

Rödl & Partner

УКАЗАТЬ  
НАПРАВЛЕНИЕ

ЗАЩИТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ



«При осуществлении деятельности на восточноевропейских рынках каждый из наших клиентов сталкивается с целым рядом собственных проблем. Мы принимаем активное участие и осуществляем поддержку клиентов на всех этапах индивидуального позиционирования на рынке. Наши клиенты пользуются всеми преимуществами более 25-летнего опыта работы нашей компании на рынках Восточной Европы. Они могут положиться на наших специалистов и широкий спектр ноу-хау.»

Rödl & Partner

**УКАЗАТЬ**

**НАПРАВЛЕНИЕ**

ЗАЩИТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

# Содержание

Защита интеллектуальной собственности в России	5
Структура и содержание законодательных положений в сфере интеллектуальной собственности в четвертой части ГК РФ	5
Общие положения	6
Лицензионные договоры	6
Патенты на изобретения, полезные модели, промышленные образцы	8
Патенты на изобретения	8
Полезные модели	8
Промышленные образцы	9
Товарные знаки	9
Охрана, использование и судебные споры о товарных знаках	10
Подражание объектам исключительных прав	11
Фирменные наименования	11
Ноу-Хау	12
Авторское право и программное обеспечение	12
Защита охраняемых прав	13
Практические советы	14
Rödl & Partner в Российской Федерации	18
О компании Rödl & Partner	19
Контактные лица	20

# Защита интеллектуальной собственности в России

Одним из главных показателей цивилизованного общества во все времена было и продолжает оставаться то, какое внимание уделяется в нем развитию науки, культуры и техники. От того, насколько значителен интеллектуальный потенциал общества и уровень его культурного развития, зависит, в конечном счёте, и успех решения стоящих перед ним экономических проблем. В свою очередь наука, культура и техника могут динамично развиваться только при наличии соответствующих условий, включая необходимую правовую защиту и оценку интеллектуальной собственности.

В России защите интеллектуальной собственности придаётся особое значение. В частности, это следует из того факта, что Российская Федерация регулирует все вопросы защиты интеллектуальной собственности в центральном законе экономической жизни, а именно в четвёртой части Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), что представляет собой уникальное явление в мире.

Практически сразу после принятия четвёртой части началась работа над её улучшением. В основном вносились небольшие изменения, которые касались уточнения отдельных формулировок закона. Однако со временем стала очевидной необходимость серьёзного реформирования многих правовых институтов права интеллектуальной собственности. Один из самых больших блоков поправок к четвертой части ГК РФ был принят в 2014 г. Однако реформирование законодательства в сфере интеллектуальной собственности продолжается до сих пор.

В данной тематической брошюре мы даём обзор основных положений российского законодательства в сфере интеллектуальной собственности с учётом его последнего изменения. Исходя из нашего многолетнего практического опыта, мы постараемся более подробно остановиться на некоторых практических проблемах, с которыми могут столкнуться правообладатели в вопросах защиты своей интеллектуальной собственности в России.

## СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ В СФЕРЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Четвёртая часть ГК РФ, посвященная вопросам защиты прав интеллектуальной собственности, вступила в силу с 1 января 2008 г. Она включает в себя 9 глав, которые содержат большинство положений в отношении защиты результатов интеллектуальной собственности в России:

- общие положения;
- авторское право;
- права, смежные с авторскими (например, защита прав исполнителей);
- патентное право, куда относятся помимо патентов на изобретения, также полезные модели и промышленные образцы;
- права на селекционные достижения или – в соответствии с немецкой юридической терминологией – охрана новых сортов растений, которая включает не только сорта растений, но и породы животных;
- право на топологии интегральных микросхем;
- права на ноу-хау (секрет производства);
- права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий; данный раздел включает регулирование в отношении фирменного наименования, коммерческого обозначения, а также – самое главное – товарных знаков;
- право использования результатов интеллектуальной деятельности в составе единой технологии, причём речь идет о разработках, осуществляемых при поддержке государства.

Далее подробнее будут освещены некоторые аспекты законодательного регулирования, которые имеют существенное значение для практической деятельности.

## ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

В первом разделе четвёртой части ГК РФ названы охраняемые результаты интеллектуальной деятельности, а также представлены общие положения, касающиеся всей сферы охраны и использования объектов интеллектуальной собственности:

- охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации;
- интеллектуальные права, в частности исключительное право, его действие и соотношение с вещными правами;
- способы распоряжения исключительными правами, к которым относятся заключение лицензионного договора и договора об отчуждении исключительного права;
- общие положения о государственной регистрации объектов интеллектуальной собственности и средств индивидуализации;
- способы защиты и ответственность за нарушение охраняемых прав;
- рассмотрение и разрешение споров, связанных с защитой интеллектуальных прав.

Для практической деятельности важными являются положения, касающиеся лицензионных договоров, и особенности защиты исключительных прав.

## ЛИЦЕНЗИОННЫЕ ДОГОВОРЫ

В российском законодательстве чётко закреплены отчуждение и, прежде всего, предоставление права пользования на результаты интеллектуальной деятельности. При отчуждении правообладатель полностью теряет своё исключительное право, а при предоставлении права пользования он передаёт его во временное пользование.

С практической точки зрения, правообладатель не заинтересован в отчуждении своего исключительного права на объект интеллектуальной деятельности и стремится передать его в пользование на основе лицензионного договора. В этом случае рекомендуется учитывать следующие аспекты.

