

# Практика в России

Февраль 2017

## Важнейшие события в сфере интеллектуальной собственности в России в 2016 году

В 2016 году российский законодатель и суды снова реализовали много идей и были очень активны в области защиты интеллектуальной собственности. В настоящем информационном письме мы попытаемся отследить важнейшие события в указанной сфере.

### ЗАКОНЫ И ЗАКОНОПРОЕКТЫ

#### Обязательный претензионный порядок

С 1 июня 2016 года действует обязательный претензионный порядок в отношении споров между коммерческими предприятиями. До подачи иска истец обязан обратиться к ответчику с соответствующей претензией. Подразумевается, что эта мера позволит ограничить поток исков.

Указанное правило также касается споров в сфере интеллектуальной собственности. При этом исключением являются споры о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.

В 2017 году запланировано уточнение положений о претензионном порядке в отношении споров об интеллектуальной собственности. Так, претензионный порядок должен действовать исключительно для требований о выплате компенсации или возмещении убытков, а также в отношении прекращения правовой охраны товарного знака. Для других исковых требований (о признании права на патент или товарный знак, о пресечении нарушения и т.д.) претензионный порядок не является обязательным, хотя, как правило, иск о выплате компенсации подается вместе с иском о пресечении нарушения. Как видно, российский законодатель не совсем последователен: сначала он учреждает претензионный порядок, а затем снова ограничивает его для многих областей защиты интеллектуальной собственности.

Кроме того, законопроект на 2017 год содержит детальное описание претензионного порядка при требовании о прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования: в соответствующей претензии истец должен потребовать от ответчика добровольно аннулировать товарный знак полностью или частично или уступить права на товарный знак. При этом правообладателю (ответчику) предоставляется двухмесячный срок для принятия решения.

#### Распространение антимонопольного законодательства на сферу интеллектуальной собственности

До настоящего времени правовые отношения в сфере

интеллектуальной собственности были свободны от регулирования антимонопольным законодательством. Осуществление прав на интеллектуальную собственность (лицензирование интеллектуальной собственности (патенты и товарные знаки) происходило без учета ограничений антимонопольного законодательства. Например, если правообладатель выдает исключительную лицензию, тем самым ограничивая других участников рынка. Это отличает российское законодательство от европейского.

Однако в 2016 году был подготовлен законопроект, который должен радикально изменить актуальное законодательное положение таким образом, что и при осуществлении прав на интеллектуальную собственность необходимо будет учитывать и соблюдать положения антимонопольного законодательства.

Если законопроект будет принят в текущей редакции, это будет иметь значительные последствия для предприятий, занимающих доминирующее положение на рынке, то есть предприятий, доля которых на рынке составляет более 35%. Любая деловая активность таких предприятий, связанная с использованием интеллектуальной собственности, должна будет проверяться на соответствие ограничениям антимонопольного законодательства.

Другая идея российского Правительства – введение так называемого обязательного лицензирования лекарственных средств – была отклонена после тщательной проверки соответствующего комитета Правительства.

#### Локализация программного обеспечения

С 1 января 2016 года запрещен доступ программного обеспечения иностранного происхождения к участию в государственных и муниципальных конкурсах<sup>1</sup>. Кроме того, был создан реестр российского программного обеспечения.

Из описанного выше правила существуют два исключения: программное обеспечение иностранного происхождения может приобретаться государственными (муниципальными) заказчиками, если (i) в реестре отсутствуют сведения о программном обеспечении, соответствующем приобретаемому программному обеспечению, или (ii) реестр содержит такое программное обеспечение, но оно по своим функциональным, техническим и эксплуатационным характеристикам не соответствует требованиям заказчика.

Другими словами, допуск иностранного программного обеспечения к участию в закупках в определенных случаях возможен и разрешен законом, прежде всего, когда необходимое программное обеспечение не производится российскими предприятиями. Вместе с тем, такой допуск зависит от организатора конкурса, который в каждом отдельном случае должен заявлять о допуске иностранного программного обеспечения.

<sup>1</sup> Постановление Правительства РФ от 16.11.2015 № 1236 "Об установлении запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Критерии включения программного обеспечения в реестр касаются не только правообладателя программного обеспечения, но и требований к самому программному обеспечению.

