

IP Вселенная

Все об IP в России и мире

Составители



Арина Ворожевич

Главный редактор Дайджеста
д. ю. н., партнер «Гардиума»,
преподаватель кафедры гражданского права МГУ



Алексей Абрамов

Заместитель председателя Совета по ИС ТПП РФ,
управляющий партнер «Гардиума»



Ирина Резникова

Старший партнер «Гардиума», эксперт в сфере защиты ИС,
арбитражного судопроизводства и корпоративного права



Илья Кононенко

Директор департамента сервисных и порталных
решений «Гардиума», IPtech-эксперт

Содержание

03 Интересные прецеденты

- [Различительная способность советских товарных знаков](#)
 - [Лицензионные выплаты в случае неиспользования РИД](#)
-

20 Дискуссионный клуб

[Доктрина законных ожиданий](#)

40 Кухня доказывания

[Антимонопольный иммунитет](#)

54 Академический взгляд

[Discovery](#)

65 Законотворчество

- [Присоединение к Женевскому акту Лиссабонского соглашения](#)
 - [Обзор № 2 ключевых позиций президиума СИП](#)
-

73 Технологии

[ГардиумПРО](#)

76 Что почитать

[Must read](#)

83 Афиша

- [Конференция Distant&Digital](#)
- [Кейс-чемпионат для студентов Gardium IP Moot Court](#)

Интересные прецеденты



IP Cases

Кейсы, влияющие на тренды правоприменения

- Различительная способность советских товарных знаков
- Лицензионные выплаты в случае неиспользования РИД

СИП РФ оценил, может ли обозначение «Тройной» индивидуализировать парфюмерию, и сформулировал важную правовую позицию: советские товарные знаки не обладают различительной способностью.

История вопроса

В российском праве активно обсуждается вопрос правовой охраны так называемых советских товарных знаков («советских брендов»)¹.

Речь в данном случае идет об обозначениях продуктов, которые приобрели широкую известность в советское время. Примерами таких обозначений являются названия кондитерских изделий (шоколад «Аленка», конфеты «Ласточка», «Буревестник», «Золотой ключик», «Кис-кис», печенье «Юбилейное» и др.), других пищевых продуктов (пиво «Жигулевское», водка «Столичная», плавленые сырки «Янтарь» и «Дружба»), табачных изделий (папиросы «Беломорканал», сигареты «Прима»)².

Большинство таких обозначений в советский период не получили правовой охраны. В течение многих лет они могли использоваться различными субъектами. С переходом к рыночной экономике их стали присваивать себе посредством регистрации товарных знаков конкретные предприниматели. И не всегда это были те же предприниматели, которые развивали бренд в советские годы.

История вопроса

Предприятия, которые десятилетиями выпускали продукцию, маркированную советскими товарными знаками, вынуждены выплачивать новоявленным правообладателям значительные компенсации за незаконное использование знаков³.

В доктрине предлагаются различные варианты решения подобной проблемы. В том числе:

- национализация этих знаков;
- их перевод в режим коллективных;
- введение в их отношении права преждепользования.

Последнего подхода придерживается, в частности, А. П. Сергеев. Ученый выделяет следующие преимущества подобного подхода.

- Все советские товарные знаки будут сохранены как ценный нематериальный ресурс, который может и дальше приносить доход.
- Для введения права преждепользования в отношении советских товарных знаков потребуются минимальные законодательные нововведения.
- Все производители, которые ранее пользовались советскими товарными знаками, получают право на их дальнейшее использование. Соответственно, будет восстановлена нормальная конкурентная среда.

История вопроса

- Этот вариант позволит обеспечить надлежащий контроль качества товаров, маркируемых советскими товарными знаками⁴.