Существенным условием лицензионного договора является, прежде всего, точное описание предмета договора: объект интеллектуальной собственности, права на который передаётся по договору, и способ его использования. Например, если речь идет о предоставлении права пользования товарным знаком, необходимо подробно описать товарный знак, указав его номер и дату регистрации, а также приложить изображение товарного знака (для изобразительного или объёмного товарного знака). Также необходимо указать, какими способами лицензиат вправе использовать право на товарный знак (например, путём нанесения на упаковку товаров, в рекламных материалах и т.д.).

В случае передачи прав на несколько объектов интеллектуальной собственности можно не перечислять их в самом договоре, а сделать ссылку на приложение к нему, в котором подробно описать все передаваемые объекты исключительных прав. В случае необходимости изменения предмета лицензии будет достаточно изменить только приложение, не затрагивая основной текст договора. Кроме того, возможно заключение одного лицензионного договора на различные объекты интеллектуальной собственности с установлением по каждому из них различных пределов использования.

Помимо предмета договора и способов его использования, еще одним существенным условием возмездного лицензионного договора является условие о размере вознаграждения и порядке его выплаты. Условие об оплате может быть выражено в виде фиксированных разовых или периодических платежей, процентных отчислений от дохода либо другим способом.

По российскому праву существуют различия между «исключительной» и «неисключительной» лицензиями. При «неисключительной лицензии» лицензиар сохраняет за собой право предоставлять право пользования не только лицензиату, но и другим лицам.

По общему правилу при отсутствии в договоре указания об обратном лицензия является «неисключительной» (простой).<sup>1</sup>

Как для договоров об отчуждении исключительного права, так и для лицензионных договоров существует требование об обязательной письменной форме сделки. При несоблюдении письменной формы лицензионный договор будет считаться недействительным.

На сегодняшний день существует обязательный уведомительный порядок о заключении лицензионных договоров и договоров об отчуждении исключительного права. Это означает, что вместо регистрации лицензионного договора стороны (или одна из них) обязаны уведомить Роспатент об отчуждении исключительного права по договору об уступке права или о передаче права по лицензионному договору. В заявлении должны быть указаны краткие сведения о сторонах договора; о предмете, сроке, территории и способах его использования; некоторые другие сведения, перечисленные в ГК РФ. В случае подписания заявления обеими сторонами договора предоставлять сам договор в Роспатент не требуется. Таким образом, регистрируется не сам договор, а предоставление права использования объекта или отчуждение права.

Важно отметить, что при несоблюдении требования о государственной регистрации перехода или отчуждения исключительного права такой переход или отчуждение будут считаться несостоявшимися. И хотя сам договор при этом будет оставаться действительным, правовых последствий в отношении объекта интеллектуальной собственности такой договор влечь не будет.

Кроме того, регулируется возможность заключения договоров по распоряжению исключительным правом на безвозмездной основе. В соответствии с сегодняшним законодательством, введен запрет на безвозмездное отчуждение или безвозмездное предоставление права пользования на основании исключительной лицензии между коммерческими организациями. При этом договор неисключительной лицензии может быть заключен между юридическими лицами.

Также необходимо отметить, что лицензиар не вправе использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, которые были переданы лицензиату на условиях исключительной лицензии, в предоставленных договором пределах использования такого объекта. Соглашением сторон данный запрет может быть отменён.

Далее мы хотели бы более подробно рассмотреть аспекты некоторых охраняемых прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации в российском законодательстве, ограничившись основными встречающимися на практике охраняемыми правами на патенты, товарные знаки, фирменные наименования, ноу-хау и авторскими правами.

<sup>1</sup> Немецкие юристы часто путают «исключительные» и «неисключительные» лицензии с понятием российского законодательства «исключительное право», которое, согласно немецкой юридической терминологии, соответствует праву использования (реализации) и означает не что иное, как право на использование результата интеллектуальной деятельности.

## ПАТЕНТЫ НА ИЗОБРЕТЕНИЯ, ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ, ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ

Изобретения, полезные модели и промышленные образцы традиционно регулируются российским законодательством совместно, хотя здесь речь идет о разных результатах интеллектуальной деятельности.

### ПАТЕНТЫ НА ИЗОБРЕТЕНИЯ

Как и в законодательстве Германии, для регистрации патента на изобретение оно должно быть новым, промышленно применимым и иметь необходимый изобретательский уровень. Изобретение считается основанным на изобретательской деятельности, если оно не вытекает для специалиста очевидным образом из уровня техники. Следует отметить, что на практике Роспатент устанавливает для этого изобретательского уровня не очень высокие планки, так что с помощью незначительных модификаций могут быть вновь запатентованы уже давно существующие продукты. Это приводит, в частности, к ослаблению патентной защиты, а иногда и к настоящей патентной инфляции в некоторых технических областях. Таким образом, самая большая проблема для иностранных патентообладателей часто состоит в спорах с российскими компаниями, которые патентуют изобретение с помощью минимальных изменений, а затем требуют перечисления лицензионных платежей.

Для получения патента на изобретение заявитель должен, кроме подачи официального заявления, представить описание изобретения и относящиеся к нему чертежи и другие материалы.

