
ЗАЩИТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПРИ ВЫХОДЕ НА РОССИЙСКИЙ РЫНОК



**BEITEN
BURKHARDT**

Как показывает практика, при выходе на новый рынок многие предприятия ставят в качестве своих первоочередных целей скорейшее осуществление поставок товаров через дочерние общества или дистрибьюторов на новый рынок, а также завоевание на таком рынке определенных позиций. При этом зачастую многие значимые юридические аспекты отодвигаются на второй план. В связи с этим рекомендуется основательно готовиться к выходу на новый рынок с юридической стороны этого вопроса. В особенности это касается проблем защиты интеллектуальной собственности в России. Многие предприятия задаются данным вопросом лишь тогда, когда они сталкиваются с конкретными проблемами – от задержания товаров на таможне и предполагаемого нарушения прав на товарные знаки или патенты до недобросовестной конкуренции путем реализации поддельных товаров или занятия доменного имени.

Регистрация объектов интеллектуальных прав

Правовая охрана товарных знаков, изобретений, полезных моделей и промышленных образцов возникает по общему правилу с момента их регистрации в Федеральной службе по интеллектуальной собственности (“Роспатент”).

Государственная пошлина за регистрацию товарного знака в Роспатенте зависит от количества классов товаров, для которых регистрируется товарный знак и составляет примерно 40 000 рублей. Вместе с тем, правовая защита товарных знаков в России может быть обеспечена и посредством международной регистрации товарного знака в реестре Всемирной организации интеллектуальной собственности. Однако, как правило, это требует больших временных затрат, чем регистрация товарного знака непосредственно в Роспатенте.

В отношении изобретений, полезных моделей и промышленных образцов допускается лишь национальная регистрация в Роспатенте. Государственная пошлина Роспатента за регистрацию изобретения составляет в среднем 55 000 рублей. Также допустимым вариантом может быть регистрация патентов на изобретения в Евразийской патентной организации, которая находится в Москве. В результате патентные права можно будет защищать одновременно в Белоруссии, Армении, Казахстане, Киргизии, Азербайджане, Туркменистане и Таджикистане.

Авторские права, программное обеспечение и ноу-хау, как и в Европейском союзе, не требуют обязательной государственной регистрации. В то же время имеется возможность добровольной регистрации, которая упрощает процесс доказывания того, кто является правообладателем указанных объектов.

Фирменные наименования защищаются в России с момента их регистрации в соответствующем реестре (например, в торговом реестре в Германии или в реестре

компаний в Австрии) на основании Парижской конвенции по охране промышленной собственности. Защита начинает действовать с момента, когда соответствующая компания начинает в России какую-либо деятельность, например, ввозит свои товары или участвует в выставках и проч.

Исходя из сказанного, можно дать первую рекомендацию: перед выходом на российский рынок необходимо проверить, какие объекты интеллектуальной собственности будут использоваться в России. При этом необходимо обеспечить регистрацию таких объектов интеллектуальной собственности в России. Особенно актуален данный вопрос в сфере FMCG, фармацевтики (с точки зрения защиты товарных знаков и изобретений) и машиностроения (с точки зрения защиты изобретений и полезных моделей).

Следует иметь в виду, что даже если изобретение уже давно известно в Западной Европе или других странах, это не означает, что любые схожие с ним объекты интеллектуальных прав, патентуемые в России, не будут отвечать критериям правовой охраны (новизна и изобретательский уровень). При помощи некоторых технических изменений возможно, как минимум, зарегистрировать указанные объекты в качестве полезной модели, поскольку в соответствии с российским законодательством полезная модель не требует наличия изобретательского уровня.