Мы предлагали другой подход. По нашему мнению, многие из советских товарных знаков могут быть признаны вошедшими во всеобщее употребление и утратившими различительную способность⁵. Против этого подхода могут быть высказаны возражения следующего свойства. «Битва» за советские товарные знаки ведется неспроста. Они широко известны потребителям, а потому обладают существенной различительной способностью. Однако такую логику нельзя признать оправданной. Понятия, определяющие конкретные виды товаров (чай, кофе, печенье и т. п.), также обладают широкой известностью среди потребителей, но они не способны выступать в качестве идентификаторов товаров или услуг конкретного субъекта предпринимательской деятельности.

Эту способность утратили и многие советские товарные знаки. Сталкиваясь с маркированными этими обозначениями товарами, потребители делают вывод не столько об их производителях, сколько об их вкусовых и иных свойствах. Подобные знаки давно лишились функции идентификации товаров конкретного производителя и стали характеризовать товары определенного вида.

История вопроса

Так, обозначение «птичье молоко» вошло в оборот как наименование определенного типа кондитерского изделия, которое делают из взбитых яиц и выпускают в форме конфет, торта или в качестве начинки иных продуктов.

В советский период обозначения, используемые для маркировки конкретных видов товаров (конфет, сигарет и др.), характеризовали конкретную технологию производства или рецептуру. Например, советская «Аленка» — это молочный шоколад определенной рецептуры, но не товарный знак. Соответствующее функциональное значение можно сохранить за такими товарами и сейчас.

Интересы правопреемников советских организаций в таких случаях особо не пострадают. Помимо обозначений тех или иных продуктов они активно «эксплуатируют» и продвигают бренды, сходные с их фирменными наименованиями. Так, на имя АО «Кондитерский концерн “Бабаевский”» зарегистрированы словесный товарный знак «Бабаевский», комбинированный товарный знак со словесным элементом «Бабаевский»; на имя АО «Московская кондитерская фабрика “Красный Октябрь”» — товарный знак «Красный октябрь». Эти обозначения размещаются на всех продуктах указанных производителей. По ним потребители смогут идентифицировать любимившийся им советский продукт.

История вопроса

Следует при этом предостеречь исследователей от использования в отношении советских товарных знаков формулировки «переход в общественное достояние». Товарные знаки не входят в понятие общественных благ — они не способны создавать пользу для неограниченного круга лиц. С прекращением их привязки к товарам или услугам конкретного производителя они перестают существовать как таковые.

В анализируемом решении Суд по интеллектуальным правам (СИП РФ) поддержал обозначенный нами подход к оценке советских товарных знаков как утративших различительную способность. Сформулированная им правовая позиция может быть положена в основу решений по другим советским брендам.

Спор

На имя товарищества с ограниченной ответственностью «Юнитоп» 30.09.96 был зарегистрирован по свидетельству РФ № 146845 словесный товарный знак «ТРОЙНОЙ» (дата приоритета — 07.09.95, дата окончания срока действия регистрации — 07.09.25) в отношении товаров 3-го класса «парфюмерные изделия, косметические средства, в том числе жидкие», услуг 35-го класса «изучение рынка, исследования, экспертиза, оценки, справки и профессиональные консультации в области деловых операций, агентства по импорту-экспорту, по коммерческой информации, стимулирование сбыта при продвижении товара на рынках,

Спор

помощь в управлении промышленными или коммерческими операциями» и 42-го класса «реализация товаров, магазины» МКТУ.

Впоследствии исключительные права по договору об отчуждении перешли к обществу «АБАР».

В 2020 г. общество «Аромат» обратилось в Роспатент с возражением против предоставления правовой охраны товарному знаку «ТРОЙНОЙ».

Заявитель исходил из двух тезисов:

- в отношении товаров 3-го класса спорный товарный знак является обозначением, не обладавшим на дату его приоритета различительной способностью;

Основной аргумент: в течение длительного периода, с 30-х г. XX в. по 1991 г., обозначение использовалось различными фабриками-производителями парфюмерно-косметических изделий. Поэтому оно уже не может индивидуализировать соответствующие товары и связанные с их реализацией и продвижением на рынке услуги одного конкретного производителя. Спорное обозначение является родовым понятием для одеколонов, созданных с использованием трех основных составляющих — эфирных масел нероли, бергамота и лимона.