После проведения Роспатентом формальной экспертизы на предмет наличия всех необходимых документов осуществляется публикация заявки на получение патента по истечении 18 месяцев после подачи заявки. В отличие от 7-летнего периода ожидания, установленного для немецких патентов, в России в течение трёх лет после подачи заявки должно быть подано заявление на проведение экспертизы изобретения по существу на его патентоспособность. После экспертизы по существу Роспатент на основе экспертного заключения принимает решение о выдаче и регистрации патента.

Если патент был зарегистрирован за пределами России, тогда патентообладателю в соответствии с Парижской конвенцией по охране промышленной собственности дается один год для того, чтобы зарегистрировать патент в России; в противном случае он теряет право приоритетности патента.

Следует отметить, что и при подаче международной патентной заявки российское ведомство по патентам и товарным знакам проводит национальную патентную экспертизу. Срок защиты по патентам на изобретение в России, как и в законодательстве Германии, составляет 20 лет.

### ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ

В качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству, чем и ограничивается сфера её применения по сравнению с патентом на изобретение. Решение – как и в случае с патентом на изобретение – должно быть новым и промышленно применимым. В отличие от изобретения, к исследовательскому уровню полезной модели предъявляются менее строгие требования; совокупность её «существенных признаков» должна удовлетворять требованиям новизны.

В процедуре государственной регистрации полезных моделей в связи с последними поправками произошли существенные изменения. До октября 2014 г. действовала формальная экспертиза заявки на выдачу полезной модели, при которой происходила лишь проверка на предмет наличия всех требуемых документов. В соответствии с последними изменениями, формальная экспертиза была дополнена экспертизой заявки по существу. При этом условия патентоспособности не изменились.



Введение дополнительного уровня проверки призвано решить проблему с так называемыми «патентными троллями». Этим названием обычно обозначают недобросовестные компании, которые патентуют или приобретают патенты на известные технические решения без намерения использовать их в собственной деятельности. Затем патентные тролли предъявляют к добросовестным правообладателям требования оплаты за права пользования этими решениями.

Срок для защиты полезных моделей составляет 10 лет.

## ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ

В качестве промышленного образца охраняется художественно-конструкторское решение изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства, определяющее эстетические и (или) эргономические особенности его внешнего вида, в частности, форма, конфигурация, орнамент и сочетание цветов. Промышленному образцу предоставляется правовая охрана, если по своим существенным признакам он является новым и оригинальным.

После подачи заявки на признание в качестве промышленного образца проводится не только чисто формальная экспертиза на наличие всех документов, но и экспертиза по существу, как и в отношении патентов на изобретения. Тем самым промышленным образцам в российском законодательстве придаётся большее значение по сравнению с российскими полезными моделями, а также по сравнению с немецкими промышленными образцами.

Согласно последним изменениям, срок действия исключительного права на промышленный образец сокращен с 15 до 5 лет. При этом предусмотрена возможность продления указанного срока на очередные 5 лет при условии, что общий срок действия патента на промышленный образец не должен превышать 25 лет. Таким образом, срок защиты прав на промышленные образцы по сравнению с ранее действующей редакцией четвертой части ГК РФ не изменился.

## ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

Как и в законодательстве Германии, в российском законодательстве под товарными знаками понимают символы, пригодные для того, чтобы отличать друг от друга товары юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. Товарный знак состоит из наименования или образа товарного знака и реестра (каталога) продуктов и услуг. Только юридические лица и индивидуальные предприниматели могут быть обладателями прав на товарные знаки.

Регистрация товарного знака оформляется путем подачи в Роспатент заявки, наименования, образа товарного знака и реестра (каталога) продуктов и услуг в соответствии с Международной классификацией товаров и услуг. После формальной экспертизы Роспатентом на предмет наличия необходимых заявлений и документов (срок проверки не более одного месяца), проводится экспертиза знака по существу. На этом этапе происходит проверка оснований, которые могут препятствовать регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, например: обладает ли обозначение различительной способностью или не состоит ли обозначение только из элементов, которые стали обычными, вошли во всеобщее употребление и рассматриваются как качественные или количественные характеристики. При условии положительного заключения экспертизы по существу товарный знак регистрируется в Государственном реестре в течение одного месяца после уплаты государственной пошлины.

Если товарный знак уже был зарегистрирован в другой стране, то этот же товарный знак в течение 6 месяцев с момента подачи на регистрацию в иностранном государстве может быть подан на регистрацию в России в рамках Парижской конвенции с тем, чтобы не

потерять право на приоритетность товарного знака. Однако существует ещё более удобный способ его защиты в России. Для этого всего лишь необходимо при осуществлении международной регистрации за рубежом сразу же подавать заявку на распространение действия международной регистрации на территории России по Мадридской системе. Тем самым отпадает необходимость в отдельной регистрации знака в России.

В любом случае, мы рекомендуем ещё до выхода на российский рынок с новым продуктом «зарезервировать» за собой место на рынке путём регистрации товарного знака. Это включает также подачу отдельной заявки на регистрацию товарного знака на кириллице, чтобы исключить возможность получения конкурентами права на товарный знак на русском языке.

## ОХРАНА, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И СУДЕБНЫЕ СПОРЫ О ТОВАРНЫХ ЗНАКАХ

Срок действия товарного знака составляет 10 лет после его регистрации в Роспатенте. При этом возможно продление срока действия неограниченное количество раз при условии уплаты пошлины. Право использования товарного знака может быть передано третьим лицам путём отчуждения или лицензирования. Такая передача права пользования также должна регистрироваться в Роспатенте. При этом Роспатент вправе отказать в регистрации отчуждения права на товарный знак в случае, если в результате такого отчуждения потребитель может быть введен в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

Если товарный знак не используется непрерывно в течение любых трёх лет после его регистрации, по заявлению заинтересованного лица правовая охрана по такому товарному знаку может быть прекращена. До недавнего времени заявления о прекращении правовой охраны рассматривала палата по патентным спорам Роспатента. В связи с созданием в системе арбитражных судов Российской Федерации специализированного Суда по интеллектуальным правам, полномочия по прекращению защиты были переданы этому суду.