Параллельный импорт и регистрация товарного знака в таможенных органах

Термин “параллельный импорт” тесно связан с правом на товарные знаки и, в особенности, с использованием товарных знаков. Однако что же представляет собой “параллельный импорт”? В данном случае речь идет о следующей ситуации: на территорию России из-за границы импортируются оригинальные товары, маркированные товарным знаком, защищенным в России, без согласия правообладателя такого товарного знака. С позиций российского законодательства в данном случае ввоз товаров рассматривается не только с точки зрения таможенного законодательства, но и в качестве использования соответствующего товарного знака. При этом любое использование товарного знака требует согласия правообладателя. В частности, в случае ввоза на территорию России товаров, маркированных защищенным в России товарным знаком, необходимо получение такого согласия правообладателя. Если указанные товары ввозят в Россию с согласия правообладателя – его исключительное право на товарный знак, нанесенный на такие товары, исчерпывается.

Иностранные правообладатели используют описанные нормы российского права, оставляя лишь один официальный канал сбыта своих товаров. Правообладатель поставляет товары российскому дочернему обществу или нескольким официальным

российским дистрибьюторам, которые в последующем организуют сбыт товара на территории России. Если же какое-либо третье лицо будет без согласия правообладателя ввозить такие товары и за свой счет распространять их в России, то такое третье лицо будет нарушать исключительные права правообладателя на товарный знак, выступая в качестве так называемого “параллельного импортера”.

Например, параллельным импортером будет признан предприниматель, который импортирует в Россию из Германии товары, маркированные охраняемым в России товарным знаком, при этом не получая разрешения у правообладателя товарного знака.

По общему правилу параллельный импорт не преследуется со стороны государства. Правообладатели, однако, вправе включить свои товарные знаки в специальный таможенный реестр. Благодаря такой регистрации параллельные поставки будут задерживаться на границе таможенными органами. Регистрация в таможенном реестре бесплатна и пошлиной не облагается.

Подобная регистрация позволяет правообладателям товарных знаков бороться с параллельным импортом товаров: если третьим лицом будет предпринята попытка ввезти оригинальные товары в Россию без разрешения правообладателя товарного знака, которым данный товар маркирован, то указанные товары будут задержаны таможей на 10 рабочих дней. Правообладатель будет немедленно проинформирован об этом и сможет либо разрешить импорт товаров, либо обратиться в суд против параллельного импортера. При этом в суд подается сначала заявление о принятии предварительных обеспечительных мер в виде ареста товаров, после чего, в случае его удовлетворения, товары будут арестованы до разрешения судом спора по существу.

До февраля 2018 года правообладатели могли успешно защищать свои права в России в судебном порядке, предъявляя против параллельных импортеров требования о выплате компенсации и об изъятии и уничтожении соответствующих товаров. Однако в феврале 2018 года Конституционный Суд Российской Федерации постановил¹, что при выполнении определенных условий (правообладатель действует недобросовестно или злоупотребляет своим правом) возможно ограничение защиты прав правообладателя: правообладателю может быть полностью отказано в правовой защите или существенно снижен размер компенсации.

Помимо указанного, позиция Конституционного Суда заключается в том, что требование правообладателя об изъятии и уничтожении товаров может быть удовлетворено лишь в тех случаях, когда ввезенные параллельным импортером товары предста-

¹ См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 13.02.2018 № 8-П.

влияют опасность для жизни и здоровья граждан или публичных интересов². Данная позиция затрагивает, прежде всего, правообладателей из сферы фармацевтики и медицины, а также их дистрибьюторов, предлагающих их товар в рамках государственных закупок. Неясным остается, тем не менее, вопрос о том, как приведенная позиция Конституционного Суда будет применяться на практике.

Следует также учитывать позицию Конституционного Суда относительно импорта поддельных товаров. Суд указал, что недопустимо применять одинаковые меры ответственности в отношении параллельного импорта (т.е. импорта оригинальных товаров) и импорта поддельных товаров, поскольку при ввозе подделок правообладатель претерпевает серьезные репутационные риски, связанные с несоответствием товара ожидаемым характеристикам и требованиям потребителей.