- в отношении товаров 35-го и 42-го классов МКТУ обозначение «ТРОЙНОЙ» с учетом широкой известности соответствующего одеколона может вводить потребителей в заблуждение.

Позиция СИП

Роспатент отказал в удовлетворении требований общества «Аромат» об аннулировании регистрации товарного знака «ТРОЙНОЙ».

Общество обжаловало решение патентного ведомства в СИП.

СИП РФ поддержал первый тезис общества «Аромат» и не согласился со вторым. В конечном итоге он признал недействительным решение Роспатента в части отказа в удовлетворении возражения в отношении товаров 3-го класса МКТУ – «парфюмерные изделия, косметические средства, в том числе жидкие».

Почему интересно

Решение СИП РФ представляет интерес по нескольким причинам.

Во-первых, СИП РФ пришел к выводу, что советский товарный знак не обладает различительной способностью, представляет собой родовое понятие товара, так как:

- товары, которые выпускаются под соответствующим названием, характеризуются определенными составляющими и ароматом, известным потребителю;
- в течение многих десятилетий соответствующая продукция производилась несколькими советскими предприятиями;

Почему интересно

- обозначение воспринимается большинством потребителей не как средство индивидуализации, а как название определенного товара, в частности ассоциируется с одеколоном.

Во-вторых, СИП РФ учел, что иным заявителям (кроме правообладателя) Роспатент отказал в регистрации товарного знака со словесным элементом «ТРОЙНОЙ» в отношении товаров 3-го класса МКТУ. Отказ Роспатента в удовлетворении возражений общества «Аромат», таким образом, **противоречил предшествующим решениям ведомства** и принципу правовой определенности. По сути СИП РФ применил доктрину законных ожиданий, которой посвящен материал из раздела «Дискуссионный клуб».

Позиция СИП

СИП были сформулированы следующие тезисы.

- Обозначения, которые представляют разновидности товара, также могут характеризовать их, если установлены соответствующие ассоциативные связи, возникшие у потребителей.
- Вопреки выводам Роспатента, обществом «Аромат» с возражением были представлены необходимые и достаточные источники информации, в том числе словарные и справочные, распечатки из общедоступных источников.

Позиция СИП

Из них следует, что тройные одеколоны представляют собой родовое понятие одеколонов и характеризуются определенными основными составляющими и известным потребителю ароматом. Данное обстоятельство обусловлено в том числе производством и реализацией идентичной продукции, маркированной обозначениями «Тройной»/«тройной»/«ТРОЙНОЙ», с совпадающими характеристиками, различными советскими производителями в течение многих десятилетий задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

- Из представленного в материалах дела социологического исследования следует, что большинство российских потребителей ассоциирует обозначение «ТРОЙНОЙ» не только с группой парфюмерных, косметических и гигиенических товаров, но и с конкретным видом товара этой группы — одеколоном. Обозначение было известно потребителям задолго до даты приоритета спорного товарного знака, при этом не ассоциируется с конкретным производителем.
- Выводы Роспатента о наличии различительной способности у спорного обозначения, изложенные в оспариваемом решении в отношении товарного знака по свидетельству № 146845, противоречат выводам Роспатента в отношении заявок на регистрацию товарных знаков № 2005707423,

Позиция СИП

№ 2007741467 и в отношении товарных знаков по свидетельствам РФ № 407050 и № 587335 и, как следствие, ставят под сомнение соблюдение Роспатентом общеправового принципа правовой определенности.

- Государственный орган, рассматривающий вопрос о наличии различительной способности у одного и того же обозначения, либо рассматривая аналогичные по существу возражения, исходя из общеправового принципа правовой определенности не должен допускать ситуации, когда по результатам рассмотрения вопроса об охраноспособности одного обозначения он мог бы прийти к различным выводам.