В октябре 2015 г. был принят четвёртый антимонопольный пакет, который позволил усилить охрану интеллектуальных прав. Детализированы составы недобросовестной конкуренции, в частности не допускается недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением и использованием исключительного права на средство индивидуализации. В данном случае имеется в виду, например, регистрация товарного знака, сходного с известным товарным знаком, в целях использования репутации уже существующего средства индивидуализации.

Также ст. 14.6 Закона о защите конкуренции устанавливает запрет на недобросовестную конкуренцию путем совершения хозяйствующим субъектом действий (бездействия), способных вызвать смешение с деятельностью хозяйствующего субъекта-конкурента либо с товарами или услугами, вводимыми хозяйствующим субъектом-конкурентом в гражданский оборот на территории Российской Федерации.

К недобросовестной конкуренции, связанной с незаконным использованием средств индивидуализации хозяйствующего субъекта - конкурента, относится: незаконное использование обозначения, тождественного товарному знаку, фирменному наименованию, коммерческому обозначению, наименованию места происхождения товара хозяйствующего субъекта-конкурента либо сходного с ними до степени смешения. Под незаконным использованием подразумевается его размещение на товарах, этикетках, упаковках или использование иным образом в отношении товаров, которые продаются либо иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, а также путем его использования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», включая размещение в доменном имени и при других способах адресации.

Отдельно отмечается, что нарушение исключительных прав на товарный знак возможно только при наличии свидетельства на товарный знак, а не при наличии зарегистрированной заявки на регистрацию товарного знака.

Кроме вышеуказанного случая, под недобросовестной конкуренцией понимается копирование или имитация внешнего вида товара, вводимого в гражданский оборот хозяйствующим субъектом-конкурентом, упаковки такого товара, его этикетки, наименования, цветовой гаммы, фирменного стиля в целом (в совокупности фирменной одежды, оформления торгового зала, витрины) или иных элементов, индивидуализирующих хозяйствующего субъекта-конкурента и (или) его товар (п. 2 ст. 14.6 Закона о защите конкуренции). Под имитацией внешнего вида товара подразумевается подражание товару конкурента, целью которого является создание у покупателей впечатления о принадлежности таких товаров линейке имитируемых товаров.

#### ПОДРАЖАНИЕ ОБЪЕКТАМ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ

На практике часто случается, что иностранная компания ввозит в Российскую Федерацию товары на основе уже существующих прав промышленной собственности – в частности, патентов или товарных знаков, – а технология этих товаров вновь регистрируется с небольшими изменениями, выдается патент или свидетельство на товарный знак, и на основе этого новые владельцы требуют уплаты им лицензионного сбора.

В этой связи мы позволим себе дать следующий практический совет: при импорте технологий в Россию всегда должна существовать возможность доказать, что эта технология уже существует. В качестве доказательства могут, например, выступать уже существующие и зарегистрированные за границей охраняемые права, а также свод таможенных документов, которые доказывают ввоз определенных технологий в Россию.

Как уже упоминалось, лучше всего постараться до вступления на российский рынок еще раз зарегистрировать и защитить в Роспатенте каждое техническое решение, каждый дизайн или товарный знак отдельно, чтобы «зарезервировать» рынок для этих товаров. При этом следует изучить вопрос, какие сопоставимые технологии или товарные знаки уже защищены на российском рынке.

#### ФИРМЕННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ

Коммерческие организации принимают участие в правовых отношениях под фирменными наименованиями, под которыми они проименованы в учредительных документах и зарегистрированы в Едином государственном реестре юридических лиц. Данные наименования, кроме названия компании, включают также правовую форму (например, «ООО» или «АО»). Исключительное право на фирменное наименование возникает с момента регистрации лица в Едином государственном реестре юридических лиц. Нормативное регулирование в отношении фирменных наименований, в целом, схоже с правовым режимом, установленным для защиты прав на товарные знаки. В связи с этим большинство требований о возмещении ущерба и о прекращении неправомерного использования или незаконного присвоения фирменного наименования сходны с аналогичными требованиями, установленными законодательством в отношении товарных знаков.

Фирменные наименования могут использоваться правообладателем различными способами, в том числе путем их указания на вывесках, бланках, в счетах и иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках. Фирменные наименования могут также использоваться для индивидуализации компании в сети Интернет.

В отличие от товарных знаков, распоряжение исключительным правом на фирменное наименование (например, путём его отчуждения или лицензирования) невозможно.

## НОУ-ХАУ

В хозяйственной практике речь часто идет о том, чтобы передать контрагенту определённые знания и опыт с целью осуществления производства, установки оборудования, создания сетей по распределению, экономии средств и т.д. – то есть, о так называемых секретах производства, или ноу-хау. Речь идет об охраняемом праве, которое может быть лицензировано так же, как и любое другое исключительное право. При этом в отличие от других исключительных прав, для «ноу-хау» и для договоров о передаче ноу-хау не предусмотрена процедура государственной регистрации.