Правообладателем включаемого в реестр программного обеспечения должно быть российское юридическое лицо с преобладающим российским участием. Таким образом, в конечном счете, мажоритарным участником правообладателя в цепочке участников должно быть российское физическое лицо.

В связи с этим значение имеет тот факт, что прямое и косвенное участие определяется в соответствии с положениями российского налогового права. Это позволяет реализовать некоторые корпоративные схемы, при которых российское физическое лицо юридически будет являться мажоритарным участником правообладателя, но точки зрения корпоративного права не будет иметь полного контроля над правообладателем. Кроме того, эти схемы позволят иностранному участнику осуществлять определенный корпоративный контроль над российским правообладателем, при этом он не будет признан мажоритарным участником.

Другим условием для включения программного обеспечения в реестр является обладание исключительным правом на программное обеспечение.

Исключительное право на программное обеспечение может возникнуть путем модификации уже существующего программного обеспечения. В связи с этим важно понимать, какие изменения программного обеспечения (например, перевод интерфейса на русский язык, добавление некоторых функций, связанных с российскими техническими стандартами и т.д.) были выполнены и являются ли они основанием для возникновения нового исключительного права на новое программное обеспечение с точки зрения российского законодательства.

Согласно данным на середину октября 2016 года в реестр были внесены 583 правообладателя программного обеспечения. Это число постоянно растет, как и число зарегистрированных в реестре программ (2602 программ по состоянию на 26 января 2017 года).

Так как запланировано распространить ограничения на покупку программного обеспечения и на предприятия с государственным участием (например, "Аэрофлот", "Роснефть", "Газпром" и т.д.), иностранным инвесторам рекомендуется включить свои программные продукты в реестр.

## СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

### Хранение нелегального программного обеспечения<sup>2</sup>

Если на компьютере обнаружено нелегальное программное

обеспечение, следует исходить из того, что это программное обеспечение сохранил владелец компьютера, а не третье лицо.

В деле, по которому принял решение Верховный Суд РФ, на компьютере ответчика было обнаружено нелегальное программное обеспечение. Ответчик настаивал, что сам по себе факт хранения программного обеспечения не подтверждает использование программного обеспечения; кроме того, не было доказано, что именно ответчик сохранил нелегальное программное обеспечение.

Суд пришел к выводу о том, что хранение нелегального программного обеспечения является использованием объекта авторских прав по смыслу российского законодательства.

Кроме того, суд посчитал, что можно допустить, что именно владелец компьютера с нелегальным программным обеспечением сохранил его на компьютер. Такая правовая позиция объясняется в первую очередь тем, что в российском праве коммерсанты несут ответственность и без вины.

### Ответственность фактического пользователя интернет-страницы

По общему правилу администратор соответствующего домена несет ответственность в соответствии с российским законодательством за нарушения, выявленные на соответствующей странице сайта в сети интернет. Однако, зачастую администратором домена является какое-то физическое лицо, в то время как на соответствующей интернет-странице, на которой нарушаются права на объекты интеллектуальной собственности, указаны контактные данные юридического лица. В таком случае юридическое лицо, как правило, выступает в судебном процессе в качестве третьего лица.

Однако в деле № А56-62226/2014 Верховный Суд пришел к выводу, что в случае, если существует связь между администратором домена (физическим лицом) и юридическим лицом, контактные данные которого указаны на интернет-странице, такое юридическое лицо может нести ответственность за правонарушение на интернет-странице.

Связь может быть установлена за счет того, что физическое лицо является генеральным директором юридического лица или его участником, или администратор домена предоставил юридическому лицу возможность размещать контактные данные на интернет-странице и т.д.

### Прекращение правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования

Как известно, правовая охрана товарного знака может быть прекращена, если правообладатель не использует товарный знак в течение определенного срока (три года в России и пять лет в Германии). В этом случае любое третье лицо, заинтересованное в использовании этого товарного знака,

<sup>2</sup> Определение Верховного Суда от 08 июня 2016 г. № 308-ЭС14-1400

вправе подать заявление о прекращении правовой охраны товарного знака.