¹ См., например: Обсуждение «В частности о товарных знаках: пилотный выпуск» <https://www.youtube.com/watch?v=dGuH2a1iY8U>

² Сергеев А.П. Битва за советские товарные знаки продолжается. Есть ли выход? // Закон. 2013. № 6. С. 95.

³ Сергеев А.П. Там же. С. 96.

⁴ Сергеев А.П. Там же. С. 100 – 101.

⁵ Подробнее см.: Ворожевич А.С. Права на товарные знаки: институциональное назначение, границы и пределы осуществления, особенности прекращения // Хозяйство и право. 2015. № 9. См.: <http://www.hozpravo.ru/assets/files/pdf/2015-09-p.pdf> ■

Case #2

Постановление СИП РФ от 16.12.21 по делу
№ А40-36475/2021

Лицензиат по объективным причинам не мог использовать результат интеллектуальной деятельности, но правообладатель требовал от него выплату по лицензионному соглашению. СИП РФ допустил, что лицензионный договор сторон может содержать «лазейки» для лицензиата.

История вопроса

В п. 40 постановления № 10 от 23.04.19 Пленум Верховного суда РФ разъяснил, что:

- вознаграждение по возмездному лицензионному договору уплачивается за предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности (РИД) или средства индивидуализации. Лицензиару не может быть отказано в удовлетворении требования о взыскании вознаграждения по мотиву неиспользования лицензиатом соответствующего результата или средства.
- в случае, когда стороны лицензионного договора согласовали размер вознаграждения только в форме процентных отчислений от дохода (выручки), а использование РИД, средства индивидуализации не осуществлялось, лицензиар вправе потребовать возмещения убытков, вызванных неиспользованием РИД или средства индивидуализации, а также расторгнуть договор.

История вопроса

Размер убытков может быть определен, в частности, исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование этого или аналогичного РИД или средства индивидуализации.

В таком случае, по общему правилу, правообладатель может рассчитывать на получение с лицензиата выплат по договору, даже если лицензиат так и не приступил к использованию РИД. Отсутствие экономической целесообразности в использовании лицензиатом объекта не может служить «оправданием» для неисполнения лицензиатом своих обязанностей.

Между тем, как показывает практика СИП РФ, у сторон есть возможность на договорном уровне изменить подобное правило, связав оплату по договору с началом фактического использования и получения лицензиатом денежных средств по «связанным» договорам. Это касается тех случаев, когда лицензиат приобретает права на использование РИД для исполнения своих обязательств перед контрагентами.

В анализируемом деле лицензиату удалось избежать выплаты лицензионного вознаграждения в размере 166,7 млн руб., а также договорной неустойки в размере 10 млн руб.

Спор

Общество «Аксффт» обратилось в суд с исковым заявлением к обществу «ФилаксКом» о признании сублицензионного договора частично недействительным, взыскании лицензионного вознаграждения в размере 1 667 050 000 руб., а также договорной неустойки в размере 10 002 300 руб.

Между истцом (лицензиат) и ответчиком (сублицензиат) заключен сублицензионный договор от 03.08.20 (далее – договор), по которому лицензиат обязался предоставить право использования программ для ЭВМ на условиях простой, неисключительной лицензии, а сублицензиат – выплатить лицензиату вознаграждение.

В соответствии с пунктами 2.2-2.4, 5.4 договора, он заключен в целях исполнения государственного контракта от 24.07.20 между МВД РФ (государственный заказчик) и обществом «123 СОЛЮШНС» (головной исполнитель).

В соответствии с договором от 03.08.20 между обществом «123 СОЛЮШНС» и обществом «ФилаксКом» последний является исполнителем.

Договор заключен в целях выполнения государственного оборонного заказа; оплата по договору осуществляется за счет средств федерального бюджета.

Общество «Аксффт» исполнило свои обязательства по предоставлению ответчику прав использования программ для ЭВМ, что подтверждается подписанными между сторонами актами предоставления прав.

Спор

Между тем общество «ФилаксКом» не выплатило предусмотренное договором лицензионное вознаграждение, что и явилось основанием для обращения общества «Аксифт» в суд.