Для признания информации в качестве ноу-хау она должна отвечать определенным требованиям: иметь действительную или потенциальную коммерческую ценность; быть неизвестна третьим лицам в силу отсутствия к ней свободного доступа со стороны третьих лиц. Владелец ноу-хау должен применить все разумные меры по сохранению конфиденциальности ноу-хау, в том числе путём введения в отношении ноу-хау режима коммерческой тайны.

Исключительное право на секрет производства (ноу-хау) действует до тех пор, пока охраняемая информация не окажется раскрытой. Таким образом, в отличие от патентов, срок охраны ноу-хау строго не ограничен.

В соответствии с последними изменениями в четвертую часть ГК РФ, сфера действия ноу-хау была значительно сужена. Теперь в качестве ноу-хау могут быть защищены лишь результаты интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, а также сведения о способах осуществления профессиональной деятельности. По ранее действующей редакции ГК РФ, в качестве ноу-хау признавались сведения любого характера. Кроме того, введение режима коммерческой тайны сейчас не является условием сохранения прав на ноу-хау. Как было указано выше, для сохранения ноу-хау достаточно принять разумные меры. Добиться защиты ноу-хау на практике представляется достаточно проблематично. Для этого необходимо заключать строгие лицензионные соглашения, в которых каждое нарушение должно наказываться большой неустойкой, хотя как раз доказать факт нарушения может быть весьма затруднительно. Недавно принятые новеллы в четвертую часть ГК РФ призваны упростить правовой режим ноу-хау и дать возможность его владельцам более активно использовать ноу-хау в гражданском обороте.

## АВТОРСКОЕ ПРАВО И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Объектами авторского права являются, в частности, литературные произведения, музыкальные постановки, хореографические произведения, скульптуры, картины, дизайнерские решения, рассказы и т.д. Под действие положений законодательства об авторских правах подпадают также компьютерные программы. Авторское право возникает при создании произведения, то есть без необходимости его формализации в виде обязательной государственной регистрации. При этом программное обеспечение может быть зарегистрировано, однако такая регистрация является сугубо добровольной. Она дает возможность зафиксировать права авторства на программное обеспечение, не предоставляя каких-либо дополнительных преимуществ. При этом в случае регистрации программного обеспечения у правообладателя возникает также обязанность регистрировать переход исключительного права и предоставление права использования.

Важно отметить, что исключительное право на программу для ЭВМ, созданную в рамках исполнения установленных для работника (автора) трудовых обязанностей, первоначально возникает у работодателя, если иное не предусмотрено договором.

Авторские права действуют на протяжении всей жизни автора и в течение 70 лет после его смерти. Как и законодательство Германии, российское законодательство различает личное право автора и право на использование. Первое распространяется, в первую очередь, на то, чтобы иметь право называться автором (создателем). Интересными с

хозяйственной точки зрения являются, однако, права на использование произведения. В отличие от личных прав автора они могут быть переданы и лицензированы. В рамках трудовых правоотношений права на использование принадлежат работодателю, если иное не предусмотрено трудовым договором. В связи с лицензионными соглашениями на программное обеспечение следует отметить, что на практике часто пытаются ограничить права лицензиата при использовании программы. Однако по российскому законодательству лицензиат имеет определённые права, например, на декомпиляцию программы, если это необходимо для ее использования.

Отдельно стоял вопрос о правовом режиме прав на сайты в сети Интернет. Так как в прежней редакции четвёртой части ГК РФ сайты не признавались объектами авторского права, это приводило к нарушениям прав владельцев интернет-сайтов. Например, если лицо копировало дизайн чужого сайта полностью или частично, доказать факт копирования и потребовать возмещения убытков было сложно. Суды не всегда признавали целый сайт объектом авторского права, поэтому правообладателям приходилось доказывать нарушения своих прав на отдельные элементы сайта (текстовые, аудио и визуальные и другие элементы). С принятием последних новелл в четвёртую часть ГК РФ интернет-сайт был признан составным произведением. Соответственно, за владельцами интернет-сайтов было признаны права, например, права автора на подбор и расположение материалов на интернет-сайте.

## ЗАЩИТА ОХРАНЯЕМЫХ ПРАВ

Защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется путём предъявления требования:

- о признании права – к лицу, которое отрицает или иным образом не признаёт право, нарушая тем самым интересы правообладателя;
- о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения – к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к другим лицам, которые могут пресечь такие действия;
- о возмещении убытков – к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем, а также в иных случаях нарушения его исключительного права и причинения ему ущерба указанным лицом;
- об изъятии материального носителя с незаконно использованным результатом интеллектуальной деятельности или средством индивидуализации – к его изготовителю, импортеру, хранителю, перевозчику, продавцу, иному распространителю, недобросовестному приобретателю;
- о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя – к нарушителю исключительного права.

В рамках предъявленных требований в отношении нарушителя могут быть приняты обеспечительные меры, включая наложение ареста на материальные носители, оборудование и материалы, а также запрет на осуществление противоправных действий в сети Интернет и других информационных сетях. Например, при обнаружении того, что доменное имя в сети Интернет тождественно зарегистрированному в России товарному знаку, правообладатель вправе обратиться в суд с ходатайством о принятии обеспечительных мер в отношении владельца домена. Такие меры могут быть приняты, например, с целью установления запрета на отчуждение домена до вынесения судом решения по иску правообладателя к владельцу домена.

Кроме того, в случае нарушения прав на отдельные виды объектов интеллектуальной собственности правообладатель вправе вместо возмещения убытков потребовать от правонарушителя выплаты компенсации. Для получения компенсации правообладателю достаточно доказать только сам факт правонарушения. Если ответчик не докажет, что использование объекта интеллектуальных прав осуществлялось с согласия правообладателя, требование о взыскании компенсации за нарушение авторских и (или) смежных прав подлежат удовлетворению. При этом доказывать понесённые убытки и их размер

не надо. На практике правообладатели предпочитают вместо требования о возмещении убытков заявлять требование об уплате компенсации, так как в этом случае вероятность получить денежное возмещение несколько выше.

Необходимо учитывать, что последние изменения в четвёртую часть ГК РФ позволяют суду снизить общий размер компенсации, если права на соответствующие результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации принадлежат одному правообладателю. Однако общий размер компенсации в этом случае не может составлять менее пятидесяти процентов суммы минимальных размеров всех компенсаций за все допущенные нарушения.

Требование об уплате компенсации можно заявить не в каждом случае нарушения исключительных права, а лишь тогда, когда речь идёт об объектах авторского права и смежных прав; патентного права (изобретение, полезную модель или промышленный образец), а также на товарных знаках и наименованиях места происхождения товаров. Возможность взыскания компенсации за нарушение исключительного права на производство не зависит от того, знал ли нарушитель о неправомерности своих действий. Компенсация может быть заявлена в размере от 10 тыс. до максимум 5 млн. рублей либо в размере двукратной стоимости права, которое было нарушено правонарушителем. Размер компенсации всегда определяется судом в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

На сегодняшний день в связи с распространением «серого» импорта страны Таможенного союза предусматривают ведение Таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности. Если правообладатель имеет основания полагать, что возможен ввоз товара с незаконным использованием принадлежащих ему объектов интеллектуальной собственности, он вправе заявить о внесении соответствующего объекта в Реестр. В таком случае таможенные органы при обнаружении товаров, имеющих признаки контрафактности, будут приостанавливать их выпуск и делать запрос правообладателю о законности использования объектов интеллектуальной собственности на товаре. Использование такого механизма позволяет более эффективно осуществлять защиту исключительных прав, особенно в отношении прав на товарные знаки.

Необходимо отметить, что антимонопольное законодательство не регулирует отношения, связанные с интеллектуальной собственностью, за исключением недобросовестной конкуренции. Так, если компания обладает исключительным правом на изобретение, которое используется для производства лекарства, и соответственно является монополистом на рынке данного лекарственного препарата, к отношениям по распоряжению и использованию патента на изобретения не будут применяться положения о монополистической деятельности. Это связано с тем, что исключительное право может быть ограничено только Гражданским кодексом РФ, и отношения по распоряжению и использованию объектов интеллектуальной собственности не входят в предмет большинства положений антимонопольного регулирования. При этом следует помнить о возможности применения к нарушителю норм о злоупотреблении правом, предусмотренных ст. 10 Гражданского кодекса РФ.

## ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ

Мы рекомендуем всем предприятиям, уже работающим в Российской Федерации или планирующим выйти на ее рынки, принять во внимание следующие важные советы для защиты своей интеллектуальной собственности:

- Прежде чем войти на российский рынок с новым продуктом, который основывается на праве интеллектуальной собственности, следует провести исследование в отношении имеющихся на рынке патентов и товарных знаков и определить, не существует ли уже на российском рынке продукт или товарный знак, аналогичный тому, какой вы хотите запустить на рынок.
- Если таковых на рынке нет, тогда следует обязательно путём подачи заявок на полу-

чение всевозможных патентов и заявок на товарные знаки подготовить российский рынок таким образом, чтобы никакая другая компания не могла получить охраняемое право. Для регистрации в Роспатенте следует привлечь российского патентного поверенного, если заявителем является иностранный гражданин или иностранное юридическое лицо.

- Чтобы уменьшить риски возникновения доменных споров, следует заранее зарегистрировать на ваше имя доменное имя, содержащее в себе название защищенного средства индивидуализации – товарного знака, фирменного наименования или наименование места происхождения товара. При этом также желательно зарегистрировать и те доменные имена, названия которых сходны с вашими средствами индивидуализации до степени смешения.
- В любом случае, при нарушениях патентного права или права на товарный знак рекомендуется сначала предупредить лицо, нарушившее соответствующее право, а уже затем обращаться в суд. Более того, если речь идет о взыскании компенсации или убытков за нарушение исключительного права, в соответствии с последними изменениями в АПК РФ, необходимо соблюсти претензионный порядок путем направления ответчику претензии за 30 дней до подачи иска. При этом для предъявления неимущественных требований не предусматривается претензионный порядок.
- В некоторых случаях (например, при копировании дизайна сайта или упаковки продукции) может отсутствовать формальное нарушение исключительных патентных прав или прав на товарные знаки. В то же время с такими правонарушениями можно и стоит бороться с помощью других юридических механизмов. Например, возможно использовать законодательство о защите конкуренции, о защите прав потребителей или о рекламе.
- Законодательство и, в особенности, судебная практика в области интеллектуальной собственности развиваются очень динамично. Необходимо постоянно быть в курсе событий, отслеживать последние изменения и тенденции, и быть готовым быстро адаптировать свой бизнес к новым условиям.

	Патент на изобретение	Полезная модель	Промышленный образец	Авторское право	Товарный знак
Предмет охраны	Техническое решение в любой области, относящееся к продукту или способу, включая микроорганизмы и программы ЭВМ, если они непосредственно связаны с изобретением	Техническое решение, относящееся к устройству	Решение изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства, определяющее его внешний вид	Произведения науки, литературы и искусства независимо от их художественного достоинства Примечание: программное обеспечение, базы данных (см. также патент на изобретение)	Обозначение, служащее для индивидуализации товаров Примечание: фирменные наименования охраняются в РФ в некоторых аспектах сходно с охраной товарных знаков
Условия предоставления охраны	Новизна (не известно из уровня техники); Изобретательский уровень (не следует из общедоступного уровня техники); Промышленная применимость	Новизна (не известно из уровня техники); Промышленная применимость	Новизна (не известно из уровня техники); Оригинальность	Творческий характер; Выражение произведения в любой объективной форме (письменной, устной, объемно-пространственной)	Словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения, обладающие различительной способностью
Правообладатель	Автор изобретения, соавтор; Работодатель приобретает исключительное право по умолчанию (на служебное изобретение)	Автор изобретения; Работодатель приобретает исключительное право по умолчанию (на служебную полезную модель)	Автор изобретения; Работодатель приобретает исключительное право по умолчанию (на служебный промышленный образец)	Автор, соавтор; Работодатель (служебное произведение), если договором не установлено иное; Заказчик (если в договоре предусмотрено создание произведения) Исполнитель (если методом договора не является создание произведения)	Только юридические лица и индивидуальные предприниматели
Порядок приобретения правовой защиты	Подача заявки, установление приоритета; Формальная экспертиза, проверка наличия документов и их соответствие; Публикация в офици. бюллетене через 18 мес. после подачи заявки;	Подача заявки, установление приоритета; Формальная экспертиза, проверка наличия документов и их соответствие; Экспертиза по существу; Выдача патента и его регистрация.	Подача заявки, установление приоритета; Формальная экспертиза, проверка наличие документов и их соответствие; Экспертиза по существу;	Регистрация не обязательна, охрана произведений возникает в силу их создания; Правообладатель программ для ЭВМ и баз данных по своему желанию может зарегистрироваться	Подача заявки, установление приоритета; Формальная экспертиза заявки (в течение месяца со дня ее подачи); Экспертиза по существу (срок не установлен); Государственная регистрация





# Rödl & Partner в Российской Федерации

Германия на протяжении многих лет постоянно входит в число важнейших внешнеторговых партнеров Российской Федерации. Из-за напряженной экономической ситуации и политического кризиса на почве конфликта с Украиной торговый оборот вначале пошел на спад, однако в последнее время снова несколько возрос. То же самое можно сказать и о конъюнктуре российского рынка, ценах на нефть и стабильной девальвации рубля по отношению к евро. Хотя санкции в отдельных областях до сих пор не сняты, они не оказали значительного влияния на большую часть торговых отношений.

Тем не менее, российский рынок благодаря своему объему и потребности в модернизации остается интересным для иностранных предприятий. Продукция и оборудование немецких производителей, как и прежде, продолжают пользоваться большим спросом. В то же время для успешной деятельности в России помимо стандартных вопросов необходимо учитывать следующие аспекты: соблюдение санкционных предписаний и положений по импорту, вопросы торгового финансирования и хеджирования, а также сложности, вызываемые импортозамещением и локализацией.

Консультации по данным и другим вопросам Вы можете получить у Rödl & Partner в Российской Федерации в филиалах в Москве и Санкт-Петербурге. Около 200 российских и немецких сотрудников работают в наших российских офисах, оказывая комплексные консультационные услуги по всем юридическим, налоговым, бухгалтерским и аудиторским вопросам. Мы обладаем российской лицензией на осуществление аудиторской деятельности.

Подобное междисциплинарное взаимодействие и знание соответствующих местных реалий обеспечивает нашим клиентам оптимальное обслуживание на российском рынке. Наряду с этим мы используем международные ноу-хау и действуем по единому стандарту качества. Благодаря нашей многолетней консультационной деятельности в России мы знакомы с особыми требованиями, проблемами и возможностями российского рынка.

Rödl & Partner в России является активным членом Российско-германской Внешнеторговой Палаты, Восточного комитета Германской экономики, Российско-германского форума и Ассоциации Европейского Бизнеса. Наши сотрудники принимают активное участие в работе московской и российской Палаты адвокатов, а также различных экспертных комитетов выше перечисленных организаций.

Ознакомиться с комплексом тем, имеющих значение для Вашей предпринимательской деятельности в России, Вы можете в предлагаемых нами многочисленных тематических брошюрах. Кроме того, 2 раза в месяц Rödl & Partner выпускает Правовые обзоры по России, информирующие об актуальных изменениях в области права, налогообложения и экономики. Если Вы заинтересованы в получении наших публикаций, Вы можете проинформировать нас об этом, отправив сообщение на [news.ru@roedl.com](mailto:news.ru@roedl.com)

# О компании Rödl & Partner

Наши клиенты доверяют нашим коллегам по всему миру: 5 130 юристов, специалистов в области налогов, бизнеса и IT, а также аудиторов оказывают консультации в 106 офисах в 48 странах мира.

История Rödl & Partner началась в 1977 г. с основания в Нюрнберге фирмы, состоящей всего из одного сотрудника. Предпосылкой для открытия первых подразделений компании в Центральной и Восточной Европе (с 1991 г.) явилась наша цель – оказание поддержки нашим клиентам, ведущим деятельность по всему миру, во всех регионах присутствия. За выходом на азиатские рынки (с 1994 г.) последовало открытие представительств в ключевых регионах Западной и Северной Европы (с 1998 г.), США (с 2000 г.), Южной Америки (с 2005 г.) и Африки (с 2008 г.).

Наш успех напрямую зависит от успеха наших клиентов, поэтому компания Rödl & Partner всегда там, где её клиенты видят потенциал для своей экономической деятельности. Мы осознанно отказались от построения сетевых структур и франшиз, полагаясь вместо этого на работу собственных представительств компании и тесное междисциплинарное сотрудничество коллег из разных стран. Таким образом, сегодня мы имеем возможность предложить профессиональные знания и опыт по всему миру из одних рук.

В нас живёт предпринимательский дух – его мы разделяем со многими, но, прежде всего, с немецкими семейными предприятиями, особой ценностью для которых является индивидуальный характер услуг, доверие и тесный контакт с консультантом.

Уникальность наших услуг заключается в принципе «одного контактного лица». За каждым клиентом закреплён свой постоянный консультант, задача которого предложить оптимальное сочетание услуг для решения того или иного вопроса. Находясь в постоянном контакте с клиентом, консультант имеет возможность определять его потребность в объеме консультирования. В критических ситуациях он также исполняет роль главного координатора.

Нас отличает также предпринимательская философия и подход к работе с клиентом, который основывается на доверии и имеет долгосрочную направленность. Мы привлекаем к работе уважаемых специалистов, которых отличает междисциплинарное мышление, поскольку проекты и потребности наших клиентов нельзя разделить на отдельные дисциплины. Наши сотрудники компетентны в различных сферах деятельности, что позволило объединить их в междисциплинарные группы.

## Неповторимая комбинация

Rödl & Partner – это не просто работающие совместно адвокаты, налоговые консультанты, бухгалтеры, бизнес-консультанты и аудиторы. Мы работаем как единое целое в разрезе всех предметных областей. Мы мыслим с позиции рынка, с позиции клиента, мы формируем проектные команды, чтобы они были успешными и достигали поставленных клиентом целей.

Ни наш междисциплинарный принцип работы, ни международный опыт, ни тесное сотрудничество с немецкими семейными предприятиями сами по себе не уникальны. Уникальными нас делает комбинация всего этого в одной компании, специализирующейся на комплексном консультировании немецких предприятий по всему миру. Это Вы найдёте только у нас.

## Контактные лица



### Д-Р АНДРЕАС КНАУЛЬ, LL.M.

Адвокат

Партнер

Управляющий партнёр по России и Центральной Азии

Специализация:

- Корпоративное право и приобретение компаний
- Картельное право
- Европейское и публичное право

Д-р Андреас Кнауль специализируется на вопросах предпринимательской деятельности в России с 1993 г. Он представляет интересы иностранных, в частности немецких компаний среднего бизнеса в России и оказывает поддержку в рамках приобретения международных компаний.

Опыт работы:

- Адвокатская деятельность с 1990 г.
- Специализация на российском праве с 1993 г.
- Более 30 лет профессионального опыта в области международного и европейского хозяйственного права, специализация на России, Украине и Центральной Азии

Образование:

- Университет г. Женева, Швейцария
- Университет г. Трир, Германия
- Университет штата Джорджия США, Master of Laws (LL.M.)
- Национальная школа управления, Париж, d.i.a.p.

Языки:

- Немецкий (родной язык)
- Английский
- Русский
- Французский



### К. Ю. Н. ТАТЬЯНА ВУКОЛОВА

Старший юрист

Ассоциированный партнер

Специализация:

- Торговое и коммерческое право
- Административное право
- Градостроение
- Недвижимость
- Право интеллектуальной собственности

Благодаря многолетнему опыту работы к. ю. н. Татьяна Вуколова обладает обширными знаниями в области гражданского, земельного, экологического законодательства. Она оказывает комплексные консультационные услуги нашим клиентам в области договорного права и права интеллектуальной собственности. Также в сферу специализации Татьяны Вуколовой входит практическая работа с законодательством о персональных данных.

Опыт работы:

- Ключевой специалист юридического отдела Министерства финансов Российской Федерации
- Специалист юридического отдела Министерства культуры Российской Федерации
- Юрист в рамках проекта «Реформы в секторе недвижимости» Института градостроительного планирования

Образование:

- Национальный институт имени Екатерины Великой
- Тюбингенский университет
- Российская академия наук, учёная степень доктора юридических наук

Языки:

- Русский (родной язык)
- Немецкий
- Английский



---

Д-Р АНДРЕАС КНАУЛЬ  
Управляющий партнёр по России и Центральной Азии

---



МОСКВА  
Деловой центр Лефорто  
ул. Электrozаводская 27, стр. 2  
107023, г. Москва

T + 7 495 9335 120  
russia@roedl.com



САНКТ-ПЕТЕРБУРГ  
Бизнес-центр Преображенский  
Василевский остров  
14-ая линия, дом 7/А  
199034, г. Санкт-Петербург

T + 7 812 320 6693  
russia@roedl.com





Информация о нас:  
[www.roedl.de/russland](http://www.roedl.de/russland)  
[www.roedl.ru](http://www.roedl.ru)