутники (далее - Брюссельская конвенция), была подписана в Брюсселе 21 мая 1974 г. Для СССР указанная конвенция вступила в силу 20 января 1989 г., Российская Федерация является участницей конвенции как правопреемница СССР.

Брюссельская конвенция направлена на запрещение противозаконного распределения программнесущих сигналов, передаваемых с помощью спутника. Дело в том, что вещание через спутники не охватывается определением Римской конвенции "передача в эфир" ("передача беспроводными средствами звуков или изображений и звуков для приема публикой"), поскольку на момент принятия Конвенции "публика" еще не могла непосредственно принимать сигналы со спутников - обязательно присутствовал посредник, который, принимая сигналы со спутника, затем распространял их по кабелю.

Согласно положениям Брюссельской конвенции, договаривающиеся государства вправе выбирать способ предотвращения противозаконного распространения сигналов. Положения Брюссельской конвенции не распространяются на случаи передачи сигналов от органа-источника или по его поручению и излучения через спутники для непосредственного использования публикой. Таким образом, из сферы действия Конвенции исключается распространение сигналов, полученных от спутников прямого вещания, позволяющих принять передачи непосредственно при помощи радиоприемников и телевизоров без использования наземной станции. Кроме того, положения данной конвенции не применяются к распространению вторичных сигналов, полученных от сигналов, которые уже были распространены лицом, для которого эти сигналы предназначались.

Ст. 4 Брюссельской конвенции предусматривается ряд исключений в целях повышения образовательного уровня населения развивающихся стран. Разрешается использовать несущие программы сигналы, если сигналы несут короткие выдержки из передаваемой с помощью спутника сигналов программы, содержащие сообщения о текущих событиях, предназначенные для использования в информационных целях или в качестве цитат, или передаваемая сигналами программа распространяется в развивающихся странах в образовательных или научно-исследовательских целях.

Однако в указанной конвенции новые права организациям вещания непосредственно не предоставляются.

Среди региональных международных соглашений, участницей которых является Российская Федерация, необходимо отметить Соглашение о сотрудничестве в области охраны авторского права и смежных прав 1993 г.

Соглашение предусматривает, что "государства-участники предпримут необходимые меры для разработки и принятия законопроектов, обеспечивающих охрану авторского права и смежных прав на уровне требований Бернской конвенции об охране литературных и художественных произведений, Женевской конвенции об охране производителей фонограмм от неразрешенного воспроизведения их фонограмм, Римской конвенции об охране прав исполнителей, производителей фонограмм, организаций телерадиовещания".

В соответствии с соглашением, "государства-участники будут проводить совместную работу по борьбе с незаконным использованием объектов авторского права и смежных прав и через свои компетентные организации будут содействовать разработке конкретных программ и мероприятий" (ст. 4 Соглашения).

В то же время необходимо отметить, что в сфере авторского права и смежных прав в настоящий момент **Россия не является участником** следующих значимых международных документов:

- Договор ВОИС по авторскому праву 1996 г.;
- Договор ВОИС по исполнениям и фонограммам 1996 г.;
- Соглашение о торговых аспектах прав интеллектуальной собственности (ТРИПС) 1994 г.

Присоединение к указанным документам необходимо ожидать в ближайшем будущем, поскольку это предусмотрено Соглашением о партнерстве и сотрудничестве с Европейским союзом 1994 г.

Договор ВОИС по авторскому праву является ключевым в этой области, хотя оба названных договора ВОИС 1996 г. приняли вызов цифровых технологий и, в частности, в согласованном заявлении к ст. 1 Договора по авторскому праву закрепили следующее положение: "право на воспроизведение в том виде, как оно определено в Бернской конвенции (ст. 9), и допускаемые этой статьей исключения полностью применяются в цифровой среде и, в частности к использованию произведений в цифровой форме. Понимается, что размещение охраняемого произведения в цифровой форме в электронном средстве является воспроизведением в смысле ст. 9 Бернской конвенции".

Также в соответствии с Договором по авторскому праву авторы литературных и художественных произведений пользуются исключительным правом разрешать любое сообщение своих произведений для всеобщего сведения, включая их "доведение до всеобщего сведения таким образом, что представители публики могут осуществлять доступ к таким произведениям из любого места и в любое время по их собственному выбору" (ст. 8). Эта замысловатая формулировка относится прежде всего к сети Интернет.

Договор также ввел понятие "информации об управлении правами". Это информация, которая "идентифицирует произведение, автора произведения, обладателя какого-либо права на произведение или информацию об условиях использования произведения и любые цифры или коды, в которых представлена такая информация, когда любой из этих элементов информации приложен к экземпляру произведения или появляется в связи с сообщением произведения для всеобщего сведения" (п. 2 ст. 12).

Договор ВОИС по исполнениям и фонограммам, как и предыдущий, ориентирован на цифровые технологии, но уже применительно к своей сфере. В преамбуле Договора содержатся, в частности, такие слова: "Договаривающиеся стороны... признавая глубокое влияние развития и сближения информационных и коммуникационных технологий на производство и использование исполнений и фонограмм...". Этим

определено содержание последующих статей - многие из них обусловлены возникновением новой среды распространения исполнений и фонограмм, цифровой среды.

Например, ст. 10 признает исключительное право исполнителей "разрешать доведение до всеобщего сведения своих исполнений, записанных на фонограммы, по проводам или средствами беспроводной связи таким образом, что представители публики могут осуществлять доступ к ним из любого места и в любое время по их собственному выбору". Аналогичная статья (ст. 14) введена в отношении права производителей фонограмм.

Интерес представляет ст. 18: "Договаривающиеся стороны предусматривают соответствующую правовую охрану и эффективные средства правовой защиты от обхода существующих технических средств, используемых исполнителями или производителями фонограмм в связи с осуществлением своих прав по Договору и ограничивающих действия в отношении их исполнений или фонограмм, которые не разрешены исполнителями или производителями фонограмм или не допускаются законом".

Еще одним упоминавшимся документом "на подходе" к подписанию со стороны России является Соглашение о торговых аспектах прав интеллектуальной собственности (ТРИПС). Оно вступило в силу 1 января 1995 г. и обязательно для всех стран - членов Всемирной торговой организации.

Это соглашение универсально не только по количеству стран-участниц, но и по кругу прав на объекты интеллектуальной собственности, которые оно охватывает: авторское право и смежные права, право на товарные знаки, географические указания, промышленные образцы, патенты, топологии (топографии) интегральных микросхем, закрытую информацию (п. 2 ст. 1 Соглашения).

Соглашение базируется на принципе "национального режима", режима "наибольшего благоприятствования".

ПРОМЫШЛЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

Наиболее важными документами, затрагивающими вопросы международного права и сотрудничества в сфере патентного права, являются Конвенция по охране промышленной собственности 1883 г. и Договор о патентной кооперации 1970 г.

Конвенция по охране промышленной собственности 1883 г. Объектами охраны промышленной собственности являются патенты на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования и указания происхождения или наименования места происхождения, а также пресечение недобросовестной конкуренции. Основное назначение Конвенции - упрощенная регистрация объектов патентного права субъектами одних государств на территории других государств, стран - участниц соглашения. Однако нет такого юридического понятия, как "всемирный патент", то есть нельзя запатентовать изобретение или промышленный образец один раз и так, чтобы он получил правовую охрану во всем мире. Необходимо подавать заявки в компетентные органы каждой страны для получения в ней охраны. Страны - участницы Конвенции образуют условный Союз по охране промышленной собственности. Любое лицо, надлежащим образом подавшее заявку на патент на изобретение, полезную модель, промышленный образец в одной из стран Союза, или правопреемник этого лица пользуется для подачи заявки в других странах правом приоритета (заявители имеют право подавать в течение года заявки в странах Союза, и эти заявки будут считаться новыми, несмотря на то что они ранее уже поданы в других странах). Основанием для возникновения права приоритета признается всякая подача заявки, имеющая силу правильно оформленной национальной подачи заявки в соответствии с национальным законодательством каждой страны Союза или с двусторонними или многосторонними соглашениями, заключенными между странами Союза. Вследствие этого последующая подача заявки в одной из прочих стран Союза не может быть признана недействительной на основании действий, совершенных в этот промежуток времени, в частности на основании другой подачи заявки, опубликования

изобретения или его использования, выпуска в продажу экземпляров образца, применения знака, и эти действия не могут послужить основанием для возникновения какого-либо права третьих лиц или какого-либо права личного владения. Права, приобретенные третьими лицами до дня первой заявки, которая служит основанием для права приоритета, сохраняются в соответствии с внутренним законодательством каждой страны Союза. Таким образом, при подаче международной заявки у лица возникает право конвенционного приоритета. Срок приоритета составляет 12 месяцев для патентов на изобретения и для полезных моделей и шесть месяцев для промышленных образцов. Более того, Патентный закон Российской Федерации гласит, что если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем те, которые содержатся в Патентном законе, то применяются правила международного договора. В случае противоречия российского патентного законодательства и международного соглашения будут применяться положения последнего. В выдаче патента не может быть отказано, и патент не может быть признан недействительным на основании того, что продажа продукта, запатентованного или изготовленного запатентованным способом, подвергнута на основании национального законодательства ограничениям или сокращениям. Ввоз патентообладателем в страну выдачи патента объектов, изготовленных в той или иной стране Союза, не влечет за собой утраты основанных на нем прав. Для уплаты пошлин, предусмотренных для сохранения прав промышленной собственности, предоставляется льготный срок, составляющий не менее шести месяцев, при условии уплаты дополнительной пошлины, если такая пошлина устанавливается национальным законодательством. В каждой из стран Союза не рассматриваются как нарушение прав патентообладателя:

1. Применение на борту судов других стран Союза средств, составляющих предмет его патента, в корпусе судна, в машинах, оснастке, механизмах и другом оборудовании, когда эти суда временно или случайно находятся в водах данной страны, при условии, что эти средства используются исключительно для нужд судна.

2. Применение средств, составляющих предмет патента, в конструкции или при эксплуатации воздушных или наземных средств передвижения других стран Союза или вспомогательного оборудования для этих средств передвижения, когда указанные средства передвижения временно или случайно находятся в данной стране.

Если продукт ввозится в страну Союза, где существует патент, охраняющий способ производства указанного продукта, патентообладатель имеет в отношении ввезенного продукта все права, какие ему предоставляет законодательство импортирующей страны на основе патента на способ производства в отношении продуктов, изготовленных в данной стране.

Договор о патентной кооперации. Основное назначение данного документа - облегчение подачи заявок на патентование изобретения, полезной модели, промышленного образца.

Государства - участники договора образуют союз для сотрудничества в области подачи заявок на охрану изобретений, проведения по ним поиска и экспертизы, а также по оказанию специальных технических услуг. Этот союз именуется Международным союзом патентной кооперации. В договоре предусмотрены следующие положения: международная заявка и международный поиск, международная заявка, заявление, процедура, применяемая Международным поисковым органом и т.д.

Примерная схема так называемой "международной регистрации" такова:

1. Заявитель подает заявку, в которой указывает перечень стран, где он желал бы получить охрану.

2. Ведется международный поиск, публикация и предварительная экспертиза.

3. Заявитель еще раз выбирает перечень стран из указанного им списка.

4. Заявки поступают в компетентные органы каждой из заявленных стран.

Рассмотренная регистрация довольно удобна для правообладателя, поскольку позволяет с минимальными усилиями и затратами получить правовую охрану своей разработке в нескольких странах мира.

Существуют и другие международные соглашения, обеспечивающие межгосударственную охрану патентным документам. Отдельно следует выделить Евразийскую патентную конвенцию, принятую странами СНГ.

Государства - участники Конвенции предприняли попытку создания межгосударственной системы получения правовой охраны на основе единого патента, действующего на территории всех государств-участников.

Для выполнения административных задач, связанных с функционированием Евразийской патентной системы и выдачей евразийских патентов, была учреждена Евразийская патентная организация. Ее органами являются Административный совет и Евразийское патентное ведомство. Ведомство выдает евразийский патент на изобретение, которое является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

Владелец евразийского патента обладает исключительным правом использовать, а также разрешать или запрещать другим использование запатентованного изобретения. Владелец евразийского патента может передавать свое право или выдавать на него лицензии.

Срок действия евразийского патента составляет 20 лет с даты подачи евразийской заявки. За поддержание в силе евразийского патента ежегодно уплачиваются пошлины. Для продолжения действия евразийского патента патентовладелец должен указать название каждого государства, в котором он желает продолжения действия патента. Такое указание направляется в Евразийское ведомство одновременно с уплатой пошлины за поддержание евразийского патента в силе. Эта пошлина уплачивается в отношении каждого указанного государства.

Однако существуют и прямые международные соглашения, участником которых является Российская Федерация, и распространяются они на страны СНГ.

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в области охраны промышленной собственности (Минск, 20 июля 1994 г.).

Согласно соглашению, это сотрудничество между странами включает в себя:

- во-первых, решение вопросов, связанных с охраной и использованием прав на изобретения, промышленные образцы, товарные знаки и другие объекты промышленной собственности;
- во-вторых, упрощение процедуры подачи и рассмотрения заявок на выдачу охранных документов заявителей Российской Федерации в Республике Беларусь и заявителей Республики Беларусь в Российской Федерации;
- в-третьих, обмен информацией, нормативными и иными документами, а также опытом в области охраны промышленной собственности.

В области охраны промышленной собственности физические и юридические лица одного государства пользуются на территории другого государства теми же правами, преимуществами и средствами правовой защиты, которые предоставлены в настоящее время или будут предоставлены правовыми актами другого государства собственным физическим и юридическим лицам. По ходатайству Государственного патентного ведомства Республики Беларусь при Совете министров Республики Беларусь (Белгоспатент) Комитет Российской Федерации по патентам и товарным знакам (Роспатент) проводит информационный поиск и подготавливает заключения экспертизы по заявкам на выдачу патентов Республики Беларусь на изобретения и промышленные образцы, исходя из условий патентоспособности, установленных правовыми актами Российской Федерации. Роспатент оказывает содействие Белгоспатенту в организации работы по комплектованию национального патентного фонда, разработке автоматизированных патентно-информационных систем, подготовке и стажировке специалистов в организациях Роспатента, а также в публикации сведений об объектах промышленной собственности, заявляемых или охраняемых правовыми актами Республики

Беларусь, с использованием полиграфической базы и информационных изданий Роспатента.

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Украины о сотрудничестве в области охраны промышленной собственности (Киев, 30 июня 1993 г.).

В соответствии с соглашением государства признают действие на своих территориях ранее выданных охранных документов СССР на объекты промышленной собственности на условиях, установленных законодательством каждой стороны. В нормативных актах предусмотрено право на преобразование авторских свидетельств СССР на изобретения и свидетельств СССР на промышленные образцы в национальные патенты, не ограничивая возможность такого преобразования сроками, меньшими, чем сроки действия патента на изобретение и патента на промышленный образец. Стороны признают, что любое физическое или юридическое лицо, которое до даты подачи ходатайства о выдаче национального патента по заявке на выдачу авторского свидетельства (свидетельства) СССР или по авторскому свидетельству (свидетельству) СССР добросовестно в интересах своего дела или своего предприятия использовало в Российской Федерации или Украине изобретение (промышленный образец) или сделало необходимые к этому приготовления, имеет право продолжать использование изобретения (промышленного образца) или использовать его в соответствии с такими приготовлениями без заключения лицензионного соглашения. При этом указанное лицо выплачивает авторам изобретения (промышленного образца) вознаграждение в соответствии с законодательством того государства, в котором имело место указанное использование или приготовление.

Аналогичные соглашения существуют между Правительством Российской Федерации и

- Правительством Азербайджанской Республики (Москва, 18 июля 1994 г.);
- Правительством Республики Армения (Москва, 25 июня 1993 г.);
- Правительством Республики Казахстан (Москва, 28 марта 1994 г.);
- Правительством Киргизской Республики (Бишкек, 13 октября 1995 г.);
- Правительством Республики Узбекистан (Ташкент, 27 июля 1995 г.).

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ И ЗНАКИ ОБСЛУЖИВАНИЯ

В числе основополагающих международных документов этой сферы необходимо вновь назвать Конвенцию по охране промышленной собственности 1883 г. О сущности Конвенции было сказано выше, здесь необходимо остановиться на ее положениях, связанных с особенностями, касающимися товарных знаков, знаков обслуживания и наименований мест происхождения товара.

В соответствии с Конвенцией срок приоритета равен шести месяцам. Поддачи заявки и регистрации товарных знаков определяются в каждой стране Союза (стране - участнице Конвенции) ее национальным законодательством. Однако знак, заявленный гражданином страны Союза в какой-либо другой стране Союза, не может быть отклонен или признан недействительным на основании того, что он не был заявлен, зарегистрирован или возобновлен в стране происхождения. Знак, надлежащим образом зарегистрированный в какой-либо стране Союза, рассматривается как независимый от знаков, зарегистрированных в других странах Союза, включая страну происхождения. Каждый товарный знак, надлежащим образом зарегистрированный в стране происхождения, может быть заявлен в других странах Союза и охраняется таким, как он есть. Страны Союза обязуются охранять знаки обслуживания. Они не обязаны предусматривать регистрацию этих знаков. Страны Союза обязуются или по инициативе администрации, если это допускается законодательством данной страны, или по ходатайству заинтересованного лица отклонять или признавать недействительной регистрацию и запрещать применение товарного знака, представляющего собой воспроизведение, имитацию или перевод другого знака, способные вызвать смещение со знаком, который по определению компетентного органа страны регистрации или страны

применения уже является в этой стране общеизвестным в качестве знака лица, пользующегося преимуществами Конвенции, и используется для идентичных или подобных продуктов. Это положение распространяется и на те случаи, когда существенная составная часть знака представляет собой воспроизведение такого общеизвестного знака или имитацию, способную вызвать смешение с ним. В РФ по заявлению юридического или физического лица общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком может быть признан товарный знак, охраняемый на территории Российской Федерации на основании его регистрации, товарный знак, охраняемый на территории Российской Федерации без регистрации в соответствии с международным договором Российской Федерации, а также обозначение, используемое в качестве товарного знака, но не имеющее правовой охраны на территории Российской Федерации, если такие товарные знаки или обозначение в результате их интенсивного использования стали на указанную в заявлении дату в Российской Федерации широко известны среди соответствующих потребителей в отношении товаров этого лица.

Для предъявления требования об аннулировании указанного знака предоставляется срок не менее пяти лет, исчисляемый с даты регистрации знака. Страны Союза имеют право установить срок, в течение которого может быть потребовано запрещение применения знака. Срок не устанавливается для предъявления требования об аннулировании или запрещении применения знаков, зарегистрированных или используемых недобросовестно. Страны Союза договариваются отклонять или признавать недействительной регистрацию и запрещать путем соответствующих мер использование без разрешения компетентных властей в качестве товарных знаков или в качестве элементов этих знаков гербов, флагов и других государственных эмблем стран Союза, введенных ими официальных знаков и клейм контроля и гарантии, а также всякое подражание этому с точки зрения геральдики.

Еще необходимо упомянуть о международной системе регистрации товарных знаков, получившей название "Мадридская система". Она основывается на Мадридском соглашении о международной регистрации знаков (1891 г.) и Мадридском протоколе, относящимся к Мадридскому соглашению (1989 г.).

Назначение соглашения - предоставление товарному знаку, зарегистрированному в Международном бюро, такой же правовой охраны, как если бы он был заявлен в странах - участницах Мадридского соглашения непосредственно. Основываясь на этом соглашении, предприниматели стран-участниц могут обеспечить во всех других странах - участницах соглашения охрану своих знаков, применяемых для товаров или услуг и зарегистрированных в стране происхождения, путем подачи заявок на указанные знаки в Международное бюро ВОИС интеллектуальной собственности, учреждающей Всемирную организацию интеллектуальной собственности при посредстве ведомства указанной страны происхождения.

Для осуществления международной регистрации товарного знака его обладатель подает заявку в Международное бюро ВОИС в Женеве и в этой заявке указывает страны, в которых желает получить охрану. ВОИС перенаправляет заявку в страны, указанные в заявке. Эти страны проводят экспертизу заявки по своим национальным критериям, и каждая страна самостоятельно определяет вопрос о предоставлении правовой охраны товарному знаку на ее территории.

Для обращения к Мадридской системе товарный знак уже должен иметь национальную регистрацию (или должна быть хотя бы подана национальная заявка). Если в течение первых пяти лет национальная регистрация будет аннулирована, то это повлечет и автоматическое аннулирование международной регистрации, однако по истечении этого срока международная регистрация становится независимой от национальной и продолжает действовать даже в случае аннулирования регистрации в родной стране.

Любая заявка на международную регистрацию должна быть представлена на специальном бланке. Ведомство страны происхождения знака удостоверяет, что данные,

приводимые в этой заявке, соответствуют данным национального реестра, и указывает даты, номера заявки и регистрации знака в стране происхождения, а также дату подачи заявки на международную регистрацию.

Регистрационный документ, полученный на основе Мадридского соглашения, содержит:

- дату международной регистрации;
- дату действительного внесения знака в Международный реестр;
- период в двадцать или десять лет, за который была уплачена основная пошлина;
- порядковый номер международной регистрации;
- имя и адрес владельца знака и, в случае необходимости, адрес, который должен быть использован для переписки;
- если в адресе владельца указана страна иная, чем страна происхождения, причина, по которой указанная страна рассматривается как страна происхождения;
- изображение знака в черно-белом исполнении и, если испрашивается охрана цвета, изображение знака в цветном исполнении;
- в случае необходимости указание цвета или сочетания цветов;
- в случае необходимости указание категорий и разделов Международной классификации изобразительных элементов знаков;
- указание "объемный знак", если он является таковым;
- в случае необходимости транслитерацию, а также перевод;
- указание "коллективный знак", "сертификационный знак" или "гарантийный знак", если он является таковым;
- товары и услуги, для которых испрашивается охрана знака, сгруппированные по классам Международной классификации товаров и услуг;
- страну происхождения, даты, номера заявки и регистрации знака, действующей в этой стране на дату подачи заявки на международную регистрацию;
- когда это применимо, указание о том, что подача заявки в стране происхождения или любая другая подача заявки в другой стране - участнице Парижской конвенции по охране промышленной собственности, указанной заявителем, является, по его утверждению, первой подачей заявки, а также дату и номер другой заявки.

Таким образом, Мадридское соглашение предоставляет возможность достаточно удобно осуществлять регистрацию товарного знака в более 50 странах мира одновременно.

СЕЛЕКЦИОННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

Одной из определяющих международных организаций является "Международный союз по охране новых сортов растений" (Union Internationale pour la Protection des Obtention Vegetales, UPOV). Союз является межгосударственной организацией, штаб-квартира которой расположена в Женеве.

"Международный союз" учрежден Международной конвенцией по охране новых сортов растений, которая была подписана в Париже в 1961 г., вступила в силу в 1968 г. И неоднократно пересматривалась.

Конвенция выполняет две основные функции:

1. предписывает минимальный объем прав, которые государства-члены должны предоставлять своим селекционерам, то есть она устанавливает минимальный объем охраны;
2. устанавливает стандартные критерии для предоставления охраны: новизну, отличимость, однородность, стабильность и соответствующее наименование.

Членами "Международного союза" являются более 50 государств. Они взяли на себя обязательство предоставлять права селекционеров на новые сорта растений в соответствии с принципами, установленными Конвенцией.

Любое государство, имеющее соответствующее законодательство по охране сортов растений, посредством членства в "Международном союзе" имеет возможность делиться

собственным опытом и использовать объединенный опыт других государств-членов, а также вносить свой вклад в содействие международной селекции растений.

Совет "Международного союза" состоит из представителей членом Союза. Каждое государство, являющееся членом Союза, имеет в совете один голос. Для решения стоящих перед Союзом задач совет "Международного союза" учредил следующие органы:

1. Консультативный комитет.
2. Административный и законодательный комитет.
3. Технический комитет, состоящий из технических рабочих органов:
 - по сельскохозяйственным культурам;
 - по автоматизации и компьютерным программам;
 - по плодовым культурам;
 - по овощным культурам;
 - по декоративным и лесным культурам;
 - технический рабочий орган по компьютерным программам;
 - рабочая группа по биохимическим и молекулярным технологиям и частичному профилированию ДНК.

Эти органы состоят из представителей и экспертов государств-членов. На своих периодических встречах они обсуждают и утверждают рекомендуемые методики проведения испытаний, компьютерные программы и базы данных по испытанию и охране сортов растений, административной и правовой деятельности.

Международные соглашения по интеллектуальной собственности

Наиболее важными международными соглашениями по интеллектуальной собственности являются Парижская конвенция по охране промышленной собственности (1883 г.), Бернская Конвенция об охране литературных и художественных произведений (1886 г.), Всемирная (Женевская) конвенция (1952 г.).

Положения Парижской конвенции можно разделить на четыре основные группы:

1. национальный режим
2. право приоритета
3. общие правила в области материального права
4. правила, касающиеся административных, организационных и финансовых вопросов.

1). Положения о национальном режиме относятся ко всем объектам промышленной собственности. Они устанавливают, что каждая страна Парижского Союза обязана предоставлять гражданам других стран Союза такие же права, как и гражданам своей страны. К гражданам стран Союза приравниваются граждане стран, не участвующих в Союзе, которые имеют на территории одной из стран Союза местожительство или действительные и серьезные промышленные или торговые предприятия.

2). Положения о праве приоритета распространяются на изобретения, полезные модели, промышленные образцы и товарные знаки. В соответствии с правом приоритета заявитель на основании заявки, поданной в одной из стран Союза, имеет право в течение определённого срока испрашивать охрану в любой другой стране Союза, подав туда заявку с сохранением приоритета по дате подачи первой заявки. Срок подачи последующих заявок составляет 12 месяцев для изобретений и полезных моделей, 6 месяцев для промышленных образцов и товарных знаков. Таким образом, если заявитель хочет получить охрану в нескольких странах, он не обязан подавать заявки в эти страны одновременно. Он имеет время, чтобы окончательно решить вопрос о целесообразности патентования в конкретных странах.

3). Общие правила в области материального права относятся к патентам на изобретения, товарным знакам, промышленным образцам, фирменным наименованиям, указаниям места происхождения товаров.

а) В отношении патентов на изобретения. Выданные в разных странах Союза патенты на одно и то же изобретение независимы друг от друга, т.е. выдача патента в одной

из стран не обязывает другие страны выдавать патенты. Предусмотрена возможность выдачи принудительной лицензии для предотвращения злоупотребления монопольным правом на изобретение (ст. 5). Такое злоупотребление может состоять, например, в нежелании патентообладателя наладить промышленное применение изобретения, хотя оно требуется для общества. В этом случае государственный орган по требованию, но не ранее чем через четыре года с даты поступления заявки или через три года с даты выдачи патента выдаёт принудительную лицензию. На практике выдача принудительной лицензии встречается очень редко. В принудительном лицензировании заинтересованы, прежде всего, развивающиеся страны, где патентообладателями являются в основном иностранцы, которые могут блокировать развитие национальной промышленности. Принудительное лицензирование распространяется также на полезную модель.