Суды трех инстанций, включая СИП, отказали в удовлетворении иска. При этом они исходили из того, что государственный заказчик 30.10.20 в одностороннем порядке отказался от исполнения контракта с головным исполнителем. Из решения об одностороннем отказе от исполнения государственного контракта следует, что на момент его принятия соответствующий товар (ПО для ЭВМ) не принят и не используется.

Почему интересно

СИП РФ сформулировал исключение из общего правила о том, что лицензиат должен выплатить вознаграждение за предоставленные ему права по лицензионному договору, даже если он не использует РИД. Речь идет о тех случаях, когда стороны прямо указали в лицензионном договоре, что лицензиат приобретает права на использование РИД в целях исполнения своих обязательств по другому договору. Выплата лицензионного вознаграждения будет осуществляться из денежных средств, полученных по такому договору. Но впоследствии стороны расторгли его, отказались от исполнения.

Позиция СИП РФ

Судом по интеллектуальным правам были сформулированы следующие тезисы.

- Согласно п. 1 ст. 314 ГК РФ исчисление срока исполнения обязательства допускается в том числе с момента исполнения обязанностей другой стороной или наступления иных обстоятельств, предусмотренных законом или договором. Подобным же образом в силу ст. 327.1 ГК РФ исполнение обязанностей, а равно и осуществление, изменение и прекращение определенных прав по договорному обязательству может быть обусловлено совершением или нес совершением одной из сторон определенных действий либо наступлением иных обстоятельств, предусмотренных договором, в том числе полностью зависящих от воли одной из сторон.
- П. 5.4 рассматриваемого договора поставил оплату по нему под условие поступления финансирования за счет средств федерального бюджета по соответствующему госконтракту. Данное условие не противоречит требованиям закона, согласуется с правовыми позициями Верховного суда РФ (ВС РФ)¹.
- Исходя из положений п. 2.2-2.4, 5.4 договора, истцу было заведомо известно, что исключительные права на программу для ЭВМ могут быть переданы только государственному заказчику (МВД РФ), а оплата по нему может быть осуществлена исключительно за счет средств федерального бюджета.

Позиция СИП РФ

- Установив факт принятия государственным заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения госконтракта, суды нижестоящих инстанций пришли к правомерному выводу о невозможности исполнения обществом «ФилаксКом» обязанности по оплате истцу лицензионного вознаграждения в размере 166 705 000 рублей, которая могла быть исполнена только при условии исполнения своих обязательств государственным заказчиком и головным исполнителем.

¹ Данные позиции изложены в определении ВС РФ от 25.08.16 № 301-ЭС16-4469, Обзоре судебной практики № 2 (2017), утвержденном Президиумом ВС РФ 26.04.17 (ответ на вопрос 2), Обзоре судебной практики № 2 (2020), утвержденном Президиумом ВС РФ 22.07.20 (пункт 27). ■

Дискуссионный клуб

IP Discuss

Обсуждение актуальных проблем и неоднозначной судебной практики

Доктрина законных ожиданий

Доктрина защиты законных ожиданий в деятельности Роспатента

Раскрываем сущность доктрины законных ожиданий как инструмента борьбы с противоречивой практикой административных органов, в частности Роспатента. Исследуем, как данный институт применяется в практике Суда по интеллектуальным правам.

Для эффективного правового регулирования необходимы понятный для всех участников язык закона и единообразие судебной практики. Государственные органы должны принимать решения в соответствии с законными ожиданиями, сформированными в том числе с учетом предшествующей практики.

Доктрина защиты законных ожиданий применяется в публично-правовых отношениях при защите добросовестной слабой стороны. Сторона при этом вправе рассчитывать на правовые последствия, исходя из наличной правовой нормы, предшествующей административной практике или иных обстоятельств — от внезапного изменения мнения или политики государственного органа.

Принцип защиты законных ожиданий (защиты доверия) является важной составляющей правовой системы, направленной на формирование административных процедур.