При этом правообладатель товарного знака обязан доказать факт использования товарного знака.

Верховный Суд в своем постановлении от 11 января 2016 г. № 300-ЭС15-10765 определил, что использование товарного знака имеет место и в том случае, когда товарный знак использовался в отношении товаров, которые, как минимум, однородны товарам, для которых товарный знак зарегистрирован.

Ранее в судебной практике действовала другая позиция: правообладатель должен был доказать, что он использует товарный знак в связи с идентичными товарами, в отношении которых защищен товарный знак. Таким образом, судебная практика стала более благосклонной по отношению к владельцу товарного знака.

### Более строгая судебная практика в отношении регистрации лицензий

Иное действует в отношении лицензий. В одном деле истец заключил с ответчиком договор о передаче технической документации для производства определенного оборудования. Позднее истец зарегистрировал технические решения, содержащиеся в документации, как полезную модель, и потребовал в суде от ответчика, изготовлявшего изделия в соответствии с технической документацией, оплатить лицензионные платежи.

Суды первой и второй инстанции иск удовлетворили. Кассационный суд отменил решения со следующим обоснованием: между истцом и ответчиком отсутствовал лицензионный договор. Тем не менее, истец путем заключения договора о передаче технической документации изъявил свою волю разрешить использование технического решения ответчиком.

Верховный Суд отменил решение кассационного суда. При этом суд указал очень формальные основания для своей позиции, согласно которой разрешение использования полезной модели может осуществляться исключительно на основании лицензионного договора. Так как стороны в договоре о передаче технической документации прямо не оговорили лицензию, этот договор не может рассматриваться как лицензионный договор. Таким образом, использование полезной модели со стороны ответчика было незаконным.

Тот факт, что Верховный Суд формально истолковал закон, показывает, что рекомендуется параллельно распространенным на практике договорам о продаже

предметов урегулировать лицензирование соответствующей документации.



Тарас Деркач  
К.ю.н.  
Старший юрист  
БАЙТЕН БУРКХАРДТ Москва  
E-Mail: Taras.Derkatsch@bblaw.com

### Примечание

Настоящая публикация не является юридической консультацией.

Если Вы больше не хотите получать информационные письма, то Вы можете отказаться от рассылки, отправив письмо по адресу: **Ekaterina.Leonova@bblaw.com** (в теме письма просьба указать: "Отказ от рассылки") или проинформировав об этом фирму БАЙТЕН БУРКХАРДТ иным способом.

© БАЙТЕН БУРКХАРДТ Рехтсанвалтсгезельшафт мбХ.  
Все права защищены, 2017.

### Выходные данные

BEITEN BURKHARDT Rechtsanwaltsgesellschaft mbH  
(Издатель)

Ganghoferstraße 33, D-80339 München  
AG München HR B 155350 / USt.-Idnr: DE811218811

Подробная информация (контакты):  
[www.beitenburkhardt.com/en/imprint](http://www.beitenburkhardt.com/en/imprint)

### Редакция

Тарас Деркач

### Контакты:

**Москва** • Турчанинов пер. 6/2 • 119034 Москва  
Тел.: +7 495 2329635 • Факс: +7 495 2329633  
Фальк Тишендорф • [Falk.Tischendorf@bblaw.com](mailto:Falk.Tischendorf@bblaw.com)

**Санкт-Петербург** • ул. Марата 47-49, лит. А, офис 402  
191002 Санкт-Петербург  
Тел.: +7 812 4496000 • Факс: +7 812 4496001  
Наталья Вильке • [Natalia.Wilke@bblaw.com](mailto:Natalia.Wilke@bblaw.com)



Информацию, посвященную другим интересным темам, а также сведения о сферах нашей деятельности Вы можете найти на нашем сайте.



БЕРЛИН • БРЮССЕЛЬ • ДЮССЕЛЬДОРФ • МОСКВА • МЮНХЕН

ПЕКИН • САНКТ-ПЕТЕРБУРГ • ФРАНКФУРТ-НА-МАЙНЕ

[WWW.BEITENBURKHARDT.COM](http://WWW.BEITENBURKHARDT.COM)