Лицензионные договоры

Все лицензионные договоры, посредством которых предоставляется право использования определенного объекта интеллектуальной собственности на определенное время, подлежат регистрации в Роспатенте, если предмет таких договоров являются зарегистрированные объекты интеллектуальных прав (например, товарные знаки, изобретения, промышленные образцы или полезные модели). Без такой регистрации все третьи лица (в том числе банки и государственные органы) будут исходить из отсутствия соответствующего лицензионного договора, что может повлечь негативные последствия, как для лицензиата, так и для правообладателя. При этом не имеет значения, какому праву подчинены такие лицензионные договоры: регистрационные требования Роспатента применяются к ним в любом случае. Размер государственной пошлины Роспатента зависит от вида и количества лицензируемых объектов интеллектуальной собственности (например, при лицензировании одного товарного знака пошлина составит 13 500 рублей).

В этой связи у иностранных компаний часто возникает вопрос о том, имеет ли смысл устанавливать иностранное право в качестве применимого в лицензионном договоре с российским лицензиатом. В данной ситуации следует учитывать, что в российском законодательстве содержится определенное императивное регулирование лицензионных договоров, однако существует множество аспектов, которые стороны могут самостоятельно урегулировать в договоре. Немецкое право, наоборот, не содержит специального регулирования лицензионных договоров, к которым применяются общие нормы договорного права и соответствующая судебная практика.

² См. толкование термина “публичные интересы”: Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 28.07.2017 по делу № 305-ЭС15-20073, А40-188599/2014.

Наконец, следует учитывать возможность обращения в суд для защиты своих прав по договору. Поскольку между Германией и Россией отсутствует соглашение о признании и исполнении решений иностранных государственных судов, рекомендуется выбирать либо третейский суд, либо российский государственный суд (в тех случаях, когда исполнение будет производиться на территории России).

Пресечение правонарушений

Рекомендуется разработать внутренние положения, в которых будет установлена процедура регистрации объектов интеллектуальной собственности и порядок действий в случае выявления правонарушений.

В таком положении может быть установлено, какие именно правонарушения следует пресекать (например, исключительно правонарушения, которые могут вызвать убытки определенной величины), кто будет заниматься привлечением правонарушителей к ответственности (некоторые предприятия имеют специальных сотрудников или обращаются ко внешним консультантам), что контрагенты по договорам (лицензиаты) обязаны сообщать о выявляемых ими правонарушениях, регулярность осуществления контрагентами подобных проверок и проч. Также можно установить, необходимо ли направлять правонарушителю досудебную претензию, или же следует сразу обращаться в суд, полицию или антимонопольную службу.

Общие правовые условия для предъявления требований

В случае, если выявлено правонарушение, обладатель права на товарный знак (или иной объект интеллектуальной собственности) может предъявить, помимо прочего, следующие требования:

- (1) о прекращении правонарушения;
- (2) о конфискации и уничтожении поддельных товаров;
- (3) о конфискации и уничтожении товаров, использованных при совершении правонарушения;
- (4) о возмещении убытков или выплате компенсации.

Применительно к требованию (2) следует отметить, что в соответствии с актуальной судебной практикой местоположение таких товаров, их количество и проч. должны быть точно указаны в исковом заявлении. В противном случае суд откажет в

удовлетворении заявленных требований как фактически неисполнимых. Таким образом, перед подачей искового заявления с указанным требованием необходимо точно установить все сопутствующие обстоятельства.

Возмещение убытков / Компенсация

Для успешного предъявления и удовлетворения требования о возмещении убытков необходимо доказать три обстоятельства: (1) факт правонарушения, (2) наличие убытков, (3) причинно-следственную связь между правонарушением и наступившими убытками.

При нарушении прав на товарные знаки предъявление требования о возмещении убытков не всегда является простой задачей. Возникшие у правообладателя убытки часто представляют собой упущенную выгоду. Каким образом можно ее измерить и посчитать – спорный вопрос, который разрешается судом применительно к каждому конкретному случаю. Также на практике зачастую сложно доказать, является ли та или иная упущенная выгода следствием конкретного нарушения права на товарный знак.