Данный принцип обеспечивает предсказуемость административной деятельности субъектов публичной власти.

В практике европейских судов органы публичной власти могут принудить к возмещению убытков, которые возникли в результате того, что частные лица действовали в гражданском обороте, положившись на заверения, данные публичными органами явно или неявно, то есть действиями или бездействием.

В Германии, которая относится к странам континентального права, принцип поддержания доверия (Vertrauensschuts) включен в содержание принципа правового государства (ст. 20 Конституции ФРГ), но обеспечивается отдельными нормативными актами, в частности Законом ФРГ об административной деятельности органов государства.

В английском праве защита законных ожиданий является доктриной публичного права, которая основана на принципе естественной справедливости. Она регулирует деятельность государственных органов при осуществлении ими дискреционных полномочий.

В российской правовой системе принцип защиты законных ожиданий пока не занял должного места. На него редко ссылаются суды, рассматривающие административные споры, он фрагментарно используется в аргументации Конституционного суда РФ (КС РФ), его нет в законодательстве. При этом отдельные элементы защиты законных ожиданий проявляются в делах о «правовой неопределенности», на которую ссылаются довольно часто.

В российском праве доктрина защиты законных ожиданий отчасти получила выражение в решениях КС РФ в виде принципа поддержания доверия к закону и действиям государства, например, в делах о налоговых правонарушениях, мерах социальной поддержки.

Решения СИП, основанные на доктрине законных ожиданий

Постановление СИП РФ от 22.01.21 по делу № СИП-645/2019

01



Обозначение по заявке № 2018707101 от 26.02.18 подано на регистрацию в качестве товарного знака на имя предпринимателя в отношении большой группы товаров и услуг 29-го, 30-го и 35-го классов МКТУ.

Решением Роспатента, в т. ч. с учетом рассмотрения в Палате по патентным спорам (ППС), в регистрации обозначения в качестве товарного знака отказано. По мнению экспертизы, заявленное на регистрацию обозначение схоже до степени смешения с НМПТ «АЛТАЙСКИЙ МЕД» по свидетельству РФ № 142. Решение Роспатента было обжаловано предпринимателем в суде.

СИП РФ счел заслуживающими внимания доводы предпринимателя о существовании иных товарных знаков, знаков обслуживания, включающих слово «АЛТАЙСКИЙ», а также указание на иные географические наименования — особенно зарегистрированные Роспатентом после противопоставленного НМПТ.

Предприниматель привел в качестве примеров следующие средства индивидуализации, зарегистрированные с более ранним приоритетом в отношении однородных товаров и услуг:



комбинированный товарный знак
по свидетельству РФ № 596615;



комбинированный товарный знак
по свидетельству РФ № 613110;

АЛТАЙСКИЙ БЕРЕГ

словесный товарный знак
по свидетельству РФ № 615994;

**АЛТАЙСКИЕ
ТРАДИЦИИ**

словесный товарный знак
по свидетельству РФ № 645456;

**Алтайский
маралёнок**

словесный товарный знак
по свидетельству РФ № 647485;



комбинированный товарный знак
по свидетельству РФ № 652050;

АЛТАЙСКИЙ ТРАВНИК

словесный товарный знак
по свидетельству РФ № 660673;

Алтайский Золотой

словесный товарный знак
по свидетельству РФ № 668684;



комбинированный товарный знак
по свидетельству РФ № 693352.

СИП РФ принял во внимание,
что правообладателем комбинированного
товарного знака по свидетельству РФ № 613110
является заявитель по настоящему делу —
ИП Кошмак С. А.



Суд учел отсутствие в период с даты регистрации
противопоставленного НМПТ (24.06.15)
изменений в примененном Роспатентом п. 7
ст. 1483 ГК РФ и принял во внимание
вышеприведенные примеры из практики
патентного ведомства. На этих основаниях
СИП заключил: предприниматель мог
рассчитывать, что по результатам рассмотрения
его заявления товарный знак будет
зарегистрирован.