б) В отношении товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков (ст. 6) Условия подачи заявки и регистрации товарных знаков определяются в каждой стране Союза её законодательством. Таким образом, заявка на регистрацию товарного знака не может быть отклонена на том основании, что она не была подана в стране происхождения. Предусмотрена возможность отклонять или признавать недействительной регистрацию и запрещать применение товарного знака, представляющего собой воспроизведение, имитацию или перевод другого знака, который уже является в этой стране общеизвестным в качестве знака, пользующегося преимуществами Конвенции, и используется для идентичных или подобных продуктов. Страны Союза обязуются охранять знаки обслуживания. Они не обязаны предусматривать регистрацию этих знаков. Страны Союза обязуются принимать заявки на регистрацию и охранять коллективные знаки, принадлежащие коллективам, существование которых не противоречит закону страны происхождения, даже если эти коллективы не являются владельцами промышленного или торгового предприятия. На любой продукт, незаконно снабженный товарным знаком или фирменным наименованием, налагается арест. Арест налагается в соответствии с внутренним законодательством каждой страны по требованию прокуратуры, или любого другого компетентного органа, или заинтересованной стороны - физического или юридического лица. Власти не обязаны налагать арест в случае провоза продуктов транзитом.

в) В отношении промышленных образцов. Промышленные образцы охраняются во всех странах Союза.

г) В отношении фирменных наименований (ст. 8). Фирменное наименование охраняется во всех странах Союза без обязательной подачи заявки или регистрации.

д) В отношении указаний происхождения продукта (ст. 10). В случае прямого или косвенного использования ложных указаний о происхождении продуктов или подлинности личности изготовителя, промышленника или торговца на продукт налагается арест.

е) В отношении недобросовестной конкуренции. Страны Союза обязаны обеспечить гражданам стран, участвующих в Союзе, эффективную защиту от недобросовестной конкуренции. Недобросовестной конкуренцией считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах. В частности, подлежат запрету:

- все действия, способные вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента;

- ложные утверждения при осуществлении коммерческой деятельности, способные дискредитировать предприятие, продукты или промышленную или торговую деятельность конкурента; утверждения, использование которых в коммерческой деятельности может ввести общественность в заблуждение относительно характера, способа изготовления, свойств, пригодности к применению или количества товаров

ж) В отношении временной охраны на международных выставках изобретений, полезных моделей, промышленных образцов и товарных знаков для продуктов. Страны Союза предоставляют временную охрану этим объектам ПС на официальных и официально

признанных международных выставках на территории стран Союза. Каждая из стран-участниц должна обеспечивать охрану от недобросовестной конкуренции и создать службу по охране промышленной собственности, которая должна издавать бюллетень с информацией о зарегистрированных объектах промышленной собственности.

4). Правила Парижской конвенции, касающиеся административных, организационных и финансовых вопросов. Парижский Союз выступает на международной арене как юридическое лицо. Административными органами Союза являются Ассамблея, Исполнительный комитет и МБ ВОИС. Главный орган Союза – Ассамблея Союза, которая собирается на сессии раз в два года вместе с Ассамблеей ВОИС. Ассамблея избирает Исполнительный комитет, который собирается на сессии один раз в год. Текущие административные задачи Союза решаются МБ ВОИС.

Бюджет Союза финансируется из следующих источников:

- взносов стран Союза;
- сборов и платежей за предоставляемые Международным бюро услуги, относящиеся к Союзу;
- поступлений от продажи публикаций Международного бюро, относящихся к Союзу, и от передачи прав на такие публикации;
- даров, завещанных средств и субсидий;
- ренты, процентов и других доходов;

В рамках Парижской конвенции заключён ряд соглашений, касающихся товарных знаков. Среди них – Мадридское соглашение о международной регистрации знаков 1891 г. На начало 2000 г. в Мадридском соглашении участвуют более 50 государств, в том числе РФ. Некоторые индустриально развитые государства, напр., США, Япония, Великобритания, не участвуют в Мадридском соглашении. Основные из преимуществ от участия в соглашении:

- возможность получения правовой охраны товарного знака, зарегистрированного в стране происхождения, во всех странах Мадридского союза, на основании одной заявки, поданной в МБ ВОИС через национальное патентное ведомство. Охрана приобретается в течение года с даты внесения заявки в Международный реестр, тогда как во многих странах этот срок составляет от 3 до 5 лет;
- упрощение процедуры оформления заявки, которая подаётся на типовом бланке, на французском языке, вместо оформления отдельных заявок во всех странах, где испрашивается охрана, в соответствии с законодательствами этих стран;
- унифицированные пошлины за регистрацию и продление срока действия товарного знака в единой валюте – швейцарских франках;
- отсутствие взносов за членство в Мадридском союзе. При этом страны-участницы получают за регистрацию иностранных товарных знаков на их территории определённые отчисления;

В рамках Мадридского союза действует с 1995г. Протокол к Мадридскому соглашению, участниками которого являются около 50 стран, в том числе РФ. По сравнению с Мадридским соглашением Протокол позволяет основывать международную заявку не только на регистрации знака в стране происхождения, но и на национальной заявке в стране происхождения. Срок принятия решения по заявке удлиняется до 18 месяцев. Страны-участницы могут выбирать между международной и национальной системой пошлин.

РФ участвует в Ниццком соглашении о международной классификации товаров и услуг для регистрации товарных знаков 1957 г. На начало 2000г. в нём участвовали 50 стран. Учреждённая этим соглашением международная классификация (МКТУ) состоит из перечня классов (34 класса товаров и 11 классов услуг) и алфавитного указателя товаров и услуг (более 110000 наименований товаров и услуг). Сейчас действует 8-я редакция МКТУ.

В Мадриде в 1891 г. было заключено «Мадридское соглашение о пресечении ложных или вводящих в заблуждение указаний происхождения на товарах». Это соглашение

несколько раз пересматривалось. На 1 января 1994 г. в Соглашении участвовала 31 страна. Суть Соглашения в том, что на все товары, содержащие ложные или вводящие в заблуждение указания происхождения, которые прямо или косвенно указывают на одно из договаривающихся государств или место происхождения в государстве-участнике Соглашения, должен быть наложен арест при их ввозе, либо должен быть запрещен вывоз этих товаров. Участники Соглашения должны запрещать использование любых обозначений, имеющих рекламный характер и способных ввести общественность в заблуждение относительно происхождения товаров. По сравнению с Парижской конвенцией новым является то, что органы таможенной администрации обязаны сообщать заинтересованной стороне о факте задержки товаров, на которых проставлены ложные или вводящие в заблуждение обозначения. Это необходимо для того, чтобы заинтересованная сторона имела возможность принять меры по предотвращению дальнейшего незаконного использования обозначений. Данное Соглашение не предусматривает учреждение Союза, руководящего органа и бюджета.

В 1958 г. было заключено Лиссабонское Соглашение об охране наименований мест происхождения и их международной регистрации. Его цель – обеспечение охраны географических названий, которые в сознании потребителей связываются однозначно с одним из товаров, производимых в данной местности. В статье 2 Соглашения наименование места происхождения определяется как географическое название страны, региона или местности, служащее для указания места происхождения продукта, который произведен в этом месте, качество и характеристики которого обусловлены в существенной степени местными условиями, включая природный и человеческий фактор. Такие наименования (ст. 5 Соглашения) регистрируются МБ ВОИС на основе заявки страны-участницы Соглашения. МБ ВОИС уведомляет другие договаривающиеся государства о регистрации наименования места происхождения товаров. Все страны-участницы обязаны обеспечить правовую охрану любому зарегистрированному наименованию места происхождения до тех пор, пока данное наименование охраняется в стране происхождения. На 1994 г. было проведено 730 международных регистраций наименований мест происхождения. В 2000 г. членами Соглашения являлись 17 государств. В рамках Лиссабонского соглашения создан Союз.

Бернская Конвенция об охране литературных и художественных произведений (1886 г.) устанавливает основные принципы авторско-правовой охраны. Правовая охрана в странах-участницах Бернского Союза основана на «национальном режиме». Этот режим предусматривает, что литературные и художественные произведения пользуются охраной во всех странах Бернского Союза. К литературным и художественным произведениям относятся все произведения в области литературы, науки и искусства, каким бы способом и в какой бы форме они ни были выражены, как-то: книги, брошюры и другие письменные произведения; лекции, обращения, проповеди и другие подобного рода произведения; драматические и музыкально-драматические произведения; хореографические произведения и пантомимы; музыкальные сочинения с текстом или без текста; кинематографические произведения, к которым приравниваются произведения, выраженные способом, аналогичным кинематографии; рисунки, произведения живописи, архитектуры, скульптуры, графики и литографии; фотографические произведения, к которым приравниваются произведения, выраженные способом, аналогичным фотографии; произведения прикладного искусства; иллюстрации, географические карты, планы, эскизы и пластические произведения, относящиеся к географии, топографии, архитектуре или наукам. Охрана применяется к авторам, которые являются гражданами одной из стран Союза, независимо от того, выпущено их произведение в свет или нет, а также к авторам, не являющимся гражданами одной из стран Союза, в отношении произведений, выпущенных в одной из этих стран. Авторы, имеющие своё обычное местожительство в одной из таких стран, приравниваются к гражданам этой страны.

Всемирная (Женевская) Конвенция об авторском праве подписана в 1952 г., пересмотрена в Париже в 1971 г. СССР присоединился к Всемирной конвенции в 1973 г. Принятие Всемирной конвенции позволило сблизить нормы законодательства об авторском праве стран Западной Европы, Америки, социалистических и развивающихся стран. В настоящее время участие РФ во Всемирной Конвенции представляет интерес только потому, что предоставляет правовую охрану российским гражданам и юридическим лицам в тех странах конвенции, которые не состоят в Бернском Союзе.

РФ участвует также во многих других международных соглашениях в области интеллектуальной собственности. В частности, имеются двусторонние соглашения по вопросам охраны промышленной собственности с Арменией, Украиной, Казахстаном и др.

Европейская региональная патентная система

Работа патентных ведомств различных стран имеет один и тот же характер, поэтому логичной была бы организация единого патентного ведомства для ряда стран, обеспечивающего приём и регистрацию охранных документов, которые действуют на территории этих стран. Впервые эта идея была реализована в Европе в связи с движением европейских стран к экономической интеграции. В 1973 г. в Мюнхене 16 стран подписали Европейскую патентную конвенцию. В 1977 г. создано Европейское патентное ведомство (ЕПВ), принимающее заявки на европейский патент. На 1994 г. в ЕПВ участвовали Австрия, Бельгия, Швейцария, Германия, Дания, Испания, Франция, Великобритания, Греция, Ирландия, Италия, Лихтенштейн, Люксембург, Монако, Нидерланды, Португалия и Швеция. ЕПВ находится на полной самокупаемости. Во главе ЕПВ стоит президент и пять вице-президентов. В состав ЕПВ входят директораты "Поиск", «Экспертиза», «Жалобы», «Администрация», «Международные отношения», а также аппарат президента.

Использование европейской патентной системы даёт заявителю следующие преимущества:

- экономия времени и средств на патентование
- единственный вариант патента для всех стран-участниц, что упрощает защиту прав
- получение «сильного» патента, т.к. европейский патент выдаётся только после экспертизы по существу, тогда как в ряде стран национальное законодательство предусматривает явочную систему экспертизы.

Страны-участницы Европейской патентной конвенции получают следующие преимущества: рационализация функционирования и избежание дублирования работ, кооперация в области патентной документации и информации.

Заявитель подаёт одну заявку в ЕПВ, указывая в ней страны-участницы Европейской патентной конвенции, в которых он испрашивает охрану. В случае выдачи по этой заявке европейского патента он имеет в каждой из этих стран автономный режим, т.е. аннулирование патента в одной из стран не влияет на действие патента в других странах. Заявление о выдаче патента производится на бланке ЕПВ на английском, французском или немецком языке, либо на языке страны-участницы конвенции, из которой подана заявка, с последующим представлением перевода.

Европейские патенты не выдаются на программы для ЭВМ, методы хирургического или терапевтического лечения организма человека или животных, методы диагностики, осуществляемые непосредственно на организме человека или животных, на сорта растений или породы животных, а также преимущественно биологические способы выведения растений или животных. Заявка на европейский патент подаётся в ЕПВ (Мюнхен, Гаага или Берлин) или в национальное патентное ведомство, откуда она направляется в ЕПВ. При подаче европейской заявки уплачиваются пошлины за подачу, за поиск, за каждый пункт патентной формулы свыше десяти, отдельно за каждое государство, в котором испрашивается охрана, кроме совместного указания Швейцарии и Лихтенштейна.

На первой фазе рассмотрения европейской заявки проводится формальная экспертиза и патентный поиск. По их результатам в Европейском патентном бюллетене

публикуются европейская патентная заявка и отчёт о поиске. В отчёте о поиске приводится библиографическая информация о документах, которые имеются в распоряжении ЕПВ и могут быть использованы для оценки новизны и изобретательского уровня технического решения, описанного в заявке. В отчёте не оценивается патентоспособность заявки. Отчёт пересылается заявителю. Заявитель может отозвать заявку, если не видит смысла в продолжение процедуры по результатам поиска, или внести в заявку изменения, которые не должны выходить за пределы первоначальной заявки. Заявка публикуется через 18 месяцев от даты подачи. Она содержит описание, пункты формулы, чертежи и реферат. После публикации начинается временная правовая охрана изобретения.

Вторая фаза рассмотрения европейской заявки – экспертиза по существу – ведётся только по желанию заявителя. В течение 6 месяцев от даты публикации заявитель подаёт ходатайство о проведении экспертизы по существу, т.е. на соответствие заявки критериям патентоспособности по результатам поиска, и уплачивает пошлину за её проведение. После этого эксперт ЕПВ проводит экспертизу заявки на соответствие критериям патентоспособности по результатам отчёта о поиске.

Решение по заявке выносит коллегия экспертов. Если заявка соответствует требованиям патентоспособности, принимается решение о выдаче патента. Патент вступает в силу при согласии заявителя текстом описания. Уплате им пошлины и переводе пунктов формулы изобретения на два официальных языка Конвенции, не являющихся языками делопроизводства оп заявке. Европейский патент считается выданным от даты публикации сведений о его выдаче в европейском патентном бюллетене. Одновременно публикуется описание к патенту, содержащее чертежи и патентную формулу. Патентообладатель получает грамоту европейского патента. При этом в странах, указанных в патенте, он будет действовать только после перевода пунктов патентной формулы на официальные языки этих стран.

После публикации сведений о выдаче патента наступает третья фаза делопроизводства по заявке. С этого момента третьи лица (конкуренты) в течение 9 месяцев, уплатив пошлину, могут подать в ЕПВ протест против выдачи патента. Решение по протесту принимает специальный отдел ЕПВ. Возможны три решения: аннулирование патента, сохранение патента в силе без изменений, поддержание патента в силе в изменённом объёме. При условии согласия с этим заявителя, уплаты им необходимых пошлин и перевода изменений на два официальных языка, не являющихся языками делопроизводства по заявке.

Решения секции приёма заявок, экспертных отделов, специального отдела по рассмотрению протестов и юридического отдела могут быть обжалованы в том отделе, решение которого обжалуется. Если этот отдел сочтёт жалобу обоснованной, он в течение месяца выносит новое решение. Если жалоба отклоняется, она незамедлительно передаётся в Апелляционную палату ЕПВ. Решение Апелляционной палаты является окончательным.

За поддержание заявки на европейский патент в силе необходимо выплачивать пошлину за каждый год рассмотрения, начиная с третьего года. Последний раз эта пошлина уплачивается в год публикации сведений о выдаче европейского патента.

Тема 2. Российское законодательство в области интеллектуальной собственности.

Интеллектуальные права на результаты интеллектуальной деятельности (РИД), на средства индивидуализации и на некоторые иные приравненные к ним объекты, указанные в разделе VII ГК РФ, могут быть "осложнены" иностранным элементом: в гражданско-правовых отношениях, регулируемых нормами раздела VII, вправе участвовать иностранные граждане и иностранные юридические лица, указанные объекты могут быть созданы, впервые обнародованы или зарегистрированы за рубежом,

сделки, касающиеся этих объектов, - совершаться за границей и т.п. **Во всех этих случаях подлежат применению нормы раздела VI ГК РФ «Международное частное право».**

При подготовке раздела VII Кодекса законодатель не стал включать в раздел VI специальных норм, относящихся к интеллектуальным правам, осложненным иностранным элементом, он пошел по пути **включения их в раздел VII ГК РФ.**

Однако это не значит, что нормы раздела VI ГК РФ не должны применяться к таким правоотношениям. Как раз наоборот: все его общие принципы и положения подлежат применению к интеллектуальным правам, осложненным иностранным элементом. Более того, **в данной ситуации подлежит применению и одна специальная норма раздела VI, а именно содержащаяся в подп. 19 п. 3 ст. 1211** норма о том, что стороной договора, которая осуществляет исполнение, имеющее решающее значение для содержания договора, в лицензионном договоре по общему правилу является **лицензиар.**

Среди норм раздела VII можно выделить **общие и специальные нормы об исключительных правах на отдельные виды объектов.**

Общие положения части четвертой ГК РФ о регулировании гражданско-правовых отношений, осложненных иностранным элементом

Общие положения содержатся в ст. 1231 ГК РФ. В абз. 1 п. 1 указывается, что **на территории Российской Федерации действуют исключительные права на РИД и средства индивидуализации, которые установлены международными договорами РФ и ГК РФ.**

Это означает, что на территории Российской Федерации исключительные права могут возникать и действовать на основе норм не только ГК РФ, но и международных договоров РФ.

Пункт 2 ст. 1231 устанавливает, что **при признании исключительного права на РИД или средство индивидуализации в соответствии с международным договором РФ содержание права, его действие, ограничения, порядок его осуществления и защиты определяются нормами ГК РФ независимо от положений законодательства страны возникновения исключительного права, если только соответствующим международным договором или Кодексом не предусмотрено иное.**

В п. 2 ст. 1231 рассматривается тот случай, когда **исключительное право на какой-либо объект первоначально возникло в зарубежной стране, а затем - в соответствии с международным договором России - исключительное право на этот же объект было признано и в России.**

Особо важное значение эта норма имеет для тех объектов, которые охраняются на территории РФ при условии обязательной государственной регистрации (ст. 1232 ГК РФ). Норма, содержащаяся в абз. 1 п. 1 ст. 1231, означает, что даже те объекты, которые охраняются в России на основе **обязательной государственной регистрации, могут получать в РФ охрану без нее, если это предусмотрено международным договором РФ.**

В настоящее время практическое значение норма абз. 1 п. 1 ст. 1231 имеет для **патентов на изобретения и товарных знаков.**

На территории России действуют патенты, выданные не только Роспатентом - Российской федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, **но и Евразийским патентным ведомством.** Аналогично складывается ситуация и с товарными знаками. В России действуют **товарные знаки, регистрируемые не только Роспатентом, но и Международным бюро по регистрации товарных знаков (Женева, Швейцария)** на основе Мадридского соглашения о международной регистрации знаков от 14 апреля 1891 года и на основе Протокола к этому Соглашению от 28 июня 1989 года, но, разумеется, только тогда, **когда заявитель желает распространить действие международной регистрации знака на Россию.**

В юридико-техническом плане положения п. 2 ст. 1231 ГК РФ сформулированы очень сложно, по сути, речь идет о правовом режиме регулирования исключительных прав, законодатель указал разные элементы правового режима (содержание права, его действие,

ограничения, порядок его осуществления и защиты) для того, чтобы, перебрав их, можно было выделить один остающийся (не указанный) элемент и сделать вывод: этот элемент определяется законодательством страны возникновения исключительного права, а не российским законодательством.

Пропущен субъект права, то есть первоначальный носитель права. Отыскав названный элемент, можно легко сформулировать содержание данной нормы: **если исключительное право первоначально возникло на определенный объект за рубежом, а затем - на основе международного договора России - признано в России, то первоначальный обладатель исключительного права определяется зарубежным законодательством, а не нормами ГК РФ.**

Абзац 2 п. 1 ст. 1231 ГК РФ в сочетании с абз. 4 п. 1 ст. 2 устанавливает, что **личные неимущественные права и иные интеллектуальные права, не являющиеся исключительными, признаются за иностранными гражданами и иностранными юридическими лицами во всех случаях, за исключением тех, которые предусмотрены в федеральном законе.**

Это положение имеет принципиальное значение, оно отменяет принцип территориальной ограниченности интеллектуальных прав в сфере МЧП. Отныне в российском праве введен иной принцип: **исключительные права носят территориально-ограниченный характер, а личные неимущественные и иные права, не являющиеся имущественными, территориально не ограничены.**

*Гражданско-правовые отношения, осложненные
иностранным элементом, в сфере авторского права*

Этому вопросу посвящена **ст. 1256 ГК РФ**. В п. 1 статьи указано на случаи возникновения на территории России исключительного авторского права на произведения науки, литературы и искусства. Мы остановимся лишь на тех, которые относятся к отношениям, осложненным иностранным элементом. Всего здесь указано три таких случая.

Первый: произведение автора-иностранца было обнародовано на территории России. Обнародовать произведение - это осуществить действия, которые впервые делают произведение доступным широкому кругу лиц, публике (ст. 1268 ГК РФ). На иностранное произведение, впервые обнародованное в России, исключительное авторское право возникает и действует независимо от наличия международных договоров России.

Второй: произведение российского автора обнародовано за рубежом или находится за рубежом в какой-либо объективной форме. На такое произведение в России всегда возникает и действует исключительное авторское право. Применяемая здесь коллизионная норма ориентирует на гражданство автора.

Третий: произведение иностранного автора не обнародовано, но находится в какой-либо объективной форме на территории России. На такое произведение в России возникает и действует исключительное право. Это исключительное право практически реализуется, если такое необнародованное произведение будет использоваться или если оно будет обнародовано на территории России.

Под **объективной формой**, в которой воплощено необнародованное произведение иностранного автора, следует понимать любой материальный носитель (вещь), в котором произведение выражено (ст. 1227 ГК РФ), причем не только оригинал произведения, но и иные его экземпляры.

Таким образом, в указанных трех случаях на произведения авторов на территории России **появляется исключительное авторское право в соответствии с прямыми указаниями, содержащимися в Кодексе.**

Исключительное авторское право на произведения иностранных авторов может возникать на территории РФ и в **других обстоятельствах** - если произведение было обнародовано за пределами территории РФ или, не будучи обнародованным, находится за пределами территории РФ в какой-либо объективной форме - но только

в соответствии с **международным договором РФ** (а не в силу прямых указаний ГК РФ). Эта общая норма сформулирована в подп. 3 п. 1 ст. 1256 Кодекса.

В п. 3 ст. 1256 указано, что если на территории России **произведению предоставляется охрана в соответствии с международным договором России**, то автор произведения или иной **первоначальный правообладатель определяется по закону того государства, на территории которого имел место юридический факт, послуживший основанием для приобретения авторских прав, то есть место создания произведения.**

Смысл этой нормы состоит в том, что **если произведение создается за рубежом, то в зарубежных странах могут действовать нормативные акты, определяющие, какое именно лицо считается автором или первоначальным правообладателем произведения.** Кроме того, зарубежное законодательство допускает, что вопрос о том, кто является автором или первоначальным обладателем авторских прав, может определяться договором. Фактически в основном это касается произведений, создаваемых по заказу, служебных, а также аудиовизуальных произведений.

Решение в ГК РФ вопросов МЧП, относящихся к патентному праву

Осложненные иностранным элементом **гражданско-правовые отношения в сфере патентного права регулируются в Кодексе как специальной нормой ст. 1346**, так и общими нормами ст. 1231.

Специальная норма гласит, что **на территории РФ признаются исключительные права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы, удостоверенные либо (1) патентами, выданными федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности (Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам - Роспатентом), либо (2) патентами, имеющими силу на территории РФ в соответствии с международными договорами РФ.**

В первом случае речь идет о **национальных патентах**, во втором - о **международных**. Второй случай относится в настоящее время к патентам, действующим на территории России в соответствии с Евразийской патентной конвенцией (Москва, 9 сентября 1994 года).

ГК РФ регулирует вопросы МЧП, касающиеся национальных патентов.

Из ст. 1346, устанавливающей, что на территории России признаются исключительные права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы, выданные Роспатентом, вытекает, что **исключительные права на такие объекты, удостоверенные патентами, выданными не Роспатентом, а любыми другими организациями (например, иностранными), на территории России не действуют и не признаются.** Это распространяется и на те случаи, когда авторами соответствующих изобретений, полезных моделей, промышленных образцов или владельцами таких патентов являются российские граждане.

Могут ли иностранные граждане признаваться на территории России авторами изобретений, полезных моделей и промышленных образцов? Могут ли иностранные граждане и иностранные юридические лица быть владельцами исключительных прав на патенты, выдаваемые Роспатентом?

Ответы на поставленные вопросы теперь нужно искать в общих нормах ст. 2 и 1231 ГК РФ. Как следует из этих норм, **иностранцы - авторы изобретений, полезных моделей и промышленных образцов признаются авторами на территории России наравне с российскими гражданами без каких-либо ограничений.** Эти авторы и их правопреемники всегда, в любых случаях вправе подавать в России заявки на получение патентов, получать такие патенты и пользоваться исключительными правами, вытекающими из этих патентов.

Поэтому гражданин страны, не участвующей в Конвенции по охране промышленной собственности (Париж, 20 марта 1883 года) (например, Корейской Народно-Демократической Республики), теперь вправе подать в Роспатент заявку на получение

патента на изобретение (например, "Способ использования ядерной энергии в мирных целях") и получить на него патент.

Исключительное право на фирменное наименование

В соответствии со ст.1475 ГК РФ на территории Российской Федерации действует **исключительное право на фирменное наименование, включенное в единый государственный реестр юридических лиц.** Исключительное право на фирменное наименование возникает со дня государственной регистрации юридического лица и прекращается в момент исключения фирменного наименования из единого государственного реестра юридических лиц в связи с прекращением юридического лица либо изменением его фирменного наименования.

Таким образом, **наименования иностранных юридических лиц на территории России не охраняются.**

Исключительное право на товарный знак

В ст. 1479 ГК РФ предусмотрено два случая предоставления защиты исключительного права на товарный знак: (1) исключительное право на товарный знак предоставляется **на основании государственной регистрации** заявленного обозначения или (2) **в силу международных договоров.**

Без государственной регистрации в России охраняются товарные знаки на основе **Мадридского соглашения о международной регистрации знаков** от 14 апреля 1891 г., а также Протокола к нему от 28 июня 1989 г. (см. 3 вопрос лекции).

Охрана товарного знака без государственной регистрации осуществляется также на основании ст. 6. bis (1) Парижской конвенции, в которой предусмотрена правовая **охрана общеизвестных товарных знаков.** Общеизвестными признаются те обозначения, которые относятся к таковым по определению компетентного органа страны регистрации или страны применения.

Исключительное право использования наименования места происхождения товара

Основаниями для возникновения правовой охраны наименования места происхождения товара и исключительного права производителя на его использование в Российской Федерации служат:

государственная регистрация наименования места происхождения товара в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности, осуществляемая в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом и подзаконными нормативными правовыми актами;

международные договоры, участницей которых является Российская Федерация.

Отметим, что **в настоящее время Российская Федерация не участвует ни в одном международном договоре (соглашении), касающемся правовой охраны наименований мест происхождения товаров.** Россия пока присоединилась лишь к **Парижской конвенции по охране промышленной собственности** от 20 марта 1883 г., в которой среди прочих объектов промышленной собственности упоминаются **"указания происхождения или наименования места происхождения"**.