В отличие от немецкого права, российское право предусматривает возможность предъявления правонарушителю специального требования – о выплате компенсации. Компенсация представляет собой требование уплаты определенной денежной суммы, взыскиваемой с нарушителя в качестве меры ответственности за нарушение исключительных прав истца. При этом истцу не потребуется доказывать ни наличие причинно-следственной связи между правонарушением и понесенным им убытками, ни сам факт причинения ему каких бы то ни было убытков. Для взыскания с нарушителя компенсации истцу-правообладателю необходимо доказать лишь сам факт нарушения своих исключительных прав. Размер компенсации может достигать 5 млн. рублей или двойной стоимости контрафактных товаров. Следует иметь в виду, что при определении размера компенсации суд принимает во внимание обстоятельства совершения правонарушения, степень вины нарушителя, наличие нарушений с его стороны в прошлом, объем контрафактных товаров и иные аспекты, оценивая их по своему усмотрению. По итогам указанной оценки суд вправе снизить заявленный истцом размер компенсации.

Вместе с тем, в судебной практике по доменным спорам можно отметить однозначную тенденцию к увеличению размера взыскиваемой с нарушителей компенсации. Еще два года назад максимальная компенсация составляла порядка 3 млн. рублей. Компенсация была взыскана по иску известного производителя часов против администратора российского домена, на котором предлагались к продаже элитные часы. В последнее время за нарушение прав на товарный знак в интернете (в доменном имени onegagipertonik.ru) была взыскана компенсация, близкая к максимальной (5 млн. рублей).

С 1 января 2015 года подобная компенсация может быть заявлена и при нарушении патентных прав. В данном случае компенсация также может достигать либо 5 млн. рублей, либо двойной стоимости поддельных товаров.

Доменные споры

В российской зоне сети Интернет различные третьи лица (в том числе и официальные дистрибьюторы иностранных производителей) зачастую регистрируют домены с целью их последующей продажи заинтересованным одноименным предприятиям.

В настоящее время российская судебная практика в сфере доменных споров развивается в пользу правообладателей. Если доменное имя сходно до степени смешения с товарным знаком или фирменным наименованием, то у правообладателя есть хорошие шансы получить право администрирования такого доменного имени через суд.

Практические рекомендации

В целях защиты прав на объекты интеллектуальной собственности в России необходимо учитывать следующие практические рекомендации:

- в отношении товарных знаков, изобретений, полезных моделей и промышленных образцов необходимо обеспечить их правовую защиту еще до выхода на российский рынок путем их регистрации. Здесь действует принцип: “новый продукт – новый объект интеллектуальной собственности”;
- товарные знаки необходимо регистрировать в таможенном реестре объектов интеллектуальной собственности в целях борьбы с параллельным импортом;
- следует разработать внутрикорпоративные положения относительно защиты интеллектуальной собственности компании;
- необходимо пресекать правонарушения и привлекать правонарушителей к ответственности.

Авторы



Фальк Тишендорф

Адвокат | Партнер

Глава Представительства в г. Москве

БАЙТЕН БУРКХАРДТ Москва

Тел.: +7 495 2329635

Falk.Tischendorf@bblaw.com



Проф. д-р Андреас Штайнингер

Юрист | Инженер

Советник

БАЙТЕН БУРКХАРДТ Москва

Тел.: +7 495 2329635

Andreas.Steininger@bblaw.com



Тарас Деркач

Старший юрист | к.ю.н.

БАЙТЕН БУРКХАРДТ Москва

Тел.: +7 495 2329635

Taras.Derkatsch@bblaw.com



БЕРЛИН | БРЮССЕЛЬ | ГАМБУРГ | ДЮССЕЛЬДОРФ | МОСКВА
МЮНХЕН | ПЕКИН | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | ФРАНКФУРТ-НА-МАЙНЕ

WWW.BEITENBURKHARDT.COM

07/2019