Постановление СИП РФ от 29.09.21 по делу № СИП-762/2021

02

Роспатент отказал предпринимателю в регистрации товарного знака по заявке № 2019727683.

Патентное ведомство исходило из того, что географический объект Окинава известен российскому потребителю в качестве названия одного из островов в Японии, а Япония характеризуется производством различных продуктов питания и напитков и занимается их экспортом в различные страны. В таком случае заявленное обозначение является описательным. Оно характеризует заявленные на регистрацию товары 29-31-го классов, а также связанные с ними услуги 35-39-го классов МКТУ, указывая на место производства и продвижения данных товаров.

ОКИНАВА

Предприниматель оспорил данное решение в суде. В своем заявлении он обратил внимание СИП РФ на то, что является правообладателем товарного знака по свидетельству РФ № 408153.

В связи с этим предприниматель счел, что административным органом был нарушен принцип защиты законных ожиданий, а оспариваемое решение Роспатента не соответствует положениям п. 1 и 3 ст. 1483 ГК РФ.

С учетом места нахождения заявителя (г. Казань) представленное на регистрацию обозначение «Окинава» в принципе не может оцениваться как описательное, указывающее на место производства товаров и услуг.

СИП РФ поддержал позицию предпринимателя и признал решение Роспатента недействительным. Он исходил из того, что решение о предоставлении правовой охраны конкретному обозначению принимается с учетом фактических обстоятельств дела.

Каждый товарный знак необходимо рассматривать отдельно. Если регистрация иных товарных знаков на имя правообладателя не является предметом спора, то, соответственно, правомерность предоставления им правовой охраны в рамках конкретного дела судом не проверяется и не может быть положена в основу решения. Вместе с тем органы государственной власти обязаны осуществлять возложенные на них функции с учетом принципа защиты законных ожиданий. Предсказуемость поведения государственного органа, обладающего властными полномочиями, является одним из факторов, сдерживающих произвол власти, создающих условия для реализации принципа правовой определенности и способствующих формированию у участников правоотношений доверия к закону и действиям государства.

Получив правовую охрану в отношении обозначения «ОКИНАВА» (товарный знак по свидетельству РФ № 408153, зарегистрирован для услуг 43-го класса МКТУ), заявитель рассчитывал на аналогичный подход и при регистрации спорного обозначения.

Постановление СИП РФ от 24.05.21 по делу № СИП-422/2020

03



Товарный знак со словесной частью «100%» по международной регистрации № 1322708 с датой конвенционного приоритета от 31.05.16 зарегистрирован Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) 04.08.16 на имя иностранного лица в отношении указанных в перечне регистрации товаров 9-го и 25-го классов МКТУ.

Решением Роспатента от 14.02.18 в предоставлении правовой охраны на территории РФ товарному знаку по международной регистрации № 1322708 было отказано. Роспатент указал, что обозначение не соответствует требованиям п. 1 ст. 1483 ГК РФ.

СИП отметил, что согласно сложившемуся в правоприменительной практике подходу наличие у заинтересованного лица исключительного права на товарный знак с более ранней датой приоритета само по себе не может служить основанием для государственной регистрации входящего в его состав обозначения в качестве самостоятельного товарного знака.



Вместе с тем в обжалуемом решении органы государственной власти обязаны осуществлять возложенные на них функции с учетом принципа защиты законных ожиданий. Административный орган и суд первой инстанции установили, что иностранному лицу на территории РФ предоставлена правовая охрана товарного знака со словесной частью «100%», графическими и цветовыми элементами по международной регистрации № 1215574.

С учетом идентичности исполнения части элементов ранее зарегистрированного и заявленного обозначений в своем возражении иностранное лицо ссылалось на данное обстоятельство как на имеющее правовое значение для разрешения вопроса об охраноспособности обозначения по международной регистрации № 1215574 и просило учесть его при принятии решения.

Из пояснения представителя Роспатента суду следовало, что правовая охрана обозначения по международной регистрации № 1215574 была выдана в связи с тем, что оно признано комбинацией, обладающей различительной способностью (пп. 2 п. 1.1 ст. 1483 ГК РФ).