В соответствии с п. 2 ст. 1517 ГК РФ федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности **может произвести государственную регистрацию в качестве наименования места происхождения товара** наименования географического объекта, находящегося за пределами Российской Федерации. Условием для такой регистрации является **охраняемость названия** данного объекта в качестве наименования места происхождения товара в стране происхождения товара.

Аналогичное предписание дано и в отношении возможности приобретения **исключительного права использования** наименования указанного места происхождения товара - в качестве правообладателя может выступать только то лицо, чье право на использование данного наименования охраняется в стране происхождения товара.

Основные положения законодательства Российской Федерации в области интеллектуальной собственности. Новое законодательство в области интеллектуальной собственности

В период 1992 - 2003 гг. в Российской Федерации был принят комплекс законов, указов и подзаконных актов в области и касающихся интеллектуальной собственности, в целом соответствующих современным международным требованиям. *К ним можно отнести* “Патентный закон” (1992), законы “О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров” (1992), “О правовой охране программ для ЭВМ и баз данных” (1992), “О правовой охране топологий интегральных микросхем” (1992), “О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках” (1992), “Об образовании” (1992), “Об авторском праве и смежных правах” (1993), “О селекционных достижениях” (1993), “О ратификации Евразийской патентной конвенции” (1995), “Гражданский кодекс”, часть 1 (1994), часть 2 (1996), “Уголовный кодекс РФ” (1996); указы Президента РФ “О государственной политике по вовлечению в хозяйственный оборот результатов научно-технической деятельности и объектов ИС в сфере науки и технологий” (1998), “О правовой защите результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ военного, специального и двойного назначения” (1998); постановления правительства РФ “О первоочередных мерах по правовой защите интересов государства в процессе экономического и гражданско-правового оборота результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ военного, специального и двойного назначения” (1998), “Об использовании результатов научно-технической деятельности” (1999), Приказ ГТК РФ “Об утверждении Положения о защите прав интеллектуальной собственности таможенными органами” (2003) и др.

Основы правового регулирования в области ИС закреплены Конституцией РФ (1993) в качестве конституционного права: “Каждому гарантируется свобода литературного, художественного, научного, технического и других видов творчества, преподавания; интеллектуальная собственность охраняется законом”.

Формируется государственная политика в этой области. Указ Президента РФ от 22.06.98 №863 “О государственной политике по вовлечению в хозяйственный оборот результатов научно-технической деятельности и объектов интеллектуальной собственности в сфере науки и технологии” в качестве приоритетных выделяет следующие направления:

- государственное стимулирование процессов создания, правовой охраны и использования интеллектуальной собственности, обеспечивающих повышение конкурентоспособности отечественной продукции;
- обеспечение сбалансированности прав и законных интересов субъектов правоотношений в области интеллектуальной собственности, создающее условия заинтересованности этих субъектов при создании, правовой охране и использовании интеллектуальной собственности (ст.1 п.1).

Формирование и защита отечественного рынка научно-технической продукции, основанного на развитии рынка интеллектуальной собственности, ее вовлечение в хозяйственный оборот, защита своего патентного пространства и поддержка отечественных патентов за рубежом названо в качестве стратегического направления реализации Концепции реформирования российской науки на период 1998-2000 годов .

Новое законодательство создало необходимые предпосылки для реализации такой политики. Оно регулирует имущественные и связанные с ними личные неимущественные правоотношения, возникающие в связи с созданием, правовой охраной, регистрацией и использованием объектов интеллектуальной собственности. Новое законодательство юридически закрепило, а в части патентного права - восстановило традиционное в мировой правовой и экономической практике положение, в соответствии с которым права на объекты интеллектуальной собственности (изобретения, полезные

модели, промышленные образцы, товарные знаки, секреты производства, программы для ЭВМ, произведения науки, литературы и искусства и другие результаты научных исследований и творческого труда), созданные в связи с выполнением работником служебных обязанностей, становятся собственностью работодателя и специфическим товаром, который, как и всякий товар может быть введен в хозяйственный оборот на внутреннем и внешнем рынках. Неслужебные объекты интеллектуальной собственности являются собственностью авторов или их правопреемников.

Формами введения в хозяйственный оборот могут быть различные формы использования объектов интеллектуальной собственности: для изобретений, полезных моделей, промышленных объектов, товарных знаков - изготовление, применение, ввоз, предложение к продаже, продажа и иное введение в хозяйственный оборот продукта или товара, содержащего запатентованный объект интеллектуальной собственности; для селекционных достижений - производство, воспроизведение, предложение к продаже и иные формы сбыта; для программ для ЭВМ, баз данных, произведений науки, литературы и искусства - выход в свет (опубликование), воспроизведение (изготовление), распространение (продажа, прокат, аренда и т.п.) и др.

Понятие права интеллектуальной собственности

Под интеллектуальной собственностью по действующему законодательству понимается исключительное право гражданина или юридического лица на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридического лица, продукции и выполняемых работ или услуг (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания и т.п.). Использование третьими лицами таких результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, которые являются объектами исключительных прав, возможно только с согласия правообладателя (ст. 138).

Таким образом, права на объекты интеллектуальной собственности являются исключительными **правами** в отношении третьих лиц, что означает, что только Университет или иной правообладатель, являющийся собственником **прав на** конкретный объект интеллектуальной собственности, вправе его использовать по своему усмотрению, запрещая такие действия всем третьим лицам без разрешения правообладателя. Такое разрешение может быть дано в форме лицензионного договора.

Нарушение прав интеллектуальной собственности

Любые формы несанкционированного использования объектов интеллектуальной собственности признаются нарушением прав правообладателя, а любое юридическое или физическое лицо, несанкционированно использующее правоохраняемый объект интеллектуальной собственности, является нарушителем таких прав. Такое нарушение по требованию правообладателя должно быть прекращено, а лицо, совершившее противоправное действие, обязано возместить ему причиненные убытки.

Возникшие споры рассматриваются в судебном порядке. *К ним относятся следующие споры:*

- *об авторстве на объект ИС;*
- *об установлении патентообладателя (правообладателя);*
- *о нарушении исключительного права на использование охраняемого объекта ИС и других имущественных прав патентообладателя (правообладателя);*
- *о заключении и исполнении лицензионных договоров на использование охраняемого объекта ИС;*
- *о праве преждепользования;*
- *о выплате работодателем вознаграждения работнику - автору*
- *о выплате компенсаций, предусмотренных Патентным Законом;*
- *другие споры, связанные с охраной прав на объект ИС.*

К противоправным действиям, влекущим за собой административную ответственность, относится недобросовестная конкуренция, формами которой в отношении

объектов интеллектуальной собственности являются: продажа товаров с незаконным использованием результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации юридического лица, продукции, работ и услуг (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания и т.п.); получение, использование, разглашение научно-технической, производственной или торговой информации, в том числе коммерческой тайны, без согласия ее владельца (ст. 10 [5]).

За наиболее общественно опасные правонарушения предусмотрена уголовная ответственность. К ним относятся: незаконное использование объектов авторского права (ст. 146), товарных знаков (ст. 180), изобретений, полезных моделей, промышленных образцов (ст.147), разглашение сущности последних до официальной публикации сведений о них без согласия автора или заявителя (ст. 147); незаконный экспорт технологий, научно-технической информации и услуг, используемых при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники (ст. 189 и др.).

Территория и сроки действия прав на интеллектуальную собственность

Права на объекты интеллектуальной собственности ограничены территорией государства, выдавшего охранной документ или регламентировавшего другие формы охраны, и носят срочный характер. Так для объектов промышленной собственности законодательством РФ установлены следующие сроки действия охранных документов: патент на изобретение - 20 лет; свидетельство на полезную модель - 5 лет; патент на промышленный образец - 10 лет; свидетельство на товарный знак - 10 лет с даты подачи соответствующей заявки в Роспатент; патент на селекционное достижение -30 лет с даты регистрации; авторское право на произведение науки, литературы и искусства, включая программы для ЭВМ и базы данных - в течение всей жизни автора и 50 лет после его смерти.

Объекты интеллектуальной собственности

Объектами интеллектуальной собственности являются:

- изобретения, полезные модели и промышленные образцы;
- товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров;
- программы для ЭВМ и базы данных;
- топологии интегральных микросхем;
- секреты производства (ноу-хау);
- селекционные достижения;
- произведения науки, литературы и искусства.

Изобретением является неизвестное ранее знание о том, как решить (удовлетворить) определенную общественную (утилитарную) проблему (потребность). Изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо (п.1 ст. 4).

К полезным моделям относится конструктивное выполнение средств производства и предметов потребления, а также их составных частей. Полезной модели предоставляется правовая охрана, если она является новой и промышленно применимой (п.1 ст. 5 []).

Промышленным образцом является художественно-конструкторское решение изделия, определяющее его внешний вид. Промышленному образцу предоставляется правовая охрана, если он является новым, оригинальным и промышленно применимым (п.1 ст. 6).

Товарные знаки и знаки обслуживания - это обозначения, способные отличать соответственно товары и услуги одних юридических или физических лиц от однородных товаров и услуг других юридических или физических лиц (ст. 1).

Наименование места происхождения товара - это название страны, населенного пункта, местности или другого географического объекта, используемое для обозначения товара, особые свойства которого исключительно или главным образом определяются характерными для данного географического объекта природными условиями

или людскими факторами либо природными условиями и людскими факторами одновременно (ст. 30).

Под программой для ЭВМ действующее законодательство понимает объективную форму представления совокупности данных и команд, предназначенных для функционирования ЭВМ и других компьютерных устройств с целью получения определенного результата, а также подготовительные материалы, полученные в ходе ее разработки, и порождаемые программой аудиовизуальные отображения (ст. 1).

База данных - это объективная форма представления и организации совокупности данных (например, статей, расчетов) систематизированных таким образом, чтобы они могли быть найдены и обработаны с помощью ЭВМ (ст. 1).

Топологией интегральной микросхемы является зафиксированное на материальном носителе пространственно-геометрическое расположение совокупности элементов интегральной микросхемы и связей между ними (ст. 1).

Под секретами производства (ноу-хау) следует понимать не относящийся к государственным секретам особый вид информации, составляющий служебную или коммерческую тайну, при условии, если информация имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к ней отсутствует свободный доступ на законном основании и обладатель информации принимает меры к охране ее конфиденциальности (ст. 139).

К селекционным достижениям относят сорта растений и породы животных (ст. 1).

К произведениям науки, литературы и искусства относятся все охраняемые авторским правом результаты творческой деятельности, обнародованные и необнародованные, но выраженные в какой-либо объективной форме, независимо от назначения и достоинства произведения (ст. 1, 4-7).

В отношении этих объектов вуз должен осуществлять комплекс необходимых и достаточных действий по их правовой охране и коммерческой реализации.

Правовая охрана объектов интеллектуальной собственности

Для возникновения исключительных прав на объект интеллектуальной собственности Университет или иной хозяйствующий субъект должен в установленном порядке обеспечить их правовую охрану.

Правовая охрана объектов промышленной собственности осуществляется в рамках российской и других национальных (государственных), а также международных (надгосударственных) патентных систем, которые выдают от имени государства или группы государств охранной документ - патент, который обеспечивает патентообладателю исключительное (монопольное) право на использование объекта промышленной собственности, запрещая всем третьим лицам их его использование в коммерческих целях без разрешения патентообладателя.

Являясь одновременно правовым, техническим и информационным документом, патент выступает не только в качестве формы правовой охраны от несанкционированного использования, но и своеобразным экономическим стимулом для инвестиций в научные исследования и промышленность.

Под правовой охраной объектов интеллектуальной собственности следует понимать деятельность вуза по получению исключительных прав на эти объекты, которые удостоверяются охранными документами (патенты на изобретения, промышленные образцы и селекционные достижения, свидетельства на полезные модели и товарные знаки), документами о регистрации (свидетельства об официальной регистрации программ для ЭВМ, баз данных и топологий интегральных микросхем), а также фактами создания произведений науки, литературы и искусства, представленных в какой-либо объективной форме (книги, статьи, диссертации, рукописи, рисунки, чертежи, видео- и звукозаписи и т.п.).

Правовая охрана объектов интеллектуальной собственности является одной из важных функций вуза, которая предполагает выявление коммерчески значимых объектов, созданных работниками, докторантами, аспирантами и студентами в связи (в порядке) выполнения служебных обязанностей; подготовку, оформление и подачу в российское, иностранное или международное патентные ведомства заявлений на патентование и регистрацию объектов интеллектуальной собственности; совершение юридически значимых действий, направленных на получение охранных документов; поддержание их в силе, а также обеспечение охраны произведений науки, литературы и искусства.

Наиболее коммерчески значимыми объектами правовой охраны являются изобретения, создаваемые, как правило, в порядке выполнения служебных обязанностей или с использованием материальных, финансовых или иных ресурсов вуза.

Правовую охрану может получить только патентоспособное изобретение, то есть изобретение, которое является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо (п.1 ст.4).

К объектам изобретений относятся устройство, способ, вещество, штамм микроорганизма, культуры клеток растений и животных, а также применение известного ранее устройства, способа, вещества, штамма по новому назначению (п.2 ст.4 [1]).

Закон не признает патентоспособными изобретениями научные, архитектурные, планировочные, дизайнерские и селекционные достижения, которые, как правило, не имеют технических решений и относятся к научным теориям и математическим методам; методам организации и управления хозяйством; методам выполнения умственных операций; алгоритмам и программам для ЭВМ; проектам и схемам планировки сооружений, зданий и территорий; топологиям интегральных микросхем; сортам растений и породам животных и т.п.

Правовая охрана таких объектов интеллектуальной собственности как изобретения, полезные модели и промышленные образцы возможна лишь при условии, если информация об их сущности не стала общедоступной, то есть не была опубликована или иным образом раскрыта для неопределенного круга лиц. В случае раскрытия сведений о сущности названных объектов, заявки на них должны быть поданы в патентное ведомство не позднее 6 месяцев с даты раскрытия информации. (п.1 ст. 4, п. 1 ст. 5, п.1 ст. 6).

При правовой охране следует иметь в виду, что новое российское законодательство предусмотрело возможность сохранения правовой охраны тех объектов интеллектуальной собственности, которые были защищены охранными документами СССР. Так, во-первых, оно признало действие на территории РФ ранее выданных охранных документов СССР на изобретения и промышленные образцы (п. 3), а также товарные знаки и знаки обслуживания (п. 4); во-вторых, это законодательство предоставило заявителям право совместно с авторами изобретений и промышленных образцов ходатайствовать о прекращении действия авторских свидетельств СССР на изобретение и свидетельств СССР на промышленные образцы, по которым на момент введения Патентного закона не истек соответственно 20 - летний и 15 - летний сроки с даты подачи заявок, с одновременной выдачей патента РФ на оставшийся срок (п.7), п.1).

При обеспечении правовой охраны следует учитывать, что сведения о сущности изобретения, полезной модели или промышленного образца до официальной публикации информации о них, а также сведения, связанные с коммерческой деятельностью, доступ к которым ограничен в соответствии с Гражданским кодексом РФ и федеральным законом (коммерческая тайна), относятся к сведениям конфиденциального характера (п.5,6).

Для обеспечения коммерческих интересов вуза за рубежом осуществляется патентование объектов промышленной собственности в конкретных иностранных государствах. В этих случаях основными целями патентования являются правовое обеспечение экспорта лицензий и заключаемых с иностранными партнерами контрактов на

инжиниринг, а также экспорт товарной продукции, поставляемой как самим вузом, так и лицензиатом вузовской технологии.

Охрана объектов интеллектуальной собственности осуществляется в целях правового обеспечения их коммерческого использования. Благодаря этому, правообладатель получает доход в форме лицензионных платежей или иных формах, часть которого должна быть выплачена авторам этих объектов.

По общему правилу использование объектов интеллектуальной собственности вузов является исключительным правом вуза - патентообладателя (правообладателя) и возможно только с его согласия. Так, любое лицо, не являющееся патентообладателем, вправе использовать изобретение, полезную модель, промышленный образец, защищенные патентом, лишь с разрешения патентообладателя на основании лицензионного договора.

По такому договору патентообладатель (лицензиар) обязуется предоставить право на использование объекта интеллектуальной собственности в объеме, предусмотренном договором, другому лицу (лицензиату), а последний принимает на себя обязанность вносить лицензиару обусловленные договором лицензионные платежи и осуществлять другие действия, предусмотренные договором. Лицензионный договор подлежит регистрации в Роспатенте и без нее считается недействительным.

При использовании изобретений и промышленных образцов, защищенных действующими на территории РФ авторскими свидетельствами СССР на изобретение и свидетельствами СССР на промышленные образцы, специального разрешения не требуется (п.1).

Авторское вознаграждение за использование объектов интеллектуальной собственности

Действующим законодательством предусмотрены положения о выплате вознаграждений авторам служебных объектов интеллектуальной собственности на основе, например, соглашения о вознаграждении, заключаемого между работодателем и авторами изобретения, полезной модели и промышленного образца, которое определяет условие и размер вознаграждения. В случае недостижения между ними соглашения в размере и порядке выплаты спор рассматривается в судебном порядке (п. 2 ст. 8).

Работник-автор изобретения, созданного в связи с выполнением им своих служебных обязанностей или полученного от работодателя конкретного задания, имеет право на вознаграждение, соразмерное выгоде, которая была получена работодателем или могла быть им получена при надлежащем использовании изобретения.

Работодатель-правообладатель обязан выплачивать вознаграждение в случаях, если он получил патент и, таким образом, является патентообладателем; передал право на получение патента другому лицу; принял решение о сохранении изобретения в тайне или патент по поданной заявке не получен по причинам, зависящим от работодателя (п.2 ст.8).

Наиболее типичными для вузов юридическими фактами, с которыми закон связывает возникновение у работодателя - патентообладателя обязательств по выплате вознаграждения в течение срока действия патента, являются продажа лицензии на право использования, например, изобретения, и его использование в собственном производстве. В этих случаях размер вознаграждения автора устанавливается следующим образом:

- при использовании изобретения в форме продажи лицензии - в размере не менее 20% выручки без ограничения максимального размера вознаграждения (п. 6 , п. 1 ст. 32);
- при использовании изобретения в собственном производстве - не менее 15% прибыли (соответствующей части дохода), ежегодно получаемой патентообладателем от использования; при этом вознаграждение за использование изобретения, полезный эффект от которого не выражается в прибыли или доходе, выплачивается автору в размере не менее

2% от доли себестоимости продукции (работ или услуг), приходящейся на данное изобретение (там же).

В тех случаях, когда в создании изобретения участвовало двое или более авторов, между ними заключается соглашение в распределении вознаграждения (п. 2 ст. 7), как правило, исходя из творческого вклада каждого из авторов в создание изобретения. На практике при распределении вознаграждения между ними, например, в связи с заключением лицензионного соглашения, дополнительно может также учитываться вклад автора в маркетинг объекта лицензии, разработку ноу-хау, подготовку технической документации, испытания, сертификацию, внедрение и т.п.

Вознаграждение выплачивается в сроки не позднее 3-х месяцев после поступления лицензионного платежа на расчетный счет вуза и не позднее трех месяцев после истечения каждого года, в котором изобретение использовалось в собственном производстве (п. 6, п. 3 ст. 32).

За несвоевременную выплату вознаграждения, определенного договором, работодатель, виновный в этом, несет ответственность в соответствии с гражданским законодательством РФ (п. 2 ст. 8). Так, размер пени для выплаты автору за каждый день просрочки составляет 0,04% суммы, причитающейся к выплате (п. 6, ст. 33).

Кроме этого, вуз - патентообладатель имеет обязательства выплаты вознаграждения лицам, содействовавшим созданию, правовой охране и использованию изобретений. в размере не менее 30% прибыли (соответствующей части дохода), получаемой предприятием от использования изобретения, а за изобретение, полезный эффект от использования которого не выражается в прибыли или доходе - в размере не менее 4% от себестоимости продукции (работ и услуг), приходящейся на данное изобретение (ст. 34).

В случаях использования изобретений и промышленных образцов, защищенных действующими на территории РФ охраняемыми документами СССР, лицо начавшее их использование до истечения соответственно 20 - летнего и 15 - летнего срока с даты подачи соответствующей заявки обязано в 3-месячный срок с начала использования сообщить автору изобретения или промышленного образца о начале его использования и заключить с ним соглашение о вознаграждении. При этом вознаграждение выплачивается каждым юридическим или физическим лицом, использующим соответствующий объект, и определяется соглашением без ограничения размера вознаграждения (п.1).

Если использование изобретения или промышленного образца началось до вступления в силу указанного порядка, то вознаграждение следует определять в соответствии с законодательством, действовавшим на дату начала их использования (п.2).

Основные нормативные акты, регламентирующие правоотношения в области интеллектуальной деятельности

1. Патентный закон РФ от 23.09.92 №3517-1.
2. Закон РФ "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименовании мест происхождения товаров" от 23.09.92 №3520-1.
3. Закон РФ "О правовой охране программ для ЭВМ и баз данных" от 23.09.92 №3523-1.
4. Закон РФ "О правовой охране топологии интегральных микросхем" от 23.09.97 №3526-1.
5. Закон РФ "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках" (в редакции законов РФ от 24.06.92 №3119-1, от 15.07.92 №3310-1, ФЗ от 25.05.95 №83-ФЗ, ФЗ от 6.05.98 №70-ФЗ).
6. Закон РФ "Об образовании" от 10.07.92 № 3266-1 (в редакции Федерального закона от 13.01.96 №12-ФЗ; с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральными законами от 16.11.97. №144-ФЗ, от 20.07.00 №102-ФЗ и от 7.08.00 №122-ФЗ).
7. Закон РФ "Об авторском праве и смежных правах" от 09.07.93 №5351-1.
8. Закон РФ "О селекционных достижениях" от 06.08.93 №5605-1.

9. Федеральный Закон РФ "О ратификации Евразийской патентной конвенции" от 01.06.95 №85-ФЗ.
10. Гражданский кодекс РФ. Ч. I. Федеральный закон от 30.11.94 №5-ФЗ.
11. Гражданский кодекс РФ. Ч. II. Федеральный закон от 26.01.96 №15-ФЗ.
12. Уголовный кодекс. РФ Федеральный закон от 13.06.96 №63-ФЗ.
13. Указ Президента РФ от 22.07.98 №863 "О государственной политике по вовлечению в хозяйственный оборот результатов научно-технической деятельности и объектов и объектов интеллектуальной собственности в сфере науки и технологии".
14. Указ Президента РФ от 14.05.98 №556 "О правовой защите результатов научно-исследовательских, опытно - конструкторских и технологических работ военного, специального и двойного назначения".
15. Постановление правительства РФ от 29.09.98 №1132 "О первоочередных мерах по правовой защите интересов государства в процессе экономического и гражданско-правового оборота результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ военного, специального и двойного назначения".
16. Постановление правительства РФ от 2.09.99 №982 "Об использовании результатов научно-технической деятельности".
17. Конституция Российской Федерации от 12.12.93.
18. Постановление Правительства РФ от 18.05.98 №453 "О Концепции реформирования российской науки на период 1998-2000 годов", "Концепция реформирования российской науки на период 1998-2000 годов".
19. Постановление Верховного совета Российской Федерации "О введении в действие Патентного закона РФ" от 23.09.92 №3518-1. Федеральный Закон РФ.
20. Постановление Верховного Совета Российской Федерации "О введении в действие Закона РФ "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.93 №3521-1.
21. "Правила подачи и рассмотрения ходатайств о прекращении действия на территории РФ авторских свидетельств СССР на изобретения, свидетельств СССР на промышленные образцы, а также патентов СССР, выданных на имя Государственного фонда изобретений СССР, и выдачи патентов Российской Федерации на оставшийся срок", утвержденные приказом Комитета РФ по патентам и товарным знакам от 25.06.93 №35 с изменениями в соответствии с приказом Роспатента от 30.10.96 №125.
22. Указ Президента РФ от 6.03.97 №188 "Об утверждении перечня конфиденциального характера", "Перечень сведений конфиденциального характера".
23. Постановление Совета Министров - Правительства РФ от 12.07.93 № 648 "О порядке использования изобретений и промышленных образцов, охраняемых действующими на территории РФ авторскими свидетельствами на изобретение и свидетельствами на промышленный образец, и выплаты их авторам вознаграждения".
24. Постановление Верховного Совета СССР от 31.05.91 "О введении в действие Закона СССР "Об изобретениях в СССР".
25. Закон СССР "Об изобретениях в СССР" от 31.05.91.
26. Закон СССР "О промышленных образцах" от 10.06.91.
- Другие нормативные акты, регламентирующие правоотношения в сфере интеллектуальной, научно-технической и инновационной деятельности**
27. Постановление Совета Министров - Правительства РФ от 14.08.93 №822 "О порядке применения на территории РФ некоторых положений законодательства бывшего СССР об изобретениях и промышленных образцах".
28. Распоряжение Правительства РФ от 20.04.95 №540-р "О мероприятиях по совершенствованию системы создания и защиты научных и технологических достижений и механизмов их использования в РФ".
29. Федеральный закон "Об информации, информатизации и защите информации" от 20.02.95 №24-ФЗ.

30. Федеральный закон "О соглашениях о разделе продукции" от 30.12.95 №225-ФЗ.
31. Государственный стандарт РФ "Система разработки и постановки продукции на производство. Патентные исследования. Содержание и порядок проведения". (ГОСТ Р 15.011-96), принятый постановлением Госстандарта России от 30.01.96 № 40. (System of products development and launching into manufacture. Patent investigations. Procedure and scope). Указ президента РФ от 29.04.96 "О государственной стратегии экономической безопасности"
32. Совместное заявление о защите прав интеллектуальной собственности в области научно-технического сотрудничества. Принято Российско-американской комиссией по экономическому и техническому сотрудничеству 16.07.96.
33. Федеральный закон "О высшем и послевузовском образовании" от 22.08.96 №125-ФЗ (с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральными законами от 10.07.00. №92-ФЗ и от 7.08.00 №122-ФЗ).
34. Федеральный закон РФ "О науке и государственной научно-технической политике" от 23.08.96 №127-ФЗ (с изменениями и дополнениями внесенными Федеральными законами от 19.07.98 № 111 - ФЗ, 17.12.98 №189-ФЗ и 3.01.00 №41-ФЗ).
35. Письмо Государственного таможенного комитета РФ от 28.10.97 №01-15/20508.
36. Приказ Министерства науки и технологий РФ от 1.12.97 № 137 "Руководство по распределению интеллектуальной собственности в договорах на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ в договорах о совместной научно-технической деятельности, заключаемых между российскими и иностранными организациями".
37. Указ президента РФ от 17.12.97 №1300 "Об утверждении Концепции национальной безопасности РФ" (в редакции указа от 10.01.00 №24).
38. Приложение №1 "Формы и состав инвестиций" к "Методическим рекомендациям по оценке эффективности инвестиционных проектов и их отбору для финансирования", утвержденным Госстроем России, Минэкономики РФ, Минфином РФ, Госкомпромом России 31.12.97 №7-12/47.
39. Соглашение о сотрудничестве по пресечению правонарушений в области интеллектуальной собственности, подписанное 06.03.98 правительствами 12-ти стран СНГ.
40. Постановление Правительства РФ от 31.03.98 № 374 "О создании условий для привлечения инвестиций в инновационную сферу".
41. Постановление Правительства РФ от 18.05.98 №453 "О Концепции реформирования российской науки на период 1998-2000 годов", "Концепция реформирования российской науки на период 1998-2000 годов".
42. Распоряжение Правительства РФ от 20.05.98 №573-р "План действий по реализации Концепции реформирования российской науки на период 1998-2000 годов".
43. Постановление Правительства РФ от 24.07.98 года N 832 "О Концепции инновационной политики Российской Федерации на 1998-2000 годы"
44. Постановление Правительства РФ от 23.11.98 №1366 "Об утверждении Положения о Межведомственной комиссии по вопросам охраны объектов промышленной собственности и ее состава".
45. Приказ Министерства юстиции РФ от 30 ноября 1998 г. №152 "Об утверждении Устава Федерального агентства по правовой защите интересов результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения при Министерстве юстиции РФ".
46. Постановление Минтруда РФ от 24.12.98 №52 "Об утверждении квалификационной характеристики "Оценщик интеллектуальной собственности".

47. Постановление Правительства РФ от 28.12.98 №1563 "О подписания Соглашения между Правительством РФ и ЕС о сотрудничестве в области науки и технологий".

48. Рекомендации парламентских слушаний "Проблемы охраны промышленной собственности в РФ". Федеральное собрание РФ. Государственная Дума. 16.02.99.

49. Рекомендации парламентских слушаний "Законодательное обеспечение охраны интеллектуальной собственности". Федеральное собрание. 8.04.99.

50. Приказ Государственного Таможенного комитета РФ от 18.05.99 №307 "О мероприятиях по защите интеллектуальной собственности".

51. Указ Президента РФ от 29.02.00 "О внесении изменений и дополнений в список товаров и технологий двойного назначения, экспорт которых контролируется, утвержденный Указом Президента РФ от 26.08.96 "О контроле за экспортом из РФ товаров и технологий двойного назначения".

52. Рекомендации парламентских слушаний "Проблемы государственной защиты интеллектуальной собственности в РФ". Федеральное собрание РФ. Государственная Дума. 23.05.00 (одобрены решением Комитета по промышленности, строительству и наукоемким технологиям от 8.06.00, протокол №11/2).

53. Постановление Госкомстата РФ от 19.06.00 №47 "Об утверждении статистического инструментария для организации Роспатентом статистического наблюдения за использованием объектов промышленной собственности".

54. Всемирная декларация по интеллектуальной собственности (ВОИС, 26.06.00).

55. Распоряжение Правительства РФ от 26.07.00 №1072 –р "Об утверждении Плана действий Правительства РФ в области социальной политики и модернизации экономики на 2000-2001 годы".

56. Доктрина информационной безопасности РФ, утвержденная Президентом РФ 9.09.00.

57. Постановление Правительства РФ от 5.04.01 "Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении высшего профессионального образования (высшем учебном заведении) РФ".

58. Постановление Правительства РФ от 7.06.01 "Об утверждении положения об осуществлении контроля за внешнеэкономической деятельностью в отношении товаров и технологий двойного назначения, которые могут быть использованы при создании вооружений и военной техники".

59. Приказ Министерства экономического развития и торговли РФ от 7.08.01 "О государственной экспертизе внешнеэкономических сделок с товарами, информацией, работами, услугами и результатами интеллектуальной деятельности".

60. Распоряжение Правительства РФ от 30.11.01 №1607-р "Основные направления реализации государственной политики по вовлечению в хозяйственный оборот результатов научно-технической деятельности".

61. Постановление Правительства РФ от 14.01.02 "О внесении изменений и дополнений в Положение о пошлинах за патентование изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, регистрацию товарных знаков, знаков обслуживания, наименований мест происхождения товаров, предоставление права пользования наименованиями мест происхождения товаров".

62. Постановление Правительства РФ от 26.02.02 № 131 "О государственном учете результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ военного, специального и двойного назначения".

Нормативные акты Минобразования РФ, регламентирующие деятельность в области интеллектуальной собственности

63. Приказ Государственного комитета РФ по высшему образованию от 25.05.95 №782 "О мероприятиях по совершенствованию системы создания и защиты научных и технологических достижений и механизмов их использования в РФ".

64. Типовое положение о Подразделении интеллектуальной собственности высшего учебного заведения Российской Федерации (приложение 1 к письму Государственного комитета Российской Федерации по высшему образованию от 8.12.95 №13-36-217и/15).

65. Приказ Министерства общего и профессионального образования РФ от 20.07.99 №99 "Об образовании Экспертного совета Минобразования России по вопросам интеллектуальной собственности".

66. Приказ Министерства образования РФ от 6.06.00 №1705 "О концепции научной, научно-технической и инновационной политике в системе образования РФ на 2001-2005 годы".

67. Приказ Министерства образования РФ от 17.07.00 №2219 "Об утверждении Положения об организации научных исследований, проводимых подведомственными учреждениями в рамках тематических планов по заданиям Министерства образования РФ и финансируемых из средств федерального бюджета".

68. Приказ Министерства образования РФ от 7.12.00 №3571 "О проведении инвентаризации результатов научно-технической деятельности".

69. Приказ Министерства образования РФ от 22.03.01 №1115 "О переводе на контрактную систему выполнения подведомственными федеральными государственными унитарными предприятиями научных исследований, финансируемых Минобразованием России из средств федерального бюджета".

Тема 3. Лицензионные договора в международной торговле

Классификация лицензионных договоров

Для упорядочения и систематизации накопленных знаний в науке широко используется такой приём как классификация. Классификация - инструмент познания реальной действительности, источник знания о ней, с помощью которого множество наблюдаемых явлений подразделяется на основные группы, классы, виды, входящие в общую систему и составляющие единое целое. Классифицированное знание представляет собой более удобный для восприятия материал; оно позволяет быстрее ориентироваться в существующем материале. Кроме того, классификация определённого информационного материала позволяет выявить внутренние связи данного явления, что способствует получению новых знаний.

Можно выделить два направления классификации: 1) классификация, производимая в целях научного исследования и 2) проводимая для практического применения полученных результатов в деятельности правоприменительных органов. Данные цели классификации взаимосвязаны, т.к. научная классификация может быть положена в основу законодательства, которое, в свою очередь, непосредственно влияет и на правоприменительную практику. Поэтому выделение целей классификации, предложенное М.В. Карасёвой, носит аналогичный характер. Она пишет, что 1) «в практической плоскости классификация обеспечивает научный подход в выборе форм и методов правового регулирования, в построении научного материала и т.д.»; 2) классификация в законодательстве есть акт теоретического познания, она показывает, как отражаемое явление реализует себя в действительности, вскрывает его сущность, отграничивает от других объектов. Она позволяет обеспечить логичность и последовательность научного поиска.

Особое место занимает классификация как особый метод познавательной деятельности в правовой науке, т.к. «выступает инструментом систематизации,

позволяющим ориентироваться в многообразии объектов правовой сферы, является источником знания о них».

В современной правовой науке выработаны следующие принципы классификации: объективность, диалектический, исторический, системный подходы, учет практики.

При проведении классификации необходимо также учитывать законы формальной логики, которые применительно к классификации выглядят следующим образом: 1) в одной и той же классификации необходимо применять одно и то же основание; 2) основание деления должно быть ясным, четким; 3) члены классификации должны взаимно исключать друг друга; 4) объем членов классификации должен равняться объему классифицируемого явления; 5) подразделение на классы должно быть непрерывным. Перейдём, наконец, непосредственно к рассмотрению классификации лицензионных договоров. В научной литературе представлены различные подходы к решению данного вопроса.

Исключительные и неисключительные лицензионные договоры. Классической классификацией, используемой всеми специалистами, исследующими данный вопрос, является деление лицензионных договоров на исключительные и неисключительные. Указанные виды договоров были закреплены ещё в Патентном законе РФ, в то время как Закон об авторском праве оперировал соответственно понятиями «авторский договор о передаче исключительных прав» и «авторский договор о передаче неисключительных прав».

Некоторые специалисты, правда, утверждают, что нет никакой существенной разницы между исключительной и неисключительной лицензиями нет, т.к. оба вида договора опосредуют передачу исключительного права лицензиату. Следует категорически не согласиться с таким суждением ввиду того, что а) по лицензионному договору передачи исключительных прав не осуществляется и б) правовая природа прав исключительного и неисключительного лицензиата не идентична, хотя и схожа.

Высказана в науке и принципиально противоположная точка зрения. Так, М.А. Мирошникова полагает, что у исключительного лицензиата может появиться монополия на использование объекта интеллектуальной собственности, а также защита от нарушений третьих лиц. Она утверждает, что в случае заключения договора на условиях исключительной лицензии, как и при отчуждении исключительного права в целом, имеет место транслятивное правопреемство... Существенным различием договора об отчуждении исключительных прав от договора, заключенного на условиях исключительной лицензии, является тот факт, что в первом случае происходит уступка исключительного права, «право переходит полностью и бесповоротно», «а при исключительной лицензии - может перейти не в полном объеме и на более короткий срок» Мирошникова М.А. Вестник гражданского права. 2008.- № 1.- С. 12. . И.С. Чупрунов возражает в этой связи: «Представляется всё же, что М.А. Мирошникова явно переоценила "абсолютность" и "автономность" предоставляемого по договору исключительной лицензии права использования, а потому пришла к неверному выводу о природе прав исключительного лицензиата» Чупрунов И.С. Указ. соч. С. 86.. Он аргументирует это тем, что право исключительного лицензиата не является самостоятельным, а зависит от исключительного права лицензиара: существует лишь постольку, поскольку существует исключительное право.

При всей традиционности данной классификации и закреплении её в законе практически не уделяется внимания критерию, по которому проводится деление лицензий на исключительные и неисключительные. А между тем, установление такого критерия чрезвычайно важно для уяснения сущности лицензионных договоров. Ведь как писал М.И. Брагинский, «основная проблема любой классификации состоит в выборе того единственного основания, которое должно быть положено в основу деления»

Исходя из того, что простая (неисключительная) лицензия предполагает предоставление лицензиату права использования результата интеллектуальной

деятельности или средства индивидуализации с сохранением за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам, а исключительная лицензия - предоставление лицензиату права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации без сохранения за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам (п. 1 ст. 1236 ГК РФ), можно установить, что критерием классификации, предложенной законодателем является условие сохранения или не сохранения за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам.

Нельзя согласиться с теми авторами, которые указывают на объём предоставляемых прав как критерий деления лицензионных договоров на исключительные и неисключительные -- это чрезвычайно общая характеристика, не отражающая сути правомочий сторон договора.

Э.П. Гаврилов в этой связи верно замечает, что критерий классификации, избранный законодателем (сохранение или не сохранение за лицензиаром права «выдачи лицензий другим лицам»), ввиду своей неточности способен порождать неверное толкование. Так, не предусмотрена возможность а) того, что лицензии другим лицам уже выданы и б) использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации самим лицензиаром (при этом в экономическом плане для лицензиата использование результата интеллектуальной деятельности любым другим, кроме него, лицом имеет одинаковые последствия; сам лицензиар и третье лицо тождественны и являются для лицензиата конкурентами, особенно при условии совпадения территории осуществления экономической деятельности Гаврилов Э.П. Указ. соч. С. 89-90.. Пленум Верховного Суда РФ и Пленум Высшего Арбитражного Суда РФ в п. 14 Постановления от 26 марта 2009 N 5/29 разъясняет, что «по общему правилу лицензионный договор (независимо от вида такого договора) предполагает сохранение за лицензиаром права самому использовать соответствующий результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации. Вместе с тем договором об исключительной лицензии может быть специально предусмотрено, что такое право за лицензиаром не сохраняется» Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 26 марта 2009 N 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2009. № 6. . Однако думается, что такой подход не вполне обоснован, т.к. теряется экономическая сущность исключительной лицензии -- право монопольного использования исключительного права.

Мы считаем, что для устранения указанных противоречий необходимо дополнить статью 1236 ГК РФ пунктом 2.1 следующего содержания:

«Сохранение за лицензиаром права самостоятельно использовать соответствующий результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации должно быть прямо предусмотрено лицензионным договором».

По исключительной лицензии лицензиат получает не только право на использование охраняемого объекта интеллектуальной собственности, но и право запрещать использование этого объекта любым другим лицам (в т.ч. и самому лицензиару, если это оговорено в договоре). Получая такое право, лицензиат может предъявлять иски о защите «своего» права к любым лицам, нарушающим его право. В таком случае нарушитель права не сможет сослаться на то, что он получил право на использование охраняемого результата по другому лицензионному договору, заключённому им (нарушителем) с лицензиаром (правообладателем). Такой другой лицензионный договор не мог быть заключён по закону. В случае, если он все же был заключён, он является ничтожной сделкой (ст. 166 ГК РФ).

Свобода договора и неудачный выбор законодателем критерия деления лицензий на виды, однако, делают возможным ограничение прав лицензиата по исключительной лицензии. Так, в договоре может быть указано, например, что право

использования имеют также те лицензиаты, с которыми лицензионные договоры были заключены ранее, а также сам лицензиар (правообладатель).

Наиболее удачную, на наш взгляд, систему лицензионных договоров представил А.А. Пиленко. При этом он использовал понятие «степени интенсивности» договора. По его мнению, лицензионный договор может иметь тройкую степень интенсивности:

- 1) лицензиар может договориться, что лицензиату будет дозволено производить определенные действия (простая лицензия);
- 2) лицензиар может дать простую лицензию и, кроме того, взять на себя обязательство впредь не выдавать других таких лицензий (исключительная лицензия);
- 3) лицензиар может выдать исключительную лицензию и, кроме того, обязаться, что он сам впредь не будет производить тех же действий (полная лицензия) Пиленко А.А. Указ. соч. С. 45..

Кроме того, в международных актах и законодательстве некоторых стран выделяется и такой самостоятельный вид лицензий как единственная лицензия, под которой понимается передача исключительного права или его части только одному лицу с сохранением переданного права за первичным правообладателем. Между тем, отдельные авторы рассматривают единственную лицензию в качестве частного случая исключительной. Такая позиция может быть обоснована разве что ссылкой на наше законодательство, не упоминающего единственной лицензии вовсе.

Следует констатировать, что терминология ГК РФ во многом отлична от терминологии, принятой в международных документах, законодательстве иностранных государств, а также доктрине гражданского права. Более того - на законодательном уровне не закреплены как вид единственные лицензии.

В целом же следует признать наличие трёх видов лицензионных договоров в зависимости от наличия либо отсутствия иных, кроме лицензиара, лиц, имеющих возможность законного использования результата интеллектуальной деятельности.

Иные упоминаемые в Гражданском кодексе РФ разновидности лицензионных договоров, исходя из закрытого характера перечня, установленного в ст. 1236, относятся к одному из указанных выше двух видов лицензионных договоров. При этом они выделяются по иным основаниям: оснований заключения (например, принудительные лицензии), особых условий (например, издательский лицензионный договор) и т.д.

В зависимости от объекта лицензионного договора можно выделить следующие группы лицензионных договоров:

- 1) авторские лицензионные договоры (ст. 1286-1288 ГК РФ);
- 2) лицензионные договоры о предоставлении права использования объекта смежных прав (ст. 1308 ГК РФ);
- 3) патентные лицензионные договоры (ст. 1367-1368 ГК РФ);
- 4) лицензионные договоры в сфере прав на селекционные достижения (ст. 1428-1429 ГК РФ);
- 5) лицензионные договоры о предоставлении права использования топологии интегральной микросхемы (ст. 1459 ГК РФ);
- 6) лицензионные договоры о предоставлении права использования секрета производства (ст. 1469 ГК РФ);
- 7) лицензионные договоры о предоставлении права использования товарного знака (ст. 1489 ГК РФ).

Такое деление объективно обусловлено системой объектов интеллектуальных прав - результатов интеллектуальной деятельности.

Указанные группы лицензионных договоров, в свою очередь, также могут быть поделены по признаку объекта. Так, п. 1 статьи 1259 ГК РФ выделяет следующие объекты авторских прав: литературные произведения; драматические и музыкально-

драматические произведения, сценарные произведения; хореографические произведения и пантомимы; музыкальные произведения с текстом или без текста; аудиовизуальные произведения; произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графические рассказы, комиксы и другие произведения изобразительного искусства; произведения декоративно-прикладного и сценографического искусства; произведения архитектуры, градостроительства и садово-паркового искусства, в том числе в виде проектов, чертежей, изображений и макетов; фотографические произведения и произведения, полученные способами, аналогичными фотографии; географические, геологические и другие карты, планы, эскизы и пластические произведения, относящиеся к географии, топографии и к другим наукам; программы для ЭВМ; другие произведения.

Объект же прямым образом обуславливает способы и границы его использования, которые, в свою очередь, позволяют провести классификацию по объёму предоставляемых правомочий (способов) использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, имеющую большое практическое значение.

В.И. Корецкий, например, выделяет следующие группы лицензионных договоров с сфере авторского права : а) договоры на создание и распространение произведений науки, литературы и искусства воспроизводимых средствами полиграфии -- издательские договоры; б) договоры на создание и использование произведений изобразительных искусств и фотографии без применения средств полиграфии; в) договоры на создание, постановку и публичное исполнение драматических, музыкально-драматических, музыкальных, пантомимных, хореографических, вокальных и прочих произведений - постановочные договоры; г) договоры на создание произведений, используемых для кинофильмов, звукозаписи, радио и телевизионных постановок и передач, в т.ч. киносценарные договоры; д) договоры на переработку произведений из одной формы в другую для последующего общественного использования

П.Б. Мэггс и А.П. Сергеев, в частности, выделяют в сфере авторского права следующие виды договоров:

- 1) издательские договоры;
 - 2) постановочные договоры;
 - 3) сценарные договоры;
 - 4) договоры о депонировании рукописи;
 - 5) договоры художественного заказа;
 - 6) договоры использования в промышленности произведений декоративно-прикладного искусства;
 - 7) договоры публичного исполнения;
 - 8) договоры передачи произведения в эфир или сообщении для всеобщего сведения по кабелю и т.д
- Мэггс П.Б., Сергеев А.П. Указ. соч. С. 48-49..

Среди названных договоров особое значение имеет издательский лицензионный договор, поскольку он является самым первым в истории способом распоряжения исключительными правами. Само авторское право возникло из потребности регулирования отношений между автором и издателем. М.В. Гордон определял издательский договор как «соглашение автора с издательством о реализации личных и имущественных прав автора, имеющее целью передать в использование общества созданное автором полезное произведение путем размножения и распространения этого произведения».

Первым в мире законом, в котором получили правовое закрепление сложившиеся на практике модели отношений стал Французский закон о литературной и художественной собственности 1957 года, содержащий следующие виды лицензионных договоров: на издание, на публичное представление или исполнение, на механическое воспроизведение, на передачу в эфир, на создание аудиовизуальных произведений. Особую роль издательского договора подчёркивает и российский законодатель, выделяя его условия в отдельную статью (ст. 1287 ГК РФ).

Стоит отметить, что способы использования результата интеллектуальной деятельности зависят от объектов интеллектуальной собственности. Приведённые выше виды лицензионных договоров, очевидно, относятся к авторскому праву (способы использования которого описаны в п. 2 ст. 1270 ГК РФ) и отчасти смежным правам (п. 1 ст. 1304 ГК РФ, конкретные правомочия можно установить из содержания §§ 2--6 гл. 71 ГК РФ).

Помимо этого следует выделять и иные группы лицензионных договоров:

1. По способам использования изобретений, полезных моделей и промышленных образцов (п.2 ст. 1358 ГК РФ): договор изготовления; договор применения; договор на введение в гражданский оборот (например, продажи) и т.д.

2. По способам использования селекционных достижений (п.3 ст. 1421 ГК РФ): договор производства и воспроизводства; договор доведения до посевных кондиций для последующего размножения; договор на введение в гражданский оборот (например, продажи) и т.д.

3. По способам использования топологий интегральных микросхем (п. 2 ст. 1454 ГК РФ): договор воспроизведения топологии; договор на введение в гражданский оборот (например, продажи) и т.д.

4. По способам использования секретов производства (п. 1 ст. 1466 ГК РФ): договоры изготовления; договоры на реализацию и т.д.

5. По способам использования товарных знаков и знаков обслуживания (п. 2 ст. 1484 ГК РФ): договор использования на товарах; договор использования при выполнении работ и оказании услуг; договор на использование в сети Интернет и т.д.

Названные разновидности договоров имеют свои особенности, обусловленные спецификой объектов исключительных прав и способами их использования. Большое практическое значение такой классификации связано, прежде всего, с тем, что способ использования результата интеллектуальной деятельности, как уже говорилось, является существенным условием лицензионного договора (пп.2 п. 6 ст. 1235 ГК РФ). При этом следует учитывать, что в конкретном договоре могут быть названы несколько способов.

В зависимости от субъектного состава можно произвести три классификации.

В основе первой лежит деление субъектов права на лиц физических и юридических (а также такие публично-правовые образования как Российская Федерация, субъекты РФ и муниципальные образования - в соответствии с п. 2 ст. 124 ГК РФ). В соответствии с этим все лицензионные договоры могут быть поделены на две группы:

1. Лицензионные договоры, в которых нет ограничений на статус обеих сторон (лицензиара и лицензиата). Практически это выражается в том, что в качестве субъектов лицензионного договора могут выступать физические лица, индивидуальные предприниматели, юридические лица и даже публичные образования в любой комбинации. Таких договоров большинство.

2. Лицензионные договоры, имеющие ограничение на статус хотя бы одной из сторон. Единственный реальный пример можно найти в статье 1478 ГК РФ, устанавливающей, что «обладателем исключительного права на товарный знак может быть юридическое лицо или индивидуальный предприниматель». При этом необходимо принимать во внимание разъяснение Высшего Арбитражного Суда РФ, согласно которому «действующее законодательство не ограничивает возможность регистрации товарных знаков и знаков обслуживания видом осуществляемой деятельности, выданной лицензией или специальной правосубъектностью» Информационного письма Президиума ВАС РФ от 28 сентября 2009 г. N 47 «Обзор практики рассмотрения споров, связанных с применением Закона РФ "Об авторском праве и смежных правах"» // Вестник ВАС РФ. 2009.- N 11.- С. 23-24.. Таким образом, лицензиатом в договоре о предоставлении права использования

товарного знака (ст. 1489 ГК РФ) может быть только юридическое лицо или индивидуальный предприниматель.

Представляется, что данная норма дискриминирует российских граждан, не являющихся предпринимателями, ведь даже некоммерческие юридические лица могут быть обладателями исключительных права на товарные знаки может быть.

Ещё один пример ограничения круга сторон лицензионного договора можно найти при анализе статьи 1546 ГК РФ, пункт 1 которой закрепляет за Российской Федерацией право на единую технологию, непосредственно связанную с обеспечением обороны и безопасности Российской Федерации и созданную за счёт или с привлечением средств федерального бюджета. В таком случае лицензиаром будет выступать только Российская Федерация.

Реальное же разнообразие комбинаций в лицензионных договорах намного шире: при наличии только четырёх возможных видов субъектов (физические лица, юридические лица, индивидуальные предприниматели, публично-правовые образования) и двух сторон в договоре (лицензиар и лицензиат).

В основе второй классификации -- критерий принадлежности сторон к российским или иностранным лицам. Несмотря на то, что в законе отсутствуют подобные требования, предъявляемые к сторонам лицензионного договора, в отчёте Роспатента содержится статистика о принадлежности сторон договоров к российским или иностранным лицам

Третья классификация связана с возможностью заключения лицензионного договора либо с непосредственным правообладателем исключительной собственности, либо с организацией, осуществляющей коллективное управление авторскими и смежными правами (ст. 1242 ГК РФ). При этом такая организация обладает правом заключения только договоров простой (неисключительной) лицензии (п. 1 ст. 1243 ГК РФ).

Можно провести классификацию и по количественному критерию субъектов, поскольку в лицензионном договоре в качестве стороны могут выступать несколько лиц. При этом законодательно закреплены случаи, когда лицензиаром может выступать только коллектив (несколько лицензиаров), поскольку исключительное право является совместным.

Закон предусматривает, в частности, возможность создания результата интеллектуальной собственности совместным трудом двух и более граждан, т.е. соавторство (п. 4 ст. 1228 ГК РФ, п. 1 ст. 1258 ГК РФ). В таком случае произведение «используется соавторами совместно, если соглашением между ними не предусмотрено иное» (п. 2 ст. 1258 ГК). Следовательно, при заключении лицензионного договора о предоставлении права использования произведения (ст. 1286 ГК РФ) в качестве лицензиара будут выступать все соавторы.

Большинство же договоров не имеет ограничений, связанных с количественным критерием сторон.

В зависимости от права лицензиата предоставлять право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации третьим лицам выделяются договоры, допускающие такое предоставление и не допускающие. При этом производный договор именуется сублицензионным. Сублицензия (или сублицензионный договор) - лицензия (лицензионный договор), выдаваемый лицензиатом иным лицам, если это разрешено условиями лицензионного соглашения с лицензиаром (ст. 1238 ГК РФ).

В качестве особенностей сублицензии следует отметить: 1) обязательное письменное согласие лицензиара; 2) ограниченность передаваемых прав правами, полученными по основному договору; 3) ограниченность срока сублицензии сроком основного договора. В остальном сублицензия идентична лицензионному договору. К сублицензионному договору применяются нормы, регулирующие лицензионные договоры (п. 5 ст. 1238 ГК РФ), из чего, в частности, следует, что сублицензионные договоры могут быть исключительными и неисключительными.

Наконец, стоит отметить, что сублицензионный договор может стать основой для заключения последующего сублицензионного договора и т.д. Количество таких договоров не ограничено. При этом деление лицензионных договоров на «основные», «первичные» и сублицензионные оказывается достаточно условным.

В зависимости от степени свободы сторон в заключении договора можно выделить договоры, заключаемые сторонами по собственной воле и принудительные лицензии (ст. 1239 ГК)¹¹⁰.

Принудительная лицензия - это лицензия, которую правообладатель предоставляет иным лицам против своей воли и по решению суда при неиспользовании или недостаточном использовании своего патента.

В качестве примера приводятся случаи, когда допускается использование без получения разрешения автора, но с выплатой ему вознаграждения. Это, по мнению Дилленца, лицензии, поскольку исключительные права авторов сохраняются:

- статья 26 Закона РФ «Об авторском праве и смежных правах» -- воспроизведение произведения в личных целях без согласия автора с выплатой авторского вознаграждения;
- статья 17 Закона РФ «Об авторском праве и смежных правах» (ст. 1293 ГК РФ) -- право следования, т.е. необходимость выплачивать авторское вознаграждение в каждом случае публичной перепродажи произведений.

Данные случаи В. Дилленц называет обязательными, недобровольными или правовыми лицензиями. При этом он утверждает, что существует «догматическая разница между договорными лицензиями и правовыми лицензиями. Правовые лицензии основываются непосредственно на законе, а не на авторском праве автора» Дилленц В. Указ. соч. С. 175-176. .

Думается, что к правовым лицензиям в таком случае можно отнести все случаи свободного использования (ст. 1245, 1273-1280 ГК РФ), т.к. критерий возмездности не может быть положен в основу данной классификации, поскольку и договорные лицензии могут быть безвозмездными. Суть деления заключается в ограничении исключительных прав автора без договора.

В зависимости от формы заключения лицензионного договора различают следующие виды:

1. Договоры, заключаемые в простой письменной форме - по общему правилу (абз. 1 п. 2 ст. 1235 ГК РФ). В такой форме может быть заключено подавляющее большинство договоров.

2. Договоры, государственная регистрация которых может быть осуществлена по желанию правообладателя, либо поставлена в зависимость от предшествующей добровольной регистрации права (п. 7 ст. 1232 ГК РФ). Например, лицензионные договоры о предоставлении права использования топологии интегральной микросхемы -- если топология была зарегистрирована (п. 2 ст. 1460 ГК РФ);

3. Договоры, подлежащие обязательной государственной регистрации (абз. 2 п. 2 ст. 1235 и п. 2 ст. 1232 ГК РФ). При этом, несоблюдение письменной формы или требования о государственной регистрации влечет за собой недействительность лицензионного договора. Требуют государственной регистрации:

- лицензионные договоры о предоставлении права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца (ст. 1369 ГК РФ);
- лицензионные договоры о предоставлении права использования товарного знака (п. 1 ст. 1490 ГК РФ).

4. Договоры, которые могут быть заключены в устной форме (т.е. допускающие как устную так и письменную форму). Так, договор о предоставлении права использования произведения в периодическом печатном издании может быть заключен в устной форме (п. 2 ст. 1286 ГК РФ).

По территории действия лицензионные договоры делятся на:

- действующие на части территории Российской Федерации;

- действующие на всей территории Российской Федерации - по общему правилу (п. 3 ст. 1235 ГК РФ);

- действующие вне пределов Российской Федерации;
- действующие на всей территории Российской Федерации и за её пределами;
- действующие во всём мире.

По срокам действия лицензий выделяют следующие группы договоров:

1. По отношению к сроку исключительного права:

- договоры, срок действия которых меньше срока действия исключительного права;
- договоры, срок действия которых равен исключительному праву (сюда относятся также и договоры, заключённые на срок, превышающий срок действия исключительного права - они в силу закона считаются заключёнными на срок действия исключительного права).

2. По содержанию в договоре условий о сроке его действия:

- содержащие такое условие;
- не содержащие условий о сроке; в таком случае законом устанавливается пятилетний срок действия лицензии.

Наконец, нельзя обойти вниманием такой критерий классификации как обременённость произведения в объективную форму к моменту заключения договора. Так, А.П. Сергеев, А.К. Юрченко, О.А. Рузакова и другие авторы классифицируют лицензионные договоры следующим образом:

а) лицензионные договоры на готовое произведение;

б) лицензионные договоры на произведение, которое ещё необходимо создать (договор заказа) Рузакова О.А. Указ соч. С. 24..

При этом не всякий договор авторского заказа будет являться лицензионным договором, поскольку п. 2 ст. 1288 ГК РФ предусматривает, помимо предоставления заказчику права использования произведения, возможность отчуждения заказчику исключительного права. Гражданский кодекс РФ не предусматривает, какое именно содержание договора авторского заказа должно презюмироваться. Э.П. Гаврилов полагает, что при наличии неустраняемых сомнений и разногласий относительно содержания договора авторского заказа следует предполагать, что «договор предусматривает отчуждение исключительного права; если же такие сомнения и разногласия возникают относительно объема и характера предоставляемого заказчику права на использование, то оно должно предполагаться исключительным и широким. Эти презумпции должны применяться, без всякого сомнения, к возмездным договорам авторского заказа» Гаврилов Э.П. Указ. соч. С. 79.

Э.П. Гаврилов указывает также на небрежности в изложении пункта 2 этой статьи - использование союза «или» в сочетании с глаголом «может» позволяет предположить, что договор может и не предусматривать ни один из вариантов.

Авторский договор заказа должен подробно регламентировать требования, предъявляемые к будущему произведению: устанавливать жанр, назначение, объём и другие параметры, определять сроки и форму представления работы заказчику, порядок устранения замечаний, предусматривать право автора на получение аванса и т.п.

Тема 4. Определение цены лицензии

Продаваемая лицензия, как и любой товар, обладает потребительной стоимостью и стоимостью.

Потребительная стоимость лицензии оценивается качеством и степенью полезности ее объекта, т.е. потребительной стоимостью и коммерческой значимостью объекта лицензии при его практическом применении по назначению для удовлетворения соответствующей потребности.

Стоимость лицензии – оцененная на рынке потребительная стоимость.

Цена лицензии – рыночная стоимость лицензии в денежном выражении. Цена лицензии должна быть соизмеримой с ценой за известные аналогичные технические и иные решения. Цены традиционных товаров ориентируются на мировой уровень цен аналогичных товаров и отражают общественно-необходимые затраты на их производство.

Цена лицензии на объект интеллектуальной собственности (ОИС) зависит от экономического эффекта получаемого покупателем лицензии от использования нововведения. Следовательно, научной базой для определения стоимости ОИС как товара является экономический эффект прибыли от его использования, которая оценивается путем согласования условий использования нововведения. Ценой ОИС (лицензии) на рынке может быть определенная договорная цена или доля прибыли от его использования покупателем лицензии (лицензиатом).

Себестоимость продукции, услуг, объектов интеллектуальной собственности и других товаров есть выраженная в денежной форме оценка всех затрат, связанных с их производством. Затраты, образующие себестоимость товара, группируются по следующим основным элементам:

1. Материальные затраты;
2. Затраты на оплату труда;
3. Отчисление на социальные нужды;
4. Амортизация основных фондов;
5. Прочие затраты.

Методы определения цены лицензии. Виды лицензионных платежей

Передача прав интеллектуальной собственности осуществляется на основе лицензионного договора. При составлении лицензионного договора одним из существенных условий является цена лицензии. Общеизвестно, что в мире до настоящего времени не выработано единой методологии определения цены лицензии. Несмотря на это существуют некоторые концептуальные подходы, которые следует учитывать при определении формы платежа и размера лицензионного вознаграждения.

В лицензионных операциях приняты следующие основные виды платежей:

- на основе размера прибыли лицензиата;
- паушальный;
- роялти;
- комбинированный.

Определение цены лицензии на основе размера прибыли лицензиата.

Прибыль лицензиата зависит от объема производимого и прибыли от реализации на рынке каждой единицы продукции.

Следовательно, расчетная цена лицензии C_p определяется по формуле:

$$C_p = \frac{B \cdot \Delta\Pi \cdot D}{T}$$
где B – среднегодовой объем выпуска продукции по лицензии в период действия договора;

T – срок действия договора;

$\Delta\Pi$ – дополнительная прибыль от единицы продаж;

D – коэффициент (доля) определяющий распределение прибыли от использования лицензии или доля лицензиара в прибыли лицензиата, которая обычно составляет от 10 до 30%.

Паушальный (фиксированный) платеж представляет собой определенную, четко зафиксированную в тексте лицензионного договора сумму (не зависящую от фактического объема производства и реализации продукции по лицензии), выплачиваемую в один или несколько приемов на ранней стадии действия лицензионного договора (обычно до начала коммерческого производства).

Роялти – это выплачиваемое лицензиару вознаграждение в виде процентных отчислений или фиксированных сумм продажной цены реализуемой лицензиатом продукции, изготовленной по лицензии.

Ставка роялти по рассматриваемому методу определяется как доля лицензиара в среднегодовой дополнительной прибыли лицензиата, полученной от внедрения в производство лицензий ("ноу-хау"), в расчете на единицу среднегодовой стоимости чистых продаж и рассчитывается по формуле:

$$R_S = L * \frac{SP * 100}{S} = L * R_y$$

где R_S — ставка роялти в процентах от стоимости чистых продаж;

L — согласованная партнерами доля лицензиара в дополнительной прибыли лицензиата;

SP — среднегодовая дополнительная прибыль лицензиата от внедрения лицензий ("ноу-хау") в среднем за год за период выплаты роялти в валюте страны лицензиата или в конвертируемой валюте;

S — стоимость чистых продаж лицензионной продукции (среднегодовая величина за период выплаты роялти) в валюте страны лицензиата или в конвертируемой валюте;

R_y — предельная ставка роялти, причитающаяся лицензиару при условии, что вся дополнительная прибыль лицензиата достается лицензиару.

$$\text{При этом } R_y = \frac{SP}{S} * 100 \text{ (в процентах).}$$

Расчетная цена лицензии на базе роялти:

$$C_p = \sum_{t=1}^T V_t \cdot Z_t \cdot R_t$$

где V_t — объем ожидаемого выпуска продукции по лицензии в году t (шт., кг и т.п.);

Z_t — продажная цена изготовленной по лицензии продукции в году t ;

R_t — размер роялти в году t (%);

T — срок действия лицензионного договора.

Данный метод расчета цены лицензии наиболее распространен при торговле лицензиями за рубежом. Он базируется на определении доли прибыли от использования лицензии, которую лицензиат должен выплатить лицензиару.

Размер роялти (R) определяют на основе «стандартных» роялти (наиболее часто используемых) для различных отраслей промышленности.

Существуют таблицы стандартных роялти. Примерный размер роялти для каждого объекта лицензии выбирают из таблиц и уточняют в зависимости от различных факторов: наличие или отсутствие патента, передача только проектно-конструкторской документации на объект, наличие конкурентной продукции и т.п.

Пример стандартных размеров (ставок) роялти:

- электронная промышленность – 4-10%;
- электротехническая промышленность – 1-5%;
- станкостроительная промышленность 4,5-7,5%;
- самолетостроение и авиатехники 5-10% и т.п.

Комбинированный платеж представляет собой комбинацию из авансового паушального платежа в размере 10-20% от общей цены лицензии с последующей выплатой роялти. В данном случае паушальный платеж является авансом лицензиару после передачи ему технической документации. Комбинированная форма платежа за лицензию, как правило, позволяет наиболее полно учесть интересы сторон.

Говоря о лицензионных платежах, следует иметь в виду, что эти платежи могут принимать разнообразные формы. Например, денежную или товарную, когда оплата лицензии производится продукцией, произведенной по лицензии. Формы могут быть смешанными. Даже с некоторой предоплатой до заключения лицензионного договора.

Возможна также оплата акциями лицензиата. В этом случае лицензиар становится совладельцем компании лицензиата и т.д.

Рассмотрев различные виды лицензионных платежей, проанализируем преимущества и их недостатки.

Одним из основных преимуществ выбора **паушальной формы платежа** для лицензиара является:

получение в короткий период времени достаточно крупной суммы, величина которой заранее определяется и фиксируется сторонами в лицензионном договоре;•

отсутствие риска невозможности коммерческого использования переданной на лицензионной основе, интеллектуальной собственности, связанной, например, со срывами или неудачами при запуске производства или эксплуатации, с неудачно сложившейся конъюнктурой рынка, особенно при освоении конкурентами более совершенных технологий, с невозможностью достичь гарантированных лицензиаром показателей;

отсутствие необходимости в осуществлении контроля за деятельностью лицензиата.•

Несмотря на очевидные преимущества получаемые лицензиаром от использования паушальной формы платежа, она не всегда бывает приемлема для него, прежде всего потому, что величина паушального платежа, практически всегда меньше величины суммарных роялти. Однако данное обстоятельство не всегда является негативным, ибо, получив в короткий период и более ранний период времени достаточно крупную сумму, он может положить ее в банк или вложить в какое-либо дело, и соответственно получить дополнительную прибыль или проценты по вкладам.

Преимущества лицензиата при выборе этой формы платежа сводятся, как правило, только к отсутствию контроля со стороны лицензиара за его деятельностью связанной с использованием залицензированной технологии. Вместе с тем, при условии, гарантированного рынка и свободных денежных средств, этот тип платежа может быть приемлемым и для лицензиата.

Как правило, **платежи типа роялти** являются более приемлемыми для лицензиата, а в ряде случаев и для лицензиара.

Одним из преимуществ роялти является возможность выбора сторонами лицензионного договора приемлемых для них ставок роялти и базы для их расчета. На размер лицензионного вознаграждения могут оказывать влияние следующие факторы:

- стадия инновационного цикла;
- правовая охрана научно-технического результата;
- техническая и коммерческая ценность научно-технического результата;
- объем передаваемых прав;
- условия платежа;
- наличие ноу-хау;
- наличие патентной охраны и объем патентных прав;
- спрос на рынке на данную технологию и его продолжительность;
- наличие на рынке аналогичных и/или взаимозаменяемых научно-технических решений;
- возможность оказания технической помощи;
- необходимость поставки сырья, материалов, специального оборудования, комплектующих и т.п.

Этот перечень можно было бы продолжить исходя из условий каждой конкретной сделки. Однако при этом следует принять во внимание, что одним из основных ценообразующих факторов, который пока еще не нашел своего отражения в отечественной практике является стратегия фирмы передающей научно-технический результат и права.

Большая часть компаний-лицензиаров при лицензировании технологии исходит из простого анализа прибыли, которую может получить лицензиат. При этом во внимание не всегда принимаются особенности «растущего или сложившихся рынков» для которых

характерны сопровождаемые или деривационные продажи (продажи, которые находятся вне технической ниши покрываемой предоставленной лицензией или так называемые, сопутствующие продажи).

В ряде случаев лицензия на передачу технологии и прав является первым и необходимым шагом, который нужно сделать, чтобы выйти на рынок. Дальше, при правильно выработанной патентной и лицензионной стратегии, являющейся составной частью экономической политики организации, последует передача усовершенствований, оказание технической помощи, поставки комплектующих, материалов, оборудования и т.д.

При подготовке и заключении лицензионного договора следует выделять вознаграждение непосредственно за передачу технологии и прав, вознаграждение, предшествующее заключению договора и сопутствующее вознаграждение.

Переговоры о лицензировании, как правило, связаны с расходами или риском, которые могут быть очень значительными. В ряде случаев сторона пытаются разделить лежащее на них бремя между собою. На практике это принимает форму трех специфических типов вознаграждений.

1. Предварительный платеж.

Предварительный платеж имеет целью возместить расходы, которые несет лицензиар до подписания договора. Это могут быть расходы на разработку проекта и техническую документацию, на проведение маркетинговых исследований, на проведение испытаний и демонстрацию, на проведение переговоров, получение юридической консультации и т.д. Очевидно, что данное вознаграждение не компенсирует стоимость самой технологии.

2. Плата за раскрытие секретов.

В ряде случаев еще до подписания лицензионного договора, возникает необходимость в передаче потенциальному лицензиату определенного объема технической и коммерческой информации, чтобы убедить его в выгоде сделки. Очевидно, что эта процедура в ряде случаев связана с риском потери коммерчески ценной информации и отказом потенциального покупателя от заключения договора. Величина этого риска может варьироваться в зависимости от характера технологии и ее правовой охраны. Иногда он может быть очень значительным, особенно для ноу-хау.

Лицензиар может требовать «платы за раскрытие секретов» до осуществления демонстрации технологии. Это вознаграждение часто имеет целью установить, является ли искренним намерением лицензиата, поощрить его на продолжение переговоров, а также компенсировать лицензиару возможный ущерб в случае, если раскрытие не завершится заключением договора.

Если партнеры после «раскрытия» решают заключить договор, то уже выплаченный гонорар обычно вычитают из размера платежа непосредственно за технологию.

3. Опционные платежи.

Опционные платежи или опционное вознаграждение используется, как правило, в том случае, когда потенциальный покупатель желает получить лицензию на технологию, но хочет оценить целесообразность и коммерческую выгоду от такого шага. Он в равной степени не хочет связывать себя обязательствами в форме лицензионного договора и принимать окончательное решение не получив дополнительной коммерческой и технологической информации. Это вознаграждение может быть потребовано лицензиаром в обмен на просьбу отложить продажу технологии на несколько месяцев.

Выплаченные по опциону суммы также могут быть вычтены из платежей непосредственно за технологию, если договор между партнерами будет заключен. Общей особенностью трех последних типов вознаграждений является то, что они выплачиваются до подписания договора. Они, как правило, подлежат вычету из последующего вознаграждения непосредственно за технологию и права, но это обстоятельство не должно скрывать их действительную функцию, заключающуюся в возмещении расходов или риска, которые несет лицензиар до заключения лицензионного договора.

4. Платежи непосредственно за технологию могут быть произведены либо в форме паушального вознаграждения либо в форме роялти.

Существует несколько подходов, используемых для выбора базы роялти. Следует иметь в виду, предпочтение прибыли или дополнительной прибыли отдается в случае межфирменного лицензионного обмена, когда лицензиар действительно может проконтролировать прибыль (дополнительную прибыль), получаемую лицензиатом в результате коммерциализации передаваемой по лицензии технологии и прав на нее. В том случае если речь идет о лицензировании технологии и прав самостоятельными организациями предпочтение, как правило, отдается продажной цене продукции по лицензии.

5. Сопутствующие платежи могут составлять значительную прибавку к лицензионному вознаграждению, то есть платежу непосредственно за передачу прав на технологию. На практике к ним обычно относят следующие типы платежей:

6. Оплата инженерно-консультационных услуг.

Лицензиар, передавая технологию, в ряде случаев предлагает лицензиату оказать инженерно-консультационные услуги. Когда лицензиат обладает кадрами соответствующей квалификации, то эти услуги могут быть не востребованы. Однако в том случае, если лицензиат в техническом отношении стоит на более низком уровне по сравнению с лицензиаром, наряду со специфическими инженерными услугами он нуждается в предоставлении всей технической информации, необходимой для производства, включая информацию, открытую для широкого круга лиц. Эти услуги в мировой практике носят название «интегрированный инжиниринг» и предоставляются, как правило, не только лицензиаром, но и соответствующими инжиниринговыми компаниями. Система оплаты в данном случае известна как «затраты плюс прибыль». Ставки публикуются профессиональными организациями и зависят от уровня квалификации экспертов.

7. Оплата технической помощи.

Иногда, особенно когда лицензиат не обладает необходимыми техническими знаниями в области лицензируемой технологии, ему необходимо получить от лицензиара помощь в применении технологии. Это не уже не передача информации или наладка технологии, что является функцией инжиниринговых услуг, а предоставление помощи в наиболее эффективном использовании технологии. Обычно предоставление такой помощи не может быть поручено другой компании и остается обязанностью лицензиара.

Порядок определения размера вознаграждения в общих чертах такой же, как и за инженерно-консультационные услуги.

8. Оплата консультантов.

При лицензировании технологии лицензиату могут потребоваться услуги консультантов в области финансов, права, маркетинга и т.п. В зависимости от условий лицензионного договора их гонорар может покрываться одной или другой стороной, или на паевых началах обеими сторонами. Расчет вознаграждения в этом случае основывается на почасовой тарифной ставке консультантов и суточных, которые включают наценку и накладные расходы принимающей компании.

Хотелось бы подчеркнуть, что в ряде случаев, из-за исключительной сложности расчета цены передаваемой технологии и значительного многообразия, используемых на практике подходов, следует отказаться от индивидуальной оценки каждого вида вознаграждения и рассматривать платежи в целом. Сопутствующие продажи могут быть достаточно значимым фактором, например, продажи запатентованных пейджеров или переносных телефонов могут вызвать и продажи соответствующих услуг. При этом прибыль от продажи самих пейджеров или телефонов и соответственно размер лицензионного вознаграждения может быть очень незначительной по сравнению с прибылью получаемой от реализации связанных с этим услуг.

Организация и управление лицензированием

Государственное регулирование в области лицензирования осуществляется с целью создания оптимальных условий для прибыльной реализации предпринимателями национального и иностранного научно – технического потенциала внутри страны и за рубежом, а также обеспечение надежной защиты национальных рынков от захвата недобросовестными конкурентами.

Существующие системы государственного управления патентно-лицензионной деятельности имеют следующие функции:

- создание законодательно – нормативной базы, для обеспечения национальным фирмам условия для свободного обмена наукоемкими технологиями внутри и вне страны;
- охрана объектов интеллектуальной собственности;
- предотвращение бесконтрольного вывоза высоких технологий в другие страны;
- пресечение недобросовестной конкуренции и контроль за соблюдением антимонопольного законодательства;
- контроль за лицензионными договорами о закупке зарубежных наукоемких технологий;
- заключение межправительственных договоров и участие в международных соглашениях по обмену наукоемкими, высокими технологиями.

Во всех странах основными средствами государственного регулирования лицензионной деятельности на внешнем и внутреннем рынках служат международная договорная практика и национальная нормативно-законодательная база. Международная договорная практика лицензирования базируется на различных международных конвенциях, соглашениях. К ним относится Парижская конвенция по охране промышленной собственности, Договор о патентной кооперации. При разработке национальной законодательной базы по торговле лицензиями внутри страны учитывается мировой опыт лицензирования. Патентное законодательство в различных странах мира включает блок законов, предусматривающих правовую охрану и использование различных объектов промышленной собственности. Патентные законы практически всех стран предусматривают обязательный порядок заключения лицензионных договоров, письменного оформления и регистрации договоров. Лицензионный договор – особый вид договора. Он содержит многие элементы различных видов сделок, таких как договоры займа, аренды, купли – продажи, инженерных услуг, товарищества, вывоза капитала и др.

Лицензионный договор (лицензия) рассматривается как обычная гражданско-правовая сделка, регулируемая нормами гражданского права.

Служба маркетинга, ее функции, имеющие отношение к лицензионной политике предприятия

Фирма, стремящиеся грамотно и успешно вести свою деятельность должна создавать маркетинговые службы. Руководитель службы маркетинга имеет решающее слово в вопросах создания новой продукции, ее правовой защиты, установление цен, организации тендеров (пробных продаж). Помимо своих главных функций служба маркетинга должна стать консультантом по многим вопросам для других подразделений фирмы.

Среди многочисленных функций маркетинговой службы предприятия (маркетолога) к основным, имеющим отношение к лицензионной политике предприятия, следует отнести:

анализ и прогнозирование основных факторов, потенциальных рынков сбыта выпускаемой предприятием продукции, ее преимуществ и недостатков по сравнению с продукцией данного предприятия;

выявление передовых концепций в мировом производстве продукции по профилю предприятия, разработка по результатам изучения мнения потребителей и анализа рекламаций, предложений по повышению технологического уровня и качества продукции предприятия;

анализ слабых и сильных сторон продукции предприятия; участие в испытаниях новой, серийно выпускаемой и конкурирующей продукции;

организация участия предприятия во всероссийских и региональных отраслевых выставках, подготовка необходимых материалов, демонстрация преимуществ продукции в работе, диапазона ее использования;

анализ состояния реализации продукции предприятия, выявление продукции, не имеющей достаточного сбыта, определение причин этого;

формирование новых потребностей с целью расширения рынка и поиск новых форм применения выпускаемой продукции;

разработка предложений по созданию принципиально новой продукции;

сбор первичных сведений об отказах, неисправностях и недостатках в выпускаемой продукции, участие в рассмотрении рекламаций, рассмотрение претензий по поводу качества выпускаемой продукции и составление ответа на предъявленные претензии;

разработка предложений по совершенствованию гарантийного обслуживания и гарантийного ремонта, а также мероприятий по повышению качества и надежности выпускаемой продукции;

представление перечня мероприятий, направленных на улучшение качества и совершенствования конструкций машин с целью удовлетворения требований и повышения конкурентоспособности продукции, поставляемой на внешний рынок.

Тема 4.1.Контрафактная и фальсифицированная продукция.

В современных условиях проблема контрафакции является одной из важнейших проблем, с которой приходится сталкиваться не только на внутренних рынках отдельных государств, но и в международной торговле товарами и услугами. В последние годы в России отмечается рост правонарушений и преступлений, связанных с ввозом, производством и сбытом поддельных товаров. Необходимо подчеркнуть, что в научно-популярных изданиях, экономической и юридической литературе, средствах массовой информации, других источниках в отношении поддельных товаров употребляется различная терминология: контрафактные продукты, «пиратская» продукция, фальсифицированные товары, поддельные экземпляры, изделия с нарушением права интеллектуальной собственности, «серый импорт» и пр. Отсутствие разграничения указанных терминов и понятий, связанных с оборотом поддельных товаров, затрудняет процесс выработки эффективных мер, направленных на защиту добросовестных представителей бизнеса, как отечественных, так и иностранных, от наплыва контрафактной и фальсифицированной продукции. Попробуем рассмотреть каждое из вышеназванных понятий. В словаре иностранных слов контрафакция (фр. «contrefaction» — подделка и лат. «contra» — против и «facere» — делать) определяется как литературная подделка; нарушение авторского права путем воспроизведения и распространения чужого произведения [1]. В первые годы экономических преобразований в стране (начало 90-х гг. 20 века) термин «контрафакт» ассоциировался с поддельной аудио- и видеопродукцией, а впоследствии получил более широкое толкование. Контрафактную деятельность можно определить как «изготовление продукта (изделия), который настолько близко имитирует продукт другой компании, что он кажется продуктом именно этой фирмы». Контрафакт может представлять форму незаконного использования товарных знаков, т. е. «заимствование» чужих брендов, и форму нарушения авторских прав в виде незаконного тиражирования книг, программных продуктов, аудио- и видеозаписей. Контрафактная продукция — продукция, выпускаемая предприятием с нарушением исключительных прав патентообладателей, дизайнеров товарных знаков, авторских прав на тиражирование аудиовидеопродукции, программного обеспечения, баз данных и т. п. Номенклатура контрафактной продукции охватывает все без исключения сектора хозяйственной деятельности: спортивная одежда, обувь, парфюмерная и косметическая продукция, лекарства, автомобильное оборудование, одежда, обувь, табак, алкогольные и

безалкогольные напитки, CD, DVD, и т. д. Доли контрафакта сильно варьируют в зависимости от товарных категорий, в связи с чем имеет смысл разделить их на четыре основные сферы:

1) сферу господствующего распространения контрафакта — на уровне 70–80 % (CD, DVD-продукция);

2) сферу массового распространения контрафакта — на уровне 30–40 % (одежда и обувь, алкогольная продукция);

3) сферу широкого распространения контрафакта — на уровне 10–15 % (парфюмерия, медикаменты и лекарственные средства);

4) сферу ограниченного распространения контрафакта — на уровне 1–2 % (чай, кофе, бритвенные лезвия и др.). Причина появления контрафактных товаров очевидна. Рыночные отношения постоянно ставят перед предпринимателем вопрос о получении коммерческой выгоды. Однако процесс разработки, производства и вывода на рынок продукции, соответствующей требованиям безопасности и качества, требует значительных финансовых и материальных вложений, что в условиях современного рынка связано с высокой степенью риска. Поэтому, пытаясь сократить время и финансовые затраты на проведение исследований, разработку новой продукции, ее создание и продвижение на рынок, недобросовестные производители незаконно используют чужую интеллектуальную собственность, ввозят и производят продукцию, несоответствующую установленным нормативно-правовым требованиям, вводят в заблуждение о ее потребительских свойствах. Таким образом, контрафакция — это незаконное использование отдельными организациями (фирмами) известных на рынке товарных знаков, с целью извлечения доходов от производства и реализации товаров, сходных с товарами известных фирм-производителей в целях недобросовестной конкуренции и введения в заблуждение покупателя (приобретателя), ведение «дела» под чужим именем, незаконное использование чужого патента при изготовлении и продаже товаров. Термин «контрафакция» имеет место в законодательстве многих стран, а данный вид деятельности преследуется по закону соответствующего государства. В соответствии со ст. 1252 ГК РФ под контрафактом понимается изготовление, распространение или иное использование, а также импорт, перевозка или хранение материальных носителей, в которых выражены результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, приводящие к нарушению исключительного права на такой результат или такое средство. Кроме того, на основании пункта 1 ст. 1515 ГК РФ контрафактными являются товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение. Не следует путать понятие «контрафакта» с понятием «фальсификата», которое также часто используется в средствах массовой информации, научной, экономической литературе. Эти понятия имеют различия с правовой точки зрения: под первым понимается нарушение интеллектуальных прав, а под вторым — нарушение технологии производства. Не случайно в Федеральном законе от 12.04.2010 г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств», законодатель дал отдельные определения данным категориям. Так, согласно ст. 4 указанного закона, контрафактное лекарственное средство — лекарственное средство, находящееся в обороте с нарушением гражданского законодательства. При этом отмечается, что фальсифицированное лекарственное средство — лекарственное средство, сопровождаемое ложной информацией о его составе и (или) производителе.

Фальсификация (от лат. *Falsifico* — подделываю) — это умышленное качественное изменение продукта с целью выдать товар низкого качества за товар оригинальный; подделывание чего-либо, изменение вида или свойства какого-то предмета с целью обмана для того, чтобы выдать его за предмет другого вида или качества; действия, направленные на обман покупателя и (или) потребителя путем подделки объекта купли-продажи с корыстной целью. Поэтому фальсификация, в широком понимании, может рассматриваться как действия, направленные на ухудшение тех или иных потребительских свойств товара

или уменьшение его количества при сохранении наиболее характерных показателей, но не являющиеся существенными для потребителя. Таким образом, под фальсифицированным товаром понимается товар, который отличается от оригинального не просто внешним видом, а внутренней составляющей, то есть качественными характеристиками, а под фальсификацией — качественное изменение товара с целью выдать товар более низкого качества за оригинальный товар. Понятие фальсифицированной продукции применяется в основном в отношении лекарственных препаратов, продуктов питания, напитков как алкогольных, так и безалкогольных, табачных изделий. Наиболее опасным является производство и распространение фальсифицированных лекарственных препаратов, применение которых может нанести непоправимый вред здоровью человека, и даже привести к летальному исходу. В отдельных случаях понятие фальсифицированной продукции может применяться и к таким товарам, как игрушки, посуда, одежда и обувь, в случае если при производстве этих товаров использованы материалы, которые могут содержать опасные вещества. Два этих понятия — контрафакция и фальсификация очень близки, и часто практически невозможно отнести товар к той или другой конкретной категории. Предназначенная к реализации контрафактная продукция может быть как фальсифицированной, так и подлинной (оригинальной) продукцией, но, например, с истекшими сроками хранения, либо оригинальной продукцией, но произведенной незаконопослушным правообладателем сверх объемов, отраженных в данных налоговой и иной официальной отчетности. Следовательно, понятие «контрафактная продукция» шире термина «фальсифицированная продукция», причем некачественные изделия являются частным случаем контрафактной продукции, поскольку объем понятия «контрафактная продукция» полностью включает в себя объем термина «фальсифицированная продукция».

Тема 5. Тождество и сходство до степени смешения товарных знаков.

В соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с:

1) товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной;

2) товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет;

3) товарными знаками других лиц, признанными в установленном Кодексом порядке общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками, в отношении однородных товаров. Согласно пункту 1 статьи 1499 Кодекса одной из задач экспертизы обозначения, заявленного в качестве товарного знака (далее - экспертиза заявленного обозначения), является проверка соответствия заявленного обозначения перечисленным выше требованиям. При проверке на тождество и сходство осуществляются следующие действия:- проводится поиск тождественных и сходных обозначений;- определяется степень сходства заявленного и выявленных при проведении поиска обозначений;- определяется однородность товаров, в отношении которых заявлено обозначение, товарам, для которых ранее зарегистрированы (заявлены) выявленные тождественные или сходные товарные знаки (обозначения). В Рекомендациях изложены методические подходы, касающиеся только первых двух из перечисленных выше действий.

Понятие тождества и сходства до степени смешения

Административный регламент содержит определения понятий тождественного обозначения и обозначения, сходного до степени смешения, при экспертизе заявленных обозначений. Обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах. Следовательно, сравниваемые обозначения

признаются тождественными, если они полностью совпадают, т.е. являются одинаковыми. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Оценка сходства обозначений производится на основе общего впечатления, формируемого в том числе с учетом неохранных элементов. При этом формирование общего впечатления может происходить под воздействием любых особенностей обозначений, в том числе доминирующих словесных или графических элементов, их композиционного и цветографического решения и др. Исходя из разновидности обозначения (словесное, изобразительное, звуковое и т.д.) и/или способа его использования, общее впечатление может быть зрительным и/или слуховым. Сходство обозначений связано с однородностью товаров (услуг), в отношении которых обозначения заявлены (зарегистрированы). При идентичности товаров (услуг), а также при их однородности, близкой к идентичности, больше вероятность смешения обозначений, используемых для индивидуализации товаров (услуг). Вопросы определения сходства различных видов обозначений рассматриваются ниже.

Определение сходства словесных обозначений

1. Словесные обозначения сравниваются:- со словесными обозначениями;- с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

2. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим). Перечисленные ниже признаки сходства словесных обозначений могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

2.1. Звуковое (фонетическое) сходство.

2.1.1. Звуковое сходство определяется на основании следующих признаков:- наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях;- близость звуков, составляющих обозначения;- расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу;- наличие совпадающих слогов и их расположение;- число слогов в обозначениях;- место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений;- близость состава гласных;- близость состава согласных;- характер совпадающих частей обозначений;- вхождение одного обозначения в другое;- ударение.

2.1.2. наиболее распространенные случаи звукового сходства: 1) тождество звучания обозначений DIXIE - DIXI, DIXY, ДИКСИ 2) тождество звучания начальных частей обозначений и сходство звучания конечных частей GEMO – ГЕМА СТИЛОСЕРТ - СТИЛОЦЕРД 3) сходство звучания начальных частей обозначений и тождество звучания конечных частей ZIBO - ZEBOKENZO - ENZO 4) тождество звучания начальных и конечных частей обозначений и сходство звучания средних частей ДУАЛИН - ДУАЙЛЛИН ЛОНГЕВИТ - ЛОНГОВИТ 5) тождество звучания средних частей обозначения и сходство звучания начальных и конечных частей ARIBOLT - ORIBOLD 6) фонетическое вхождение одного обозначения в другое ДЕТОКС - ФИТОДЕТОКС FREESTYLE - KO'S FREESTYLE БИОРИТМ - BIORYTHMA

2.1.3. В состав словесных обозначений могут входить как сильные, так и слабые элементы. Сильные элементы оригинальны, не носят описательного характера. К слабым элементам, в частности, относятся:- систематически повторяющиеся в товарных знаках буквосочетания (форманты) типа -мат, -трон, -ол, -дент, карб- и т.д.;- неохранные обозначения (ЭКО, ИНФО, ПЛЮС, AUTO, SOFT, FORTE). Например, в обозначении AUTOSCRIPT слабым элементом является AUTO, а сильным элементом - SCRIPT. В обозначении MEGASPELL слабый элемент - MEGA, а сильный элемент - SPELL. При экспертизе словесных обозначений необходимо учитывать сходство именно сильных элементов. Если словесное обозначение, состоящее из упомянутых выше элементов, имеет смысловое значение (например, ПЛАЗМОН, СЕЛЕНИТ), то это обозначение при экспертизе следует оценивать в целом, без деления на части.

2.1.4. Иногда сильный элемент кладется в основу серии знаков, образуемой путем присоединения к нему различных формантов (INDASFORM, INDASPAD, INDASLIP, INDASEC) или неохраняемых обозначений (VIZSPA, VIZPOWER, VIZCARE, VIZCLEAN). Новое заявленное обозначение с тем же сильным элементом (например, INDASTEN и VIZSOFT соответственно) может рассматриваться как сходное до степени смешения с соответствующей серией знаков.

2.2. Графическое (визуальное) сходство.

2.2.1. Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: - общее зрительное впечатление; - вид шрифта; - графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); - расположение букв по отношению друг к другу; - алфавит, буквами которого написано слово; - цвет или цветовое сочетание.

2.2.2. Графическое сходство может усилить сходство обозначений или, наоборот, ослабить его. Например, использование одинакового алфавита усиливает сходство обозначений SCHUMANN и SCHAUMAN, LANCOME и LONCAME. Написание обозначения АЛЬФА в оригинальной графической манере (рис.1 - здесь и далее рисунки не приводятся) ослабляет его сходство с обозначением ALFA.

2.2.3. Оригинальное графическое исполнение словесного обозначения может привести к восприятию его как изобразительного обозначения, а не словесного. Например, приводится изображение словесного обозначения ГАММА, выполненного в оригинальной графической манере. На рис.3 приводится обозначение, в котором слово СОЮЗ выполнено в виде стилизованного изображения головы кошки. Экспертиза подобных обозначений должна проводиться в соответствии с признаками, предусмотренными для сравнения изобразительных обозначений.

2.3. Смысловое (семантическое) сходство.

2.3.1. Смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: - подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (МУЗЫКА СНА - МЕЛОДИЯ СНА), в частности, совпадение значения обозначений в разных языках (например, АРОМАТНАЯ МЕЛОДИЯ - AROMATIC MELODY); - совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение (CARLA FRACCI GISELLE - ЖИЗЕЛЬ), за исключением ситуации, в которой смысловое значение названного элемента меняется благодаря сочетанию с другими словесными элементами (например, ДУША - СЛАВЯНСКАЯ ДУША); - противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей (МОЙ МАЛЫШ - ВАШ МАЛЫШ).

2.3.2. Наличие у обозначения смыслового значения (или, наоборот, отсутствие такового) может способствовать признанию сравниваемых обозначений несходными. Например, КРОН (мифический герой, титан; разновидность краски) - КРОНА (часть растения; денежная единица; монета).

2.4. Экспертиза словесных обозначений, состоящих из двух и более слов.

2.4.1. Если словесное обозначение состоит из двух и более слов, экспертиза проводится как отдельно по каждому слову, так и по всему обозначению в целом (например, обозначение STELLA ALPINA). Исключение составляют устойчивые словосочетания типа ШАПКА МОНОМАХА, ELIXIR D'AMOUR, при экспертизе которых анализируется сходство всего обозначения, а не его отдельных элементов.

2.4.2. Если словесное обозначение состоит из охраноспособных и неохраноспособных элементов (например, ПИЦЦА СЧАСТЬЯ, ФОРМУЛА ВИН), то при экспертизе учитывается тождество и сходство именно охраноспособных элементов (FASHION COLOURS - COLORS). В то же время необходимо учитывать, что совпадение или сходство неохраноспособных элементов может усиливать сходство обозначений (например, KALPOL INTERNATIONAL - KOLPAL INTERNATIONAL; ВЕГА КОСМЕТИКА - VEGAS COSMETICS).

Определение сходства изобразительных и объемных обозначений

1. Изобразительные и объемные обозначения сравниваются:- с изобразительными обозначениями;- с объемными обозначениями;- с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

2. Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:- внешняя форма;- наличие или отсутствие симметрии;- смысловое значение;- вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.);- сочетание цветов и тонов. Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

2.1. При определении сходства изобразительных и объемных обозначений наиболее важным является первое впечатление, получаемое при их сравнении. Именно оно наиболее близко к восприятию товарных знаков потребителями, которые уже приобретали такой товар. Поэтому, если при первом впечатлении сравниваемые обозначения представляются сходными, а последующий анализ выявит отличие обозначений за счет расхождения отдельных элементов, то при оценке сходства обозначений целесообразно руководствоваться первым впечатлением. Сказанное проиллюстрировано примерами в отношении изобразительных обозначений, которые могут быть отнесены к сходным до степени смешения.

2.2. Поскольку зрительное восприятие отдельного зрительного объекта начинается с его внешнего контура, то именно он запоминается в первую очередь. Поэтому оценку сходства обозначений целесообразно основывать на сходстве их внешней формы, не принимая во внимание незначительное расхождение во внутренних деталях обозначений.

2.3. На сходство изобразительных и объемных обозначений влияет их смысловое значение. Одинаковое смысловое значение обозначений усиливает их сходство.

2.4. Сходство сочетаний цветов и тонов изобразительных и объемных обозначений может рассматриваться в качестве признака сходства. В некоторых случаях этот признак может быть основным, например, когда цвет (сочетание цветов) является фоном, на котором расположены другие элементы обозначения, или когда совокупность цветов составляет основу его композиции.

3. При оценке сходства изобразительных и объемных обозначений, состоящих из двух и более элементов, решающим является тождество или сходство следующих элементов:- пространственно доминирующих элементов;- элементов, на которых в большей степени фиксируется внимание потребителей (к таким элементам относятся, в первую очередь, изображения людей, животных, растений и других объектов, окружающих человека, а также изображения букв, цифр);- элементов, которые лучше запоминаются потребителями (например, симметричные элементы; элементы, представляющие собой изображения конкретных объектов, а не абстрактных).

Определение сходства комбинированных обозначений

1. Комбинированные обозначения сравниваются:- с комбинированными обозначениями;- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

2. При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки и положения, приведенные в разделах 4 и 5 настоящих Рекомендаций.

3. При оценке сходства комбинированных обозначений определяется сходство как всего обозначения в целом, так и его составляющих элементов с учетом значимости положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

При сравнении комбинированных обозначений, содержащих неохраняемые элементы, оценка их сходства также должна производиться на основе общего зрительного впечатления, формируемого в том числе благодаря неохраняемым элементам, как, например, в приведенных на рис.6 комбинированных обозначениях, содержащих словесные элементы "ТРИУМФАЛЬНАЯ ВОДКА" и "ТРИУМФАЛЬНАЯ ЧАША".

3.1. При исследовании положения словесного и изобразительного элемента в комбинированном обозначении учитывается фактор визуального доминирования одного из элементов. Такое доминирование может быть вызвано как более крупными размерами элемента, так и его более удобным для восприятия расположением в композиции (например, элемент может занимать центральное место, с которого начинается осмотр обозначения). Изображение одного из элементов в цвете может способствовать доминированию этого элемента в композиции. Например, комбинированные обозначения, предназначенные для использования в отношении товара "пиво", приведенные на рис.7, одно из которых содержит слово "ОХОТА", а другое содержит словосочетание "КАЗНАЧЕЙСКАЯ ОХОТА", могут рассматриваться как сходные до степени смешения благодаря доминированию в обоих обозначениях словесного элемента "ОХОТА". Значимость положения элемента в комбинированном обозначении зависит также от того, в какой степени элемент способствует осуществлению обозначением его основной функции - индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.

3.2. При восприятии потребителем комбинированного обозначения, состоящего из изобразительного и словесного элементов, его внимание, как правило, акцентируется на словесном элементе. Словесный элемент к тому же легче запоминается, чем изобразительный. Если при сравнении комбинированных обозначений будет установлено, что их словесные элементы тождественны или сходны до степени смешения, то такие комбинированные обозначения могут быть отнесены к сходным до степени смешения признакам. Если при сравнении словесного элемента комбинированного обозначения будет установлена его тождественность или сходство до степени смешения со словесным товарным знаком, то комбинированное обозначение может быть признано сходным до степени смешения с этим товарным знаком. Например, комбинированное обозначение, содержащее словесный элемент "ЮВЕНТа", может рассматриваться как сходное до степени смешения со словесным товарным знаком "ЮВЕНТА".

3.3. Изобразительный элемент комбинированного обозначения может играть существенную роль в индивидуализации товара наряду со словесным элементом. Степень важности изобразительного элемента в комбинированном обозначении зависит от того, насколько этот элемент оригинален, каковы его размеры и пространственное положение относительно словесного элемента. Перечисленные факторы могут учитываться как каждый в отдельности, так и в совокупности. Если при сравнении комбинированных обозначений будет установлено, что изобразительные элементы обозначений тождественны или сходны до степени смешения и важны для индивидуализации товаров, то такие комбинированные обозначения могут рассматриваться как сходные до степени смешения при различных словесных элементах. Если при сравнении изобразительного элемента комбинированного обозначения с изобразительным товарным знаком будет установлена их тождественность или сходство до степени смешения, то заявленное комбинированное обозначение может быть отнесено к сходным до степени смешения с выявленным изобразительным знаком (рис.11).

3.4. Следует учитывать, что имеются изобразительные элементы, часто используемые в товарных знаках разными лицами, утратившие в связи с этим различительную способность (например, изображение земного шара, пятиконечной звезды). Поэтому присутствие в комбинированных обозначениях подобных элементов не может служить основанием для признания данных обозначений сходными до степени смешения.

3.5. В том случае, если при экспертизе комбинированного обозначения будет установлено, что его элемент, не относящийся к общей композиции обозначения, тождественен товарному знаку другого лица, охраняемому в Российской Федерации в отношении однородных товаров, оценка охраноспособности заявленного комбинированного обозначения проводится по другому основанию для отказа в

государственной регистрации товарного знака, а именно определяется способность ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товара.

Сходство до степени смешения

Как известно, товарный знак и знак обслуживания (далее - товарный знак) служат для индивидуализации товаров и услуг юридического лица или индивидуального предпринимателя. При регистрации товарных знаков, неправомерном использовании сходного обозначения и в иных случаях возникают вопросы касательно того, не является ли конкретное обозначение сходным до степени смешения с ранее зарегистрированным товарным знаком. Поскольку в глазах потребителя похожие обозначения могут отождествляться, смешиваться и дезориентировать его, то такое сходство, не говоря уже о тождественности, создаёт определённую угрозу для правообладателя товарного знака. В таких случаях оценка сходства обозначения и товарного знака становится необходимой для того, чтобы сделать заключение о том, является ли использование какого-либо обозначения нарушением исключительного права на товарный знак или же нет, с целью пресечения использования сходного обозначения.

Согласно п. 3 ст. 1484 ГК РФ, никто не вправе использовать без разрешения правообладателя **сходные** с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет **вероятность смешения**. Определение этой правовой категории даётся в п. 3 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утверждённых приказом Роспатента от 31.12.09 № 197:

Обозначение считается **сходным до степени смешения** с другим обозначением, если оно **ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия**

То есть, если в глазах потребителя обозначения "Panasonic" и "Panasoanic" на батарейках, выглядят, в целом, одинаково, особенно, в случае, если шрифт второго визуально похож на шрифт первого, то добавленная буква "a" существенным образом не влияет на восприятие обозначения. В таком случае можно с уверенностью говорить о сходстве до степени смешения.

Также в п. 3 вышеупомянутых Методических рекомендаций указано, что:

Сходство обозначений связано с однородностью товаров (услуг), в отношении которых обозначения заявлены (зарегистрированы). При идентичности товаров (услуг), а также при их однородности, близкой к идентичности - больше вероятность смешения обозначений, используемых для индивидуализации товаров (услуг).

С другой стороны, справедливо и обратное: чем выше опасность смешения, тем больше категорий товаров могут считаться однородными. Подтверждение этому имеется в п. 3.6 Методических рекомендаций по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, утверждённых Приказом Роспатента от 31.12.2009 N 198,

Степень однородности товаров тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки. Чем сильнее сходство, тем выше опасность смешения и, следовательно, шире диапазон товаров, которые могут рассматриваться как однородные

И в самом деле, в том случае, если оба обозначения ориентированы для использования в одном сегменте рынка товаров или услуг, то потребителям будет проще дезориентироваться. Например, в случае предполагаемого использования обозначения "Терал" для индивидуализации товаров, относящихся к бытовой технике, риск его смешения с обозначением "Tefal" гораздо выше, чем при использовании такого обозначения, например, для маркировки сока яблочного безалкогольного.

Следует отметить, что аналогичные или идентичные определения содержались также в более ранних Методических рекомендациях и Правилах, утверждённых приказами Роспатента. Ссылки на них можно найти в судебных актах до 2009 года, в том числе, в примерах, приведённых ниже.

Имеется арбитражная практика расширительного толкования понятия «однородные товары» при оценке сходства до степени смешения. Например, в Постановлении 9 ААС по делу А40-28420/07 указано:

Целью недопущения регистрации сходных товарных знаков в отношении однородных товаров и услуг является недопущение недобросовестной конкуренции и недопущение возможности смешения товаров и услуг, предприятий-конкурентов в глазах потребителей.

Следовательно, несмотря на то, что право на товарный знак ограничено товарами и услугами, указанными в свидетельстве, однако его охрана распространяется не только на те объекты, которые он обозначает, но и однородные, не упомянутые в охранном документе

Указанное Постановление было оставлено судом кассационной инстанции без изменения.

В качестве другого примера можно привести фрагмент Постановления 9 ААС от 06.11.2007 № 09АП-14548/2007 по делу А40-29127/07:

Пояснение понятия "однородные товары" содержится в п. 14.4.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Приказом ген. директора Роспатента от 05 марта 2003 г.: "При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки".

Из существа приведенной выше нормы и пояснения понятия "однородные товары" следует вывод, что при разрешении вопроса об однородности товаров **решающее значение должно быть придано существованию принципиальной возможности возникновения у потребителя представления о принадлежности соответствующих товаров одному и тому же производителю**, а не сопоставлению наименования товара, незаконно маркированного товарным знаком с перечнем товаров, в отношении которых этот товарный знак зарегистрирован.

Данное Постановление также было предметом обжалования в кассационной инстанции, однако было оставлено без изменения. В передаче дела для рассмотрения в порядке надзора в Президиуме ВАС РФ было отказано.

Определение сходства до степени смешения далеко не во всех случаях требует экспертизы. Как следует из п. 13 Информационного Письма Президиума ВАС РФ № 122 от 13 декабря 2007 г. «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности», вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом **без назначения экспертизы**. И это логично, ибо суд сам в состоянии оценить сходство обозначений, как потребитель.

Существует заблуждение о том, что аналогичный подход по оценке сходства применяется и в отношении объектов авторских прав. Это неверно. Авторским правом будут охраняться даже два практически идентичных произведения, созданных **независимо** друг от друга, в силу самого факта их создания, если они удовлетворяют критериям охраноспособности (подробнее - в материале "Почему авторские права НЕ требуют регистрации"). Сходство до степени смешения не оценивается при рассмотрении какого-либо спора по объектам авторских прав.

С этим выводом соглашаются и суды. Так, в Определении ВАС-9410/13 по делу А40-65703/2012, указав на вывод суда апелляционной инстанции, что «схожесть до степени смешения» возможна при использовании товарных знаков, но не при сравнении объектов авторского права, и не нашёл оснований для отмены или изменения обжалуемого акта.

Наиболее острым вопросом в области интеллектуальной собственности, который наносит серьёзный ущерб интересам правообладателей и не только, является производство

и перемещение через границу контрафактной продукции. И основной государственной структурой, осуществляющей борьбу с поддельными товарами, являются таможенные органы.

Осуществление предпринимательской деятельности, используя чужое имя, бренд или марку - с коммерческой точки зрения очень выгодное дело. Известные по всему миру производители массы различных по сфере применения товаров вложили в своё производство и создание бренда, который ассоциируется у потребителя с хорошим качеством, огромные финансовые средства и интеллектуальные ресурсы, сделали их узнаваемыми и престижными, но недобросовестные предприниматели копируют и распространяют поддельные продукты, извлекая преступные доходы.

Контрафакция - это незаконное использование отдельными физическими и юридическими лицами известных на рынке торговых марок с целью извлечения доходов от производства и реализации товаров, сходных с товарами известных фирм-производителей в целях недобросовестной конкуренции и введения в заблуждение покупателя.

Распространение контрафакта - это не только ущерб для правообладателей и государственного бюджета, это также опасность для здоровья и жизни потребителей данных товаров. К сожалению, бороться с контрафактом становится сложнее в силу того, что прогресс позволяет производить контрафактные товары на индустриальном уровне, и отличить подлинный товар от подделки невозможно невооруженным взглядом, для этого сейчас требуется высокотехнологичный анализ.

Пресечением ввоза и сбыта контрафактной продукции наравне с правоохранительными органами, занимаются и таможенные органы. Таможенное регулирование осуществляется посредством установления определенных административно-правовых отношений, т. е. путем установления определенных правил поведения субъектов правоотношений и применения норм таможенного законодательства.

Несомненно, именно таможенные органы в большинстве случаев могут предотвратить ввоз контрафактных товаров на таможенную территорию Таможенного союза или их вывоз в другие государства.

Согласно ст. 6 Таможенного кодекса Таможенного союза таможенные органы обеспечивают защиту прав интеллектуальной собственности на таможенной территории Таможенного союза в пределах своей компетенции [1].

Учитывая немалый ущерб, который наносится и экономике, и обществу производителями контрафактной продукции, государственные ведомства и правоохранительные органы ведут с фальсификаторами постоянную борьбу. В целях противодействия экспорту и импорту контрафактной продукции в задачи таможенных органов входит:

- выявление и задержание фальсифицированной продукции;
- взаимодействие с правообладателями интеллектуальной собственности (торговых марок, программного продукта, видеофильмов, аудиодисков и проч.);
- изъятие и уничтожение фальсифицированной продукции;
- проведение следственных мероприятий и участие в судебных процессах по фактам ведения бизнеса под чужим именем [2].

Современные технологии позволяют производить поддельные товары на таком уровне, что их практически невозможно отличить от оригинала. Поэтому участились случаи, когда контрафактная продукция по качеству вполне соответствует характеристикам аутентичного товара. Например, поддельная туалетная вода всемирно известной марки Kenzo в полной мере соответствует оригинальному изделию по запаху, дизайну упаковки, штрих-кодам и ингредиентам. В этом случае таможенная служба руководствуется принципом - право на допуск в торговый оборот брендируемой продукции имеет только владелец прав на данную торговую марку.

Таможенные органы в своей работе по предотвращению изготовления и распространения контрафактной продукции руководствуется нормами Таможенного

кодекса Таможенного союза, в РФ также используется Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). Введение процедуры расследования дает

Секция «Экономика и бизнес»

возможность таможен применить все процессуальные действия, которые предусмотрены КоАП РФ для доказательства вины в совершении правонарушения лицом, привлекаемым к административной ответственности [2].

В соответствии с ТК ТС таможенные органы приостанавливают выпуск товаров, содержащих ОИС. В ТК ТС закреплено два вида реестров ОИС, один из которых действует на всей территории Таможенного союза, а другие только на территории одного из государств-членов Таможенного союза. В условиях единой таможенной территории и общей таможенной границы Таможенного союза наличие различных реестров в каждом государстве-члене Таможенного союза может служить причиной перемещения контрафактной продукции через участки границы, где данный ОИС не подлежит правовой охране.

Контрафактная продукция задерживается должностными лицами таможни как в процессе оформления и оперативно-розыскных мероприятий, так и в ходе проведения таможенных ревизий при вторичном таможенном контроле после выпуска товаров. В таможнях РФ усиление борьбы с незаконным ввозом и сбытом контрафактной продукции связано с тем, что рынки и магазины перенасыщены товарами сомнительного качества, ввезенными под видом продукции известных производителей. Для координации работы по выявлению контрафактных товаров в региональных таможенных органах созданы специальные рабочие группы, в которые входят специалисты нескольких отделов, в том числе отдела торговых ограничений и экспортного контроля [3].

Таким образом, защита прав интеллектуальной собственности, пресечение производства и реализации контрафактной продукции являются крайне важными задачами таможенных органов, чья непрерывная работа по этому вопросу способствует защите авторских прав и экономических интересов производителей аутентичных товаров и защите прав потребителей на приобретение качественной и безопасной продукции.

Тема 6. Порядок осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности.

Таможенный контроль товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности, преследует несколько целей:

- защита интересов правообладателей;
- обеспечение поступления в государственный бюджет сумм от взимания таможенных пошлин, налогов, так как стоимость прав на пользование объектами интеллектуальной собственности учитывается при расчете таможенной стоимости товаров
- обеспечение безопасности потребителей товаров.

В целях обеспечения таможенного регулирования на единой таможенной территории таможенного союза введен единый таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности государств - членов таможенного союза, включения объектов авторских и смежных прав, товарных знаков и знаков обслуживания в Единый реестр, взаимодействия таможенных органов государств - членов таможенного союза между собой, а также с правообладателями или лицами, представляющими их интересы, государственными органами, иными организациями, учреждениями и гражданами по вопросам, связанным с ведением Единого реестра

В Единый реестр на основании заявления правообладателя включаются объекты интеллектуальной собственности, подлежащие правовой охране в каждом из государств - членов таможенного союза.

Правообладатель, имеющий достаточные основания полагать, что может иметь место нарушение его прав в соответствии с законодательствами государств - членов таможенного союза и законодательством таможенного союза в сфере интеллектуальной собственности в связи с перемещением товаров через таможенную границу таможенного союза или при совершении иных действий с товарами, находящимися под таможенным контролем, вправе подать заявление о включении объекта интеллектуальной собственности в Единый реестр.

Заявление подается в письменном виде в центральный таможенный орган одного из государств - членов таможенного союза. При наличии технической возможности заявление может быть подано в электронном виде.

Заявление подается от имени одного правообладателя в отношении одного вида объектов интеллектуальной собственности. Указание в одном заявлении одновременно сведений о различных видах объектов интеллектуальной собственности, если даже эти объекты интеллектуальной собственности принадлежат одному правообладателю, не допускается.

За включение объектов интеллектуальной собственности в Единый реестр плата не взимается.

Перечень объектов интеллектуальной собственности, внесенных в Единый реестр, публикуется в официальных изданиях и на официальных Интернет-сайтах Комиссии таможенного союза и таможенных органов государств - членов таможенного союза.

Срок защиты прав правообладателя на объекты интеллектуальной собственности, устанавливаемый при включении в Единый реестр, не может превышать срока правовой охраны объекта интеллектуальной собственности в том государстве - члене таможенного союза, в котором этот срок истекает раньше.

Для целей защиты своих прав, правообладатель или его представитель подает в Федеральную таможенную службу заявление о принятии мер, связанных с приостановлением выпуска товаров, обладающих признаками контрафактных. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие сведения, указанные в заявлении.

Заявление и прилагаемые к нему документы представляются в Федеральную таможенную службу непосредственно или направляются почтой.

Заявление от правообладателя, являющегося иностранным лицом и не имеющего возможности быть представленным на территории РФ, может быть подано через российских юридических лиц, имеющих постоянное местонахождение в Российской Федерации, либо физических лиц, проживающих в Российской Федерации, в том числе зарегистрированных на территории Российской Федерации в качестве индивидуальных предпринимателей.

Заявление должно относиться к одному объекту интеллектуальной собственности:

- объектам авторского права;
- объектам смежных прав;
- товарным знакам;
- знакам обслуживания;
- наименованиям мест происхождения товаров.

Заявление должно содержать сведения:

- о заявителе;
- об объекте интеллектуальной собственности;
- о товарах, обладающих признаками контрафактных;
- о предполагаемом сроке принятия мер по приостановлению выпуска товаров, обладающих признаками контрафактных.

В отношении объекта интеллектуальной собственности в Заявлении указываются следующие сведения:

- 1) для объектов авторского права:
 - форма произведения;

- вид произведения; - наименование и описание каждого из заявляемых объектов;
- сведения о документах, подтверждающих наличие прав;
- сведения о договорах на передачу прав;
- сведения о документах, подтверждающих введение товаров, содержащих объекты авторского права, в гражданский оборот на территории РФ непосредственно правообладателем или с его согласия;

2) для объектов смежных прав:

- форма произведения;
- вид произведения;
- наименование и описание каждого из заявляемых объектов;
- сведения о документах, подтверждающих наличие прав;
- сведения о договорах на передачу прав;
- сведения о документах, подтверждающих введение товаров, содержащих объекты смежных прав, в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия;

3) для товарных знаков и знаков обслуживания:

- наименования товарных знаков;
- описание товарных знаков;
- перечень товаров и услуг с указанием их классов в соответствии с Международной классификацией товаров и услуг (МКТУ), в отношении которых зарегистрирован товарный знак или знак обслуживания;

- сведения о документах, подтверждающих регистрацию товарных знаков в соответствии с законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации;

- сведения о договорах уступки в случае, если исключительные права приобретены по договору об уступке товарного знака;

- сведения о лицензионных договорах и лицензиатах ;

- сведения о документах, подтверждающих введение товаров, обозначенных товарными знаками, в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия;

4) для наименований мест происхождения товаров:

- наименование места происхождения товара;
- перечень товаров и услуг с указанием их классов в соответствии с МКТУ, в отношении которых зарегистрировано наименование места происхождения товара;

- сведения о документах, подтверждающих регистрацию и предоставление права пользования наименованием места происхождения товара в соответствии с законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации;

- сведения о документах, подтверждающих введение товаров, содержащих наименование места происхождения товара, в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия.

К заявлению также прилагается письменное обязательство правообладателя о возмещении имущественного вреда, который может быть причинен декларанту, собственнику, получателю товаров или иному лицу, перемещающему товар, в связи с приостановлением выпуска товаров, в случае, если в установленном законодательством РФ порядке не будет определено, что товары, в отношении которых принято решение о приостановлении выпуска, являются контрафактными.

К Заявлению может быть приложен документ, подтверждающий обеспечение исполнения обязательства, либо договор страхования риска ответственности за причинение вреда в пользу лиц, перемещающих товары, задержанные таможенным органом на предмет проверки признаков контрафактности.

Заявление рассматривается в срок, не превышающий одного месяца со дня его поступления на рассмотрение.

При принятии положительного решения срок принятия мер по защите прав на объекты интеллектуальной собственности определяется с учетом сроков действия представленных документов, на основании которых принимается решение. Указанный срок не может быть более пяти лет со дня внесения объектов интеллектуальной собственности в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности.

Указанный срок может быть продлен на основании письменного заявления правообладателя, поданного не менее чем за два месяца до истечения предыдущего срока. О принятом решении заявитель уведомляется в письменной форме в течение трех дней со дня его принятия.

Принятие положительного решения о защите таможенными органами объекта интеллектуальной собственности сопровождается внесением данного объекта в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности.

Плата за включение в Реестр не взимается.

Информация об объектах интеллектуальной собственности, внесенных в Реестр, и сведения, необходимые для принятия мер, связанных с приостановлением выпуска товаров, а также информация об исключении объекта интеллектуальной собственности из Реестра или изменении сведений, необходимых для принятия мер, связанных с приостановлением выпуска товаров, направляется Федеральной таможенной службой в таможенные органы не позднее одного рабочего дня, следующего за днем внесения объекта интеллектуальной собственности в Реестр или внесения изменений.

Пресс-служба Федеральной таможенной службы осуществляет опубликование перечня объектов интеллектуальной собственности, включенных в Реестр, в официальных изданиях Федеральной таможенной службы.

Таможенное оформление и контроль товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности, включенные в Реестр Федеральной таможенной службы.

Товары, содержащие объекты интеллектуальной собственности, внесенные в Реестр, декларируются отдельно от остальных товаров путем подачи по желанию декларанта либо отдельной грузовой таможенной декларации (ГТД) либо отдельного дополнительного листа к основной ГТД.

В случае, если должностным лицом таможенного органа при проверке ГТД и прилагаемых документов и/или проведении таможенного досмотра выявлены товары, обладающие признаками контрафактных, выпуск таких товаров приостанавливается на 10 рабочих дней.

Товары, в отношении которых принято решение о приостановлении выпуска, приобретают статус находящихся на временном хранении.

Решение о приостановлении выпуска товаров принимается начальником таможенного органа или лицом, его замещающим, в виде резолюции на рапорте, содержащем мотивированное обоснование приостановления выпуска, составленном должностным лицом таможенного органа незамедлительно после выявления признаков контрафактности. Решение принимается не позднее окончания рабочего дня, в течение которого составлен рапорт.

Исчисление срока действия решения о приостановлении выпуска товаров начинается со следующего рабочего дня после даты его принятия.

В ГТД либо на дополнительном листе к основной ГТД на товары, в отношении которых принято решение о приостановлении выпуска товаров, проставляется штамп "Выпуск приостановлен" с указанием даты принятия решения, заверяемый подписью и проставлением оттиска личной номерной печати должностного лица таможенного органа, ответственного за выпуск товаров.

Выпуск остальных товаров, в случае их декларирования в одной ГТД, осуществляется в соответствии с таможенным законодательством РФ независимо от

принятого решения о приостановлении выпуска в отношении товаров, обладающих признаками контрафактных.

Уведомления о приостановлении выпуска товаров вручаются декларанту и правообладателю не позднее следующего дня после дня принятия решения о приостановлении выпуска товаров.

Если до истечения срока приостановления выпуска товаров таможенным органом не будет получено решение об изъятии товаров или наложении ареста на товары, либо не будет получено решение об их конфискации, решение о приостановлении выпуска товаров подлежит отмене в день, следующий за днем истечения срока приостановления выпуска товаров.

Решение о приостановлении выпуска товаров подлежит отмене до истечения срока приостановления выпуска товаров, если:

- 1) правообладатель обратился в таможенный орган с просьбой об отмене решения о приостановлении выпуска товаров;
- 2) объект интеллектуальной собственности исключен из Реестра.

Решение о приостановлении выпуска товаров подлежит отмене в день, когда стало известно о наличии вышеуказанных оснований.

После отмены такого решения выпуск товаров осуществляется в порядке, установленном таможенным законодательством Российской Федерации.

Если после изъятия или ареста товары не будут конфискованы или уничтожены в соответствии с уголовным, гражданским законодательством или законодательством об административных правонарушениях, оборот таких товаров на территории Российской Федерации допускается после их выпуска таможенными органами в соответствии с таможенным законодательством РФ.

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

Подразделения таможен и регионального таможенного управления (РТУ), в компетенцию которых входят вопросы защиты прав интеллектуальной собственности, формируют досье на объекты интеллектуальной собственности, внесенные в Реестр, сгруппированное по правообладателям. В досье отражаются обобщенные по региону деятельности все имевшие в течение срока, на который объекты интеллектуальной собственности включены в Реестр, место факты, связанные с перемещением товаров, содержащих данные объекты интеллектуальной собственности (в том числе обладающих признаками контрафактных). Информацию, содержащуюся в досье, РТУ не позднее, чем за два месяца до окончания срока, на который объект интеллектуальной собственности внесен в Реестр, направляют в Федеральную таможенную службу.

Тема 7.Зарубежный опыт правовой охраны и защиты товарных знаков таможенными органами в современных условиях

В соответствии с действующим законодательством на территории РФ действует исключительное право на товарный знак, зарегистрированный как федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, а также в других случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации. Российские юридические лица и граждане РФ в соответствии со ст.1507 части 4 ГК РФ «вправе зарегистрировать товарные знаки в иностранных государствах или осуществить его международную регистрацию». Заявки на такую регистрацию подаются через Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности,

функции которого в настоящее время исполняет Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (ранее – Роспатент). В конечном итоге также, как и все объекты интеллектуальной собственности, товарные знаки получают территориальную защиту. Иными словами, охрана товарных знаков осуществляется по факту их национальной регистрации.

Основным документом, регламентирующим порядок регистрации и способы защиты товарных знаков на территории РФ, конечно же, является Гражданский Кодекс РФ, а именно часть 4. Однако если товарный знак планируется использовать на территории множества стран, то применяется процедура международной охраны и защиты товарных знаков в соответствии с Мадридским соглашением.

Товарный знак, зарегистрированный по всем правилам, дает огромное количество привилегий его владельцу. В первую очередь, возможность производить и продавать товар под собственной маркой. А также гарантированную его защиту современным законодательством. Международная же защита товарного знака предполагает охрану бренда не только на территории России, но и во всем мире.

Основными механизмами в области международной охраны товарных знаков являются международные соглашения. К таковым следует отнести: «Мадридское соглашение о международной регистрации знаков от 14 апреля 1891 года», «Парижскую конвенцию по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 года», «Ниццкое соглашение о международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков» от 15 июня 1957 года», «Венское соглашение, устанавливающее международную классификацию изобразительных элементов знаков» ряд региональных соглашений (ТРИПС, ВОИС).

Двадцатого марта 1883 г. была подписана Парижская конвенция об охране промышленной собственности далее - Парижская конвенция. Это самое раннее и наиболее общее международное соглашение в области охраны промышленной собственности. «Членство в Парижской конвенции является необходимым условием участия в ряде других соглашений в области промышленной собственности. Парижская конвенция - полностью открытое международное соглашение.

Статья 1(2) Парижской конвенции называет объекты охраны промышленной собственности, а именно патенты на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, фирменные наименования и указания происхождения или наименования места происхождения, а также пресечение недобросовестной конкуренции».

Важнейшее положение Парижской конвенции, зафиксированное в ст. 2 - принцип национального режима. В соответствии с этим принципом каждое государство - участник обязано предоставлять гражданам другого государства-участника такие же права в области охраны промышленной собственности, какие оно предоставляет собственным гражданам.

Статья 4 (части А и С) содержит второе важное положение Парижской конвенции - принцип приоритета (заявитель, подавший правильно оформленную заявку в одном из государств-участников, пользуется в других государствах-участниках правом приоритета в течение 6-ти месяцев для товарных знаков).

После подписания Парижской конвенции в 1891 г. было заключено Мадридское соглашение о международной регистрации знаков Мадридское соглашение о международной регистрации знаков. Женева: ВОИС, 1984 год. М.: Роспатент «Международные договоры и соглашения в области охраны промышленной собственности» 1995 г.

С помощью Мадридского соглашения обеспечивается правовая охрана товарного знака, зарегистрированного в стране происхождения, во всех странах Мадридского Союза. Существенным преимуществом Мадридского соглашения является то, что заявка подается только через национальное Патентное ведомство, и, следовательно, может отпасть необходимость в услугах патентных поверенных. Кроме сказанного, исключается

необходимость в соблюдении правил национальных законодательств относительно оттисков знака.

Несмотря на ряд преимуществ, предусмотренных Мадридским соглашением, многие страны, в том числе США, Япония, Великобритания, Канада, Австралия, активно защищающие свои знаки за рубежом, до сих пор не присоединились к этой системе.

Кроме того, согласно п.1 ст. 6 Мадридского соглашения, международная регистрация действует 20 лет вне зависимости от сроков защиты прав на основаниях регистрации, предусмотренной национальным законодательством страны, к которой принадлежит субъект регистрации.

В течение первых пяти лет, которые отсчитываются с даты международной регистрации товарного знака, действие его международной регистрации зависит от судьбы «базовой регистрации» в стране производителя. Если в течение этих пяти лет «базовая регистрация» аннулируется, международная регистрация больше не является действующей ни в одной из стран. Она должна быть аннулирована на основании уведомления ведомства страны происхождения согласно п.3 статьи 6.

Данный принцип называется принципом «центральной атаки», намекая на преимущественное и базисное свойство национальной регистрации поскольку его использование позволяет заинтересованному лицу, аннулируя регистрацию знака в стране происхождения, добиться аннулирования международного знака во всех странах, где он получил охрану на основе Мадридского соглашения. Предполагается, что такие положения помогут избежать коллизий “погони” оспаривающей право товарного знака стороны за субъектом, перенеся юрисдикцию и фактическое рассмотрение спора в область внутриправовых отношений на территории страны происхождения.

Тем не менее, по истечении пятилетнего срока считая с даты международной регистрации регистрация ВОИС становится независимой от национальной регистрации, обеспечиваемой знаку в стране происхождения. В этом случае прекращение охраны в стране происхождения уже не может затрагивать охрану, возникшую в результате международной регистрации, в других странах-участниках Мадридского соглашения.

Подписанный в 1989 г. Протокол к Мадридскому соглашению далее – Протокол снимает многие правовые препятствия, давая возможность, неограниченному кругу стран, включая названные, путём выбора приемлемых для них условий, стать участниками системы международной регистрации знаков.

Протокол позволяет регистрировать товарный знак в странах-участниках Мадридского соглашения, странах, подписавших Протокол, и странах Европейского Экономического Сообщества одновременно. Протокол не может действовать независимо от Мадридского соглашения.

Тридцать четыре страны ратифицировали Протокол к Мадридскому соглашению. Присоединились к Протоколу и страны Европейского Экономического Сообщества.

Рассмотренное выше Мадридское Соглашение является обособленным международно-правовым актом, тем не менее, его и принятие и участие в нем невозможно без эффективного действия старейшего межгосударственного соглашения в области прав интеллектуальной собственности в сфере промышленности – Парижской конвенции.

Также, наиболее важным документом в области охраны товарных знаков является Ниццкое соглашение о международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков от 15 июня 1957г., пересмотренное в Стокгольме 14 июля 1967г. и в Женеве 13 мая 1977г.

Ниццким соглашением предусмотрено принятие странами, подписавшими его, единой классификации товаров и услуг для регистрации товарных знаков и знаков обслуживания Ниццкое соглашение, ст. 1. МКТУ представляет собой перечень классов товаров и услуг с примечаниями (пояснениями) по их содержанию, снабжена алфавитно-предметным указателем наименований товаров и услуг с отнесением их к

соответствующим классам (АПУ). Соглашение открыто для государств - участников Парижской конвенции.

В соответствии с Соглашением государства - участники используют единую классификацию товаров и услуг в целях регистрации товарных знаков и знаков обслуживания, что упрощает защиту товарного знака для государств - участников Ниццкого соглашения, классификация разрабатывается на английском и французском языках; ВОИС содействует заинтересованным государствам в подготовке переводов классификации на рабочие языки своих ведомств по товарным знакам.

Наряду с перечисленными международными правовыми актами, заключенными в рамках Парижской конвенции, действует Договор о законах по товарным знакам далее - Договор ТЛТ. Договор ТЛТ принят на Дипломатической конференции в Женеве 27 октября 1994 г. Вступил в силу 1 августа 1996 г.

Как сказано в преамбуле к Договору ТЛТ «цель договора состоит в том, чтобы сделать национальные и региональные системы регистрации товарных знаков более удобными для пользователей». Указанная цель достигается путём упрощения и гармонизации процедур и устранения недостатков, что «обеспечивает надёжность процедур для владельцев знаков и их поверенных. В частности, заявителю, подающему документы в патентное ведомство, предоставляется возможность в одном заявлении испросить осуществление нескольких юридически значимых действий, использовать типовые бланки применительно ко всем предусмотренным Договором действиям, использовать в перспективе современные средства связи для подачи заявок, заявлений и переписки с патентным ведомством» (Договор ТЛТ ст 4.е.II).

Также, говоря об охране товарных знаков на международном уровне, следует упомянуть и о Соглашении ТРИПС.

Соглашение ТРИПС в части охраны промышленной собственности «подтверждает действенность для членов ВТО положений Парижской конвенции по охране промышленной собственности. Но при этом Соглашение ТРИПС устанавливает ряд дополнительных обязательств для своих участников».

Положения названного документа предусматривают достаточно жесткие меры наказания в связи с недобросовестной конкуренцией, включая тюремное заключение. Применение установленных санкций сопровождается конфискацией товара и его уничтожением. Одновременно уничтожаются материалы и оборудование, при помощи которых такие товары и товарные знаки изготовлены.

Соглашение ТРИПС предусматривает «существенное сокращение сроков осуществления ряда юридически значимых действий, что в полной мере отвечает интересам заявителей»

Так, к примеру, Соглашения ТРИПС требует незамедлительной публикации товарного знака после его регистрации и выдачи свидетельства на товарный знак в течение одного месяца Соглашение ТРИПС ст. 15.

Что касается общеизвестных товарных знаков, то п. 3 ст. 16 Соглашения ТРИПС содержит требование охраны общеизвестных товарных знаков в отношении всех товаров, хотя бы и отличных от тех, для которых товарный знак зарегистрирован.

Конечно, наиболее важным документом и источником в области охраны товарных знаков является «Мадридское соглашение о международной регистрации знаков от 14 апреля 1891 года» далее соглашение. Выше мною уже не раз упоминалось данное соглашение, но следует более тщательно рассмотреть его. По - подробнее рассмотрим данное соглашение.

Что же подразумевает под собой международная охрана товарных знаков? Как ее осуществить?

Каждая страна, желающая наделить свой товарный знак международно-правовой защитой представляет заявку в Международное бюро интеллектуальной собственности.

Содержание заявки на международную регистрацию осуществляется в соответствии со ст. 3 соглашения. В соответствии со ст. 3.2 Мадридского соглашения

Заявитель должен указать товары или услуги, на которые истребована охрана знака, а также, если возможно, соответствующий им класс или классы согласно классификации, установленной Ницким соглашением о международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков. Если заявитель не делает такого указания, Международное бюро само классифицирует изделия или услуги по соответствующим классам указанной классификации. Классификация, указанная заявителем, подлежит проверке Международным бюро, которое осуществляет ее совместно с национальной Администрацией. В случае разногласия между национальной Администрацией и Международным бюро решение последнего является окончательным.

В соответствии со ст. 3 (территориальное ограничение) каждая договаривающаяся страна может в любое время письменно уведомить Генерального директора Организации (далее именуемого "Генеральный директор") о том, что охрана, возникающая вследствие международной регистрации, будет предоставляться в этой стране только в случае, когда владелец знака прямо испросит ее в заявке. Это уведомление вступает в силу только через шесть месяцев после даты сообщения, которое будет сделано по данному поводу Генеральным директором другим договаривающимся странам. В соответствии со ст. 3 требование о территориальном расширении, заявленное после международной регистрации, должно быть направлено через Администрацию страны происхождения знака на бланке, предписанном Регламентом по выполнению Соглашения. Это требование незамедлительно регистрируется Международным бюро, которое без промедления извещает о нем заинтересованные Администрации. Требование публикуется в периодическом журнале, издаваемом Международным бюро. Территориальное расширение вступает в силу с даты соответствующей записи в Международном реестре; оно прекращает свое действие по истечении срока международной регистрации знака, к которому она относится.

Очень важным моментом в плане охраны товарных знаков является следствие международной регистрации. Ст. 4.1 соглашения предусматривает, что с момента регистрации в Международном бюро в соответствии с положениями статей 3 и 3-ter, в каждой заинтересованной договаривающейся стране знаку предоставляется такая же охрана, как если бы он был заявлен там непосредственно. Классификация изделий или услуг, предусмотренная в статье 3, не связывает договаривающиеся страны в отношении определения объема охраны знака. В ст. 4.2 соглашения предусмотрено, что всякий знак, который был предметом международной регистрации, пользуется правом приоритета, установленного статьей 4 Парижской конвенции по охране промышленной собственности; при этом необязательно выполнение формальностей, предусмотренных в пункте D этой статьи:

1. всякое лицо, желающее воспользоваться преимуществом приоритета на основании предшествующей заявки, обязано подать заявление с указанием даты подачи заявки и страны, где она произведена. Каждая страна устанавливает, не позднее, какого момента должно быть подано такое заявление.

2. Страны Союза могут требовать от лица, подающего заявление о приоритете, представления копии ранее поданной заявки (описания, чертежей и т. д.). Копия, заверенная учреждением, принявшим эту заявку, не требует никакой легализации и может быть во всех случаях представлена в любой момент в течение трех месяцев со дня подачи последующей заявки без уплаты каких-либо сборов. Предоставляется право требовать, чтобы к ней была приложена справка о дате подачи заявки, выданная этим учреждением, и перевод.)

Таким образом, можно сделать вывод, что международная защита товарных знаков достаточно сложный и многогранный процесс. Как видно из выше написанного, наиболее эффективным методом международной защиты товарного знака является международная регистрация товарного знака, осуществляемая на основании международных соглашений,

наиболее важным из которых является Мадридское соглашение о международной регистрации знаков от 14 апреля 1891 г. Большинство стран являются участниками вышеупомянутого соглашения, что, конечно же, упрощает процедуры международной защиты товарных знаков и их защиты в отдельных государствах.

Защита товарного знака

овременный рынок насыщен огромным количеством товаров, но не все они пользуются одинаковым спросом. Продукция производителей, которым удается сохранять высокое качество при доступных ценах, особо востребована потребителями. Этим пользуются недобросовестные конкуренты, пытающиеся заработать на добром имени более удачливого соперника. Чтобы обезопасить себя от преступных посягательств, связанных с подделкой торговой марки продукции, производителю необходимо законодательно зафиксировать свое право на ее выпуск. Защита товарного знака подразумевает законные способы решения проблем в вопросе посягательства на интеллектуальную собственность.

Почему для любого бизнесмена так важна защита прав на товарный знак

Товарный знак (ТЗ), согласно определению статьи 1477 Гражданского кодекса, это обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. По отношению к услугам применяют понятие «знак обслуживания», которое отвечает тем же требованиям. Синонимичные понятия «торговый знак» и «торговая марка» используются в деловом обиходе, но в юридической среде никакой силы не имеют. Слово «бренд» относится больше к лексикону маркетологов и отличается более объемной трактовкой.

В целом выделяют следующие виды товарных знаков:

- **Словесные** – наименование продукта или компании, включающее буквы, слова или их сочетания, выполненное при помощи определенного шрифта в том или ином цветовом решении, без элементов графики. Например, Pepsi-Cola, Nissan, СТС. В эту же группу включают слоганы, относящиеся к компании в целом или к конкретной акции: «И пусть весь мир подождет» (Danissimo); «Лучше для мужчины нет» (Gillette); «Хорошо иметь домик в деревне» (молочные продукты одноименной марки).
- **Изобразительные** – эмблема в виде изображения предмета или символа, являющегося отличительным признаком компании. Пример – золотые арки Макдональдс, ракушка Shell, крокодил Lacosta. Объектом регистрации могут быть не только рисунки, но и сочетания цветов, этим отличаются футбольные клубы и сети автозаправок.
- **Комбинированные** объединяют текст и графику в общий символ, именуемый логотипом.
- **Объемные** – это объекты, выполненные в трех измерениях, в том числе представляющие упаковку товара, например, форма стеклянной бутылки Coca-Cola, флакон духов в виде яблока от Nina Ricci.
- **Звуковые.** Закон позволяет оформить право собственности на комбинацию звуков. Это актуально для операторов сотовой связи и FM-радиостанций.

В других странах предусмотрена возможность зарегистрировать запахи, чем активно пользуются компании, производящие парфюм. В российском законодательстве возможность регистрации запахов не предусмотрена.

Может показаться, что защита товарного знака имеет смысл только для очень известных межнациональных корпораций, чтобы иметь возможность бороться с теми, кто подделывает их продукцию. Однако проблема права интеллектуальной собственности может коснуться любого предпринимателя, который честно производит какой-либо товар, следит за его качеством, тратит средства на продвижение. При этом о защите товарного знака он даже не задумывается. Но когда его обороты достигнут достаточно высокого уровня, а товар станет пользоваться стабильным спросом, никто не сможет помешать конкурентам выпускать свою продукцию под таким же или крайне похожим названием, чтобы переманить часть потребителей. Более того, недобросовестный соперник может первым подать документы на регистрацию и недальновидный предприниматель уже

никогда не сможет стать обладателем этого бренда и продолжать выпускать свою продукцию под данной маркой. Все вложения – и денежные, и временные – окажутся напрасными, а нечестный конкурент будет зарабатывать на репутации, в которую не вложил ни копейки.

Какие права предоставляет компании регистрация товарного знака?

- Повсеместное использование – во всех видах рекламной продукции, на выпускаемых товарах, на сайте, в документации, имени домена.
- Компания может передать право пользования другим лицам или продать его.
- Он может служить предметом банковского залога.
- Владелец может требовать от других компаний или физических лиц соблюдения его исключительного права на данное обозначение, которое нельзя использовать для маркировки похожей продукции.

Как обеспечивается правовая защита товарных знаков

Чтобы стать законным правообладателем товарного знака, его необходимо зарегистрировать в специально уполномоченном органе именно того государства, на территории которого предполагается его использование.

В отношении данного обозначения действует принцип территориальности. Из этого следует, что его защита будет осуществляться именно в стране регистрации. Помимо этого осуществляется регистрация торговых марок по Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (МКТУ), которая на сегодняшний день включает 34 класса товаров и 11 классов услуг. В России вопросами регистрации занимается Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный институт промышленной собственности» (ФГБУ «ФИПС»), являющееся подразделением Роспатента. Вся процедура может занять от 12 до 15 месяцев, при этом исключительное право использования будет предоставлено на 10 лет, после чего его можно будет продлевать сколько угодно раз.

Если деятельность компании будет осуществляться и за рубежом, необходимо позаботиться о международной регистрации, чтобы обеспечить защиту товарного знака в других странах. Не забывайте, что российское свидетельство не гарантирует соблюдение ваших прав на торговую марку за пределами нашего государства.

Прежде чем подать заявку в Роспатент, необходимо убедиться в том, что данное обозначение может быть зарегистрировано. Поскольку на сегодняшний день база Роспатента включает сведения о 500 тыс. товарных знаков, поэтому вполне вероятно, что права на похожее название или изображение уже принадлежат другой компании. Процедура проверки осуществляется патентными бюро. Они сравнивают логотип или наименование, право на которое вы хотите узаконить, с имеющимися в базе данными, чтобы исключить вероятные совпадения. Также они помогут с оформлением необходимых для регистрации документов.

Правообладатель может контролировать использование своего обозначения третьими лицами в строго определенных случаях:

- При маркировке товаров, упаковке, производстве, продаже, перевозке и рекламе.
- При применении товарного знака как знака обслуживания.
- При упоминании в документации, вводящей товар в оборот.
- Использование для продвижения товаров, работ, услуг, в рекламных буклетах, листовках, вывесках.
- Употребление в интернете, в доменном имени, на сайтах, в электронной почте.

Правообладатель не имеет возможности влиять на применение своего товарного знака, если это происходит в личных целях частных лиц, не преследующих извлечение прибыли. Также не может преследоваться по закону его использование лицом, которое получило на это письменное согласие владельца. Конечно, не считается противозаконным,

если наименование упоминается в связи с деятельностью компании-правообладателя либо без цели его рекламирования.

Не стоит забывать, что обладание свидетельством о регистрации не исключает вероятность деятельности недобросовестных конкурентов, стремящихся получить прибыль на вашей репутации. Такие случаи требуют немедленного реагирования в рамках правового поля. Хотя надо сказать, что защита интеллектуальной собственности – чрезвычайно сложная область права. Чтобы установить и оценить ущерб, причиненный вашей компании противоправными действиями конкурентов, потребуется экспертная оценка независимыми специалистами.

Какие способы защиты товарного знака существуют

Появление на российском рынке все большего числа производителей подталкивает предпринимателей прибегать к различным мерам, которые они могут предпринять для защиты товарного знака. Право считается нарушенным, если были выявлены факты несанкционированного использования обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с зарегистрированным наименованием, для маркировки товаров и (или) услуг того же рода в период и на территории действия регистрации. Любое из совершенных действий является поводом для начала ответных мер правообладателя. Конечно, сюда не относятся случаи, когда оно было введено в оборот с согласия владельца. Ответственность наступает в связи с фактом незаконного использования. При подтверждении нанесенных убытков, в том числе упущенной выгоды, ущерб может быть возмещен в требуемом правообладателем размере.

Защита прав может быть осуществлена в рамках административного, гражданского и уголовного права.

Гражданско-правовой способ защиты товарного знака

Рассмотрением споров о защите товарного знака занимаются арбитражные суды. Если согласны обе стороны, дело может разбираться в третейском суде. В исковом заявлении потерпевшая сторона может настаивать на прекращении незаконного использования обозначения и возмещении убытков, причиненных в результате противоправных действий ответчика. Однако установить размер ущерба не всегда представляется возможным, поэтому в целях своей защиты истец может требовать, чтобы ответчик, уличенный в несанкционированном использовании чужого логотипа, выплатил денежную компенсацию. Ее законодательно установленный размер может варьироваться от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемый по усмотрению суда исходя из характера нарушения. Статистика судебных дел свидетельствует, что большинство пострадавших от незаконного использования товарного знака применяют именно такой метод для компенсации своего ущерба. Он не требует устанавливать размер убытков, достаточно доказать случаи неправомерного применения.

Еще одним способом защиты гражданских прав при незаконном использовании обозначения товара является публикация судебного решения в СМИ, чтобы восстановить деловую репутацию компании. Как правило, для этого привлекаются масс-медиа, в которых размещалась реклама продукции, предназначенная для реализации под чужим обозначением. Важно следить за обоснованностью такого требования.

Пример № 1. *Правообладатель товарного знака, установив случай его незаконного использования, был вынужден обратиться за защитой в арбитражный суд. В исковом заявлении содержалось требование об удалении логотипа с продукции, введенной в оборот, и о публикации судебного решения в четырех газетах. Иск был удовлетворен, так как в суде был доказан факт изготовления и продажи трикотажных изделий с несанкционированным использованием логотипа, принадлежащего истцу. Но местом опубликования решения суд определил только одно издание, поскольку именно на его страницах размещалась реклама товара.*

Пример № 2. *В арбитражном суде было рассмотрено исковое заявление ООО «Гелавит» к ООО «Гелавит-Нео», считающего, что ответчиком незаконно используется*

наименование, сходное до степени смешения с товарным знаком истца. ООО «Гелавит» требовало обязать ответчика уничтожить все рекламные материалы, этикетки, упаковки, якобы вводящие потребителя в заблуждение. В ходе судебного заседания было установлено, что обозначение на печатной продукции ООО «Гелавит-Нео» выполнено совершенно в другой цветовой гамме, отличающейся от логотипа истца, к тому же отсутствует графическое изображение, свойственное обозначению ООО «Гелавит». Это дало основание суду принять решение об отсутствии факта нарушения прав истца.

Истец обратился с апелляцией, в результате судом апелляционной инстанции данное решение было отменено, и ответчик обязан был прекратить нарушение исключительного права на товарный знак. Суд обосновал свое решение представленным свидетельством о регистрации товарного знака, в котором зафиксировано право истца на все элементы фирменного обозначения, в том числе словесное – «гелавит».

Арбитражный суд кассационной инстанции согласился с выводами суда апелляционной инстанции о том, что ответчик, применяя словесное обозначение «гелавит», которое признано элементом товарного знака истца, нарушает его права, так как обозначение, используемое ответчиком для рекламы и реализации товаров, сходно до степени смешения с логотипом истца.

Ответчиками по иску о защите прав на товарный знак могут выступать одновременно несколько лиц. В данном случае каждое из них несет ответственность за противоправные действия, вызванные незаконным использованием логотипа или наименования. Причем виновным будет признан не только тот, кто производит продукцию под чужим наименованием, но и тот, кто способствует ее реализации.

Пример № 3. В арбитражном суде рассматривалось дело по иску завода, производящего часы, к магазину, в котором продавались изделия под торговой маркой данного производителя, но им не выпускавшиеся. Предметом иска было прекращение нарушения прав на товарный знак. В своих возражениях торговая точка не признавала свою вину, указывая, что магазин всего лишь выставил часы на продажу, а ответственность должен нести производитель, незаконно воспользовавшийся данным обозначением. Иск был удовлетворен судом, и по его решению магазин был обязан прекратить реализацию изделий с незаконно использованным логотипом. Выставив их на продажу, продавец тем самым поспособствовал введению их в оборот, что является отдельным случаем нарушения прав владельца товарного знака.

Суды полномочны разбирать дела по следующим вопросам, регламентированным законодательством Российской Федерации:

- о защите исключительного права на товарный знак;
- о досрочном прекращении правовой охраны коллективного знака вследствие его использования на товарах, не обладающих едиными характеристиками;
- о заключении и об исполнении лицензионного договора и договора о передаче исключительного права на товарный знак (договора об уступке товарного знака).

Арбитражный суд рассматривает подобные споры, когда в соответствующих договорах или дополнительных соглашениях к ним предусматривается разрешение разногласий именно таким судом.

За последние годы число обращений с исками о защите прав на объекты интеллектуальной собственности значительно возросло. Арбитражным судом города Москвы была создана специальная коллегия, в сферу деятельности которой входит разрешение данных споров.

Административно-правовой способ защиты товарного знака

Пострадавшие от незаконного использования обозначения владельцы могут использовать такие методы административно-правового способа, как:

- направление возражения против регистрации в Палату по патентным спорам;

- письменное обращение в Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства (МАП) с заявлением о случаях нарушения правил добросовестной конкуренции;
- подача жалобы в орган, осуществляющий управление деятельностью нарушителя (в случае его наличия).

В сфере рассмотрения антимонопольных органов находятся исключительно такие случаи защиты прав собственников, когда имеются факты недобросовестной конкуренции с применением товарных знаков. В частности, речь идет о реализации продукции с несанкционированным использованием результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации юридического лица, продукции, выполнения работ, услуг. Рассмотрение может быть инициировано только правообладателем, который к своему заявлению прикладывает документы, подтверждающие его право на использование данного обозначения. Владелец обращается в антимонопольный орган по месту совершения правонарушения либо по месту регистрации нарушителя. Исключение составляют только случаи, когда рассмотрением занимается непосредственно МАП РФ. Изучив все обстоятельства дела, антимонопольный орган выносит решение или предписание в адрес нарушителя. Также может быть объявлено предупреждение или наложен штраф.

Защита товарного знака таможенными органами

Таможенные органы также могут осуществлять действия по защите товарных знаков, если обнаружена попытка ввоза на территорию Российской Федерации (или вывоза) продукции, при изготовлении которой незаконно использовались логотипы всемирно известных производителей (пиратство).

Вопросы по данным делам.

Другие способы защиты товарного знака

Рассматривая данную проблему, нельзя не упомянуть о **самозащите** владельцев торговых марок. При этом правообладатели должны выбирать такие способы, которые будут адекватны возможному правонарушению и направлены на то, чтобы максимально усложнить его. Речь идет об использовании для защиты оригинальной продукции голограмм, фигурных емкостей и других элементов, копировать которые очень трудно либо слишком затратно.

Нарушители прав обладателей торговых марок могут преследоваться и по уголовному законодательству. В Российской Федерации предусмотрена **уголовная ответственность** за несанкционированное использование товарного знака или обозначения, которое можно принять за него, принадлежащего другому владельцу. Также статьей 180 Уголовного кодекса предусматривается ответственность за использование предупредительной маркировки, если данное обозначение на самом деле не зарегистрировано.

Каким образом возможна защита исключительных прав на товарный знак в Интернете

В последние годы все больше возможностей для ведения бизнеса предоставляет интернет. Возможность воспользоваться чужим раскрученным именем привлекает многих недобросовестных пользователей.

Приобретая уникальное доменное имя через регистратор, владелец ресурса полагает, что он обладает исключительным правом как на это имя, так и на содержимое сайта. Однако это не совсем так. Информация о доменном имени вносится юридическим лицом, которое оказывает услуги по регистрации, в центральный реестр доменных имен, исходя из заявки. Срок такой регистрации ограничен одним годом.

Это означает, что никаких исключительных прав владельцу сайта на домен не передается. Более того, если суд примет решение о том, что им был допущен факт нарушения исключительных прав третьего лица на товарный знак, наименование места происхождения товара или коммерческое обозначение, запись о регистрации может быть

удалена из реестра досрочно. Что касается контента, регистратор не несет ответственности за его воспроизведение третьими лицами.

Если владелец интернет-ресурса хочет обезопасить себя от противоправных действий, ему необходимо принять меры по официальной регистрации всех его компонентов с целью их защиты. Что именно можно закрепить за собой?

- Имя домена, зарегистрировав его как товарный знак.
- Оригинальное оформление сайта, получив патент на промышленный образец.
- Код, послуживший основой для создания сайта, зарегистрировать как программу.

- Статьи и изображения депонировать в авторском сообществе.

Владелец сайта и его контента не может быть уверен, что кто-то не захочет воспользоваться результатами его трудов и позаимствовать любой из принадлежащих ему компонентов ресурса. Если все права будут оформлены надлежащим образом, то законный владелец сможет привлечь нарушителя к ответственности и потребовать от него сопоставимую с размером ущерба компенсацию.

На защиту товарного знака в интернете имеют право только те, кто позаботился о его регистрации в российских уполномоченных органах или имеет международные документы о правообладании, признанные в России. В таком случае работают те же способы, что и в реальной действительности.

Для увеличения переходов по ссылкам на свои ресурсы недобросовестные конкуренты могут воспользоваться раскрученным наименованием, тем самым нарушая права его законного владельца. Размещая контекстную рекламу, для которой ключевыми словами являются названия известных торговых марок, нарушители переманивают часть пользователей, которые искали товары или услуги под этим обозначением. Потребители могут вводиться в заблуждение и приобретать товар у конкурентов, считая, что зашли по верной ссылке.

Обнаружив случаи таких действий в отношении своего логотипа, правообладатель может обратиться в антимонопольные органы с требованием о запрещении его использования в виде ключевых слов для активации объявлений. По вопросу возмещения убытков, которые вы потерпели в результате незаконных действий конкурентов по нарушению исключительного права на товарный знак, необходимо обращаться в суд.

Как происходит судебная защита товарного знака

Вопросы защиты интеллектуальной собственности рассматриваются следующими судами:

- **Арбитражные суды и Суд по интеллектуальным правам.**

Суд по интеллектуальным правам – это коллегия Арбитражного суда, которая специализируется на делах в сфере нарушения прав интеллектуальной собственности.

В их ведение входит рассмотрение споров по искам о защите прав на товарный знак юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые зарегистрированы и осуществляют свою деятельность на территории РФ. В компетенции арбитражных судов находятся все вопросы, связанные с предпринимательством.

- **Суд общей юрисдикции (в случае возбуждения уголовного дела).**
- **Третейский суд.**

В такой суд обращаются партнеры по бизнесу для разрешения различных споров в рамках экономических договоров.

Чтобы осуществить защиту товарного знака в суде, правообладатель должен не только подать заявление, но и суметь доказать их обоснованность. Поводами обращения в суд могут служить:

- прекращение охраны в связи с неиспользованием;
- запрет использования, взыскание компенсации;
- защита фирменного наименования и коммерческого обозначения;
- судебное оспаривание (или защита) любых решений Роспатента;

- оспаривание сделок с товарными знаками (договоров лицензии и отчуждения).

Судебные споры в области товарных знаков, защиты интеллектуальной собственности считаются делами повышенной сложности. Без опыта и наличия специальных знаний здесь не обойтись. Юристы, к которым вы будете обращаться в случае необходимости защиты прав на товарный знак в суде, обязаны:

- представлять интересы клиента в досудебном, судебном и внесудебном урегулировании споров, касающихся объектов интеллектуальной собственности и авторского права;

- представлять интересы клиента в административных и судебных органах (арбитраж, Палата по патентным спорам, суды общей юрисдикции, Антимонопольная служба);

- осуществлять посредничество и участие в переговорах сторон;
- осуществлять защиту авторских и смежных прав в суде;
- получать экспертные заключения;
- готовить и вести дела в арбитражном и гражданском судопроизводстве, в том числе:

- осуществлять досудебную подготовку материалов;
- анализировать сложившуюся ситуацию и определять стратегию ведения дела;
- составлять претензии;
- составлять процессуальные документы;
- представлять интересы в арбитражных судах и судах общей юрисдикции;
- обжаловать судебные решения.

Компетенция судов на рассмотрение споров о защите товарного знака и знака обслуживания установлена законодательством РФ. Несанкционированное использование чужого обозначения трактуется как нарушение законодательства об интеллектуальной собственности и о недобросовестной конкуренции.

С иском о защите прав на товарный знак может обращаться как сам владелец, так и тот, кому принадлежит лицензия на право использования.

От того, какое именно законодательство выбрано правообладателем, напрямую зависит, какая материальная база будет применяться для обоснования и размера ответственности, а также как будет осуществляться защита.

Недобросовестные конкуренты пользуются двумя методами:

1. буквальное воспроизведение товарного знака на продукции и в маркировке;
2. использование в этих целях чрезвычайно похожего обозначения, которое у потребителя вызывает прямые ассоциации с другим товарным знаком («сходное до степени смешения»).

Сходное обозначение может быть официально зарегистрировано по таким же или похожим классам Международной классификации товаров и услуг. В таком случае у вас есть **возможность оспорить эту регистрацию**, если ваш товарный знак был узаконен раньше. Вы должны подать возражение против предоставления правовой охраны в Палату по патентным спорам, то есть осуществить защиту административным способом.

Если право производителя, который использует ваш логотип или очень похожий на него на своей продукции, ничем не подтверждено, это считается **незаконным использованием товарного знака** и прямым нарушением ваших прав.

В таком случае следует обратиться в Арбитражный суд или Суд по интеллектуальным правам. Ему предшествуют некоторые предварительные этапы:

Шаг 1. Направьте лицу, которое вы подозреваете в нарушении своих прав, письменную претензию, в которой потребуйте прекращения несанкционированного использования вашего наименования (это будет попытка защиты своих интересов в досудебном порядке).

Шаг 2. Не получив удовлетворения на данном этапе, придется сделать выбор в пользу административного или судебного порядка защиты прав. При этом надо помнить, что административный способ не подразумевает возмещения ущерба.

Шаг 3. Если вы намерены обращаться в суд, то первым делом купите образец продукции, доказывающий незаконное использование товарного знака. При этом наличие чека с наименованием продавца строго обязательно.

Шаг 4. Судебный способ защиты прав является единственно возможным, если вы намерены возместить убытки, понесенные в результате противоправных действий нарушителя. В ходе разбирательства потребуются доказать как сам факт использования товарного знака, так и размер ущерба. Для этого может понадобиться проведение независимой экспертизы, расходы на которую оплатит проигравшая сторона.

Если на продукции есть изображение вашего логотипа или обозначение, которое легко принять за него, она объявляется контрафактной и изымается из оборота, а также уничтожается, причем расходы несет нарушитель закона.

Для объективности принятого решения суду необходимо внимательно сравнить представленные образцы товарных знаков. «Сходство до степени смешения» может трактоваться по-разному, поэтому зачастую без привлечения экспертов при установлении истины не обойтись.

Согласно части 1 статьи 180 Уголовного кодекса некоторые факты несанкционированного применения товарного знака могут быть квалифицированы в качестве уголовно наказуемого деяния. Это возможно, если присутствуют следующие признаки: неоднократность незаконного действия и причинение крупного ущерба. Примечание к статье 169 Уголовного кодекса поясняет, что крупным считается ущерб, превышающий 1,5 млн рублей.

В большинстве случаев он складывается из:

- продажи оптовых партий контрафактных товаров;
- утраты для законного правообладателя рынка сбыта товаров, работ или услуг;
- упущенной выгоды, которая явилась следствием несанкционированного

пользования товарным знаком.

Наличие ущерба в виде упущенной выгоды и понесенных убытков подлежит доказыванию со стороны правообладателя.

Иск о возмещении убытков:

1. Расчет причиненного ущерба.

Убытки могут образоваться в результате потерь от выпущенной на рынок контрафактной продукции, упущенной выгоды и урона, нанесенного деловой репутации законного владельца.

- В случае наличия контрафактной продукции для определения ущерба могут быть использованы такие показатели, как ее количество и цена единицы товара, по которой его реализует владелец товарного знака.

- Для определения размера решением суда может быть назначена экспертиза. Расходы на ее проведения будут взысканы с проигравшей стороны.

Трудность в том, что владелец в целях защиты своих прав должен доказать размер убытков, понесенных в результате противозаконных действий. На деле осуществить это довольно сложно.

2. Денежная компенсация предусмотрена законодателем в размере от 100 тыс. до 5 млн рублей. Точная сумма в каждом конкретном случае выносится решением суда.

Преимущество данного метода в том, что размер ущерба доказывать не придется. Если установлен и подтвержден в суде случай противозаконного применения, вина нарушителя считается доказанной.

Что означает международная защита товарного знака

Все указанное ранее справедливо по отношению к нарушениям, произошедшим на территории России. Когда деятельность компании распространяется на зарубежные рынки,

необходимо позаботиться о защите товарного знака за пределами Российской Федерации. В разных странах это может быть осуществлено различными способами:

1. Регистрация товарного знака по национальной процедуре.

2. Международная регистрация товарного знака по процедуре Мадридского Соглашения и Протокола.

Достоинства оформления права по процедуре МСП (Мадридского соглашения и Протокола):

- единая форма заявления для всех стран;
- значительное уменьшение затрат (нет расходов на гонорары патентных поверенных, взимается единая пошлина);
- легкая процедура «расширения» международной регистрации путем дополнения перечня государств (пошлина в этом случае не превышает половины первоначально уплаченной суммы);
- обслуживание регистрации по упрощенной схеме (направляется единая заявка об изменениях, пролонгации или передачи прав другому субъекту для всех государств, которые указаны в регистрационном свидетельстве);
- срок рассмотрения по всем государствам, указанным заявителем, не более 12 месяцев по Мадридскому соглашению и примерно полтора года по Мадридскому протоколу.

Международно-правовая охрана товарного знака по процедуре Мадридского соглашения и Протокола состоит из следующих этапов:

1. Подается заявление в МБ ВОИС (Международное бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности) через Патентное ведомство РФ.

2. Заявка международного образца подается на базе национальной (базовой) заявки на регистрацию товарного знака в России или на базе регистрации товарного знака в России. Это зависит от того, на какие страны будет распространяться действие регистрации.

3. МБ ВОИС осуществляет проверку правильности заполнения заявления на регистрацию товарного знака международного образца и перечня продукции и услуг по Ниццкой (международной) классификации. Затем регистрируется новый товарный знак, и собственнику направляется свидетельство с информацией, внесенной в процессе регистрации товарного знака в Международный реестр.

4. По окончании экспертного исследования заявки Международное Бюро передает ее в национальные органы государств, в которых будет производиться регистрация товарного знака.

5. Национальные органы государств, в которых необходима регистрация, осуществляют экспертизу заявки на ее соответствие национальному законодательству по части охраны товарных знаков.

6. Завершив экспертизу заявки, национальное ведомство каждого государства извещает МБ ВОИС о принятом решении по предоставлению охраны товарному знаку на своей территории.

7. Международное Бюро ВОИС направляет владельцу товарного знака извещение о внесении записи в Международный реестр о предварительных/окончательных отказах в предоставлении охраны товарного знака, окончательных выводах, следующих за отказом, а также о внесенных записях в реестр о недействительности регистрации и копию записей об изменениях в Международном реестре.

8. Если в установленные сроки ответ национального органа не получен, то международная регистрация автоматически признается действующей на территории этой страны.

Международная регистрация товарного знака в Международном бюро осуществляется на 10 лет. По истечении этого срока она может быть продлена.

3. Защита товарных знаков на территории Европейского союза.

Евросоюз по праву считается самым тщательным блюстителем прав, связанных с товарными знаками и интеллектуальной собственностью. На его территории действует решение о формировании унифицированной системы по регистрации товарных знаков. Она гарантирует действие конкретного обозначения на территории всех стран, являющихся его членами. Данное решение принято постановлением Совета ЕС № 40/94 о товарном знаке Европейского союза (20.12.1993 г.). Концепция единой системы состоит в создании Ведомства Евросоюза по гармонизации на внутреннем рынке. Оно осуществляет регистрацию промышленных образцов и товарных знаков. Изменения в эту систему были внесены вступившим в силу 23.03.2016 г. постановлением Совета ЕС № 2015/2424. В соответствии с данным постановлением ведомство стало именоваться офис ЕС по интеллектуальной собственности, а официальным названием стало «товарный знак ЕС». Помимо этого документ декларирует основные мероприятия, направленные на повышение действенности системы регистрации товарных знаков и промышленных образцов.

Ведомство ЕС находится в Аликанте (Испания) и в качестве органа Евросоюза состоит из нескольких отделов:

- экспертный отдел по рассмотрению заявок;
- отдел по работе с возражениями (рассматривает поступающие возражения по регистрации товарных знаков);
- отдел товарных знаков и права (ведет Реестр товарных знаков Евросоюза и Реестр представителей);
- отдел аннулирования (рассматривает и удовлетворяет заявки о признании товарного знака Евросоюза недействительным);
- апелляционная палата (ведет работу по жалобам, связанным с решениями экспертного отдела, отдела возражений и других отделов).

Системы для товарных знаков ЕС функционирует с 1 января 1996 года. От Мадридской системы она отличается некоторыми особенностями:

1. Единая заявка на регистрацию товарного знака. Охрана прав ведется во всех 27 государствах ЕС, возможность выбирать конкретные государства не предусмотрена.

2. Значительное снижение размера регистрационных пошлин, равных с национальными процедурами регистрации товарных знаков.

3. Открытость системы регистрации товарных знаков ЕС. Охраняются обозначения юридических и физических лица зарегистрированных, проживающих или расположенных в Евросоюзе или в государствах-участниках Парижской конвенции по охране промышленной собственности или ВТО, а также в других странах на принципах взаимности.

4. Регистрационная система для товарных знаков Евросоюза автономна, в ней нет обязательной нормы по наличию требований базовой заявки либо взаимной связи с ней. Стоит отметить, что отмена заявки влечет аннулирование охраны товарного знака во всех странах.

5. Главной особенностью системы Евросоюза является принцип старшинства. Он используется в случаях, когда у заявителя, подающего заявку на регистрацию и охрану товарного знака, имеется его национальная регистрация. Согласно данному принципу, национальное регистрационное свидетельство для товарного знака может быть восстановлено, даже когда регистрация Евросоюза прекращена.

6. Регистрационная система Евросоюза характеризуется общим подходом. Защита товарного знака действует во всех странах ЕС, а его применение в пределах одного государства уже является использованием товарного знака Евросоюза.

Похожая процедура регистрации действует во всех странах-членах Евросоюза. На этой территории она является самым эффективным механизмом защиты.

Выбирая способ для того, чтобы заявить о своих правах на выбранное обозначение товара, следует обращать внимание на несколько условий. Вот вопросы, ответы на которые помогут не ошибиться с определением:

- Какой вид товарного знака будет регистрироваться?
- Есть ли базовая заявка?
- В каких государствах необходима охрана прав на сегодняшний день? Может ли возникнуть необходимость расширять территорию регистрации в будущем?
- Проводились ли исследования с целью сбора информации на территории Евросоюза?
- Рассматривается ли возможность передавать права на владение товарным знаком? В каких странах это планируется делать?