Постановление СИП РФ от 14.10.21 по делу № СИП-891/2020

04

Обозначение «CHICAGO HIGH» по заявке № 2019714207 с датой приоритета 29.03.19 заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака на имя иностранного лица в отношении товаров 3-го и 4-го классов МКТУ.

Роспатент отказал в регистрации обозначения из-за его несоответствия требованиям п. 1 и п. 3 ст. 1483 ГК РФ, так как оно указывает на место происхождения товаров.

Роспатент исходил из того, что в состав заявленного обозначения входит словесный элемент «CHICAGO» (Chicago (англ.) — Чикаго, город в штате Иллинойс, США), который не обладает различительной способностью и является неохраняемым.

Заявитель оспорил решение Роспатента в СИП РФ. Суд удовлетворил его требование и признал решение Роспатента недействительным

Суд учел доводы заявителя о том, что Роспатент ранее зарегистрировал на его имя другие товарные знаки, включающие географические наименования: «LONDON FUNK», «Poets of Berlin».

На иных лиц Роспатентом зарегистрированы такие обозначения, как «La Fille de Berlin», «Чикаго Прайм», «Парижские вечера», «Парижская жизнь», «Мелодии Парижа».

Исходя из этого, СИП РФ констатировал, что:

- применительно к аналогичным правовым ситуациям Роспатент выразил противоположные правовые позиции, в одном случае признав обозначение подлежащим правовой охране, а в другом — неохраняемым по одним и тем же основаниям;
- при таких обстоятельствах выводы Роспатента также не могут быть признаны законными и обоснованными; Роспатентом не был соблюден принцип законных ожиданий заявителя, так как более ранним заявкам, включающим в себя географические названия, предоставлялась правовая охрана.

Постановление СИП РФ от 29.10.21 по делу № СИП-140/2021

05

Moscow City

Роспатент отказал обществу «СИТИ» в регистрации обозначения, содержащего словесный элемент «Moscow City» по заявке № 2018724762.

Ведомство исходило из того, что такое обозначение является описательным: указывает на место производства товаров и услуг, а также на местонахождение производителя товаров и лица, оказывающего услуги.

Общество оспорило решение Роспатента в СИП РФ. При этом оно ссылалось на то, что ранее Роспатент зарегистрировал на его имя следующие товарные знаки:

Москва-Сити № 750563

Москва-Сити № 700203

ММДЦ «МОСКВА-СИТИ» № 513645

СИП РФ согласился с доводами заявителя, отметив, что «в случае иного подхода административного органа к оценке различительной способности спорного обозначения Роспатенту следовало указать, на основании каких конкретных доводов, отличающихся от доводов в отношении оценки различительной способности указанных товарных знаков, был сделан иной вывод, исключающий единый подход к оценке всех рассматриваемых обозначений». Суд признал решение Роспатента недействительным.

Анализ практики

Действительно, делопроизводство в Роспатенте по каждой заявке ведется отдельно с учетом фактических обстоятельств конкретного дела. Однако при регистрации иных товарных знаков тем же лицом административный орган связан своими выводами, сделанными в отношении одинаковых элементов товарных знаков.

Анализ практики

Признание Роспатентом конкретных элементов обладающими различительной способностью при отсутствии возражений иных лиц влечет за собой обязанность административного органа и далее признавать эти же элементы обладающими такой способностью при государственной регистрации товарных знаков того же лица.

В противном случае административный орган, отказывая в регистрации спорного обозначения, обязан обосновать наличие существенных обстоятельств, которые позволили ему прийти к иному выводу.

Зачем нужно соблюдать принцип защиты законных ожиданий?

- Доверие между государством и гражданами, непубличными субъектами — это одна из важнейших категорий, которая на конституционном уровне определяет легитимность власти. В административно-правовом контексте оно тесно переплетается с эффективностью публичного управления, которая опирается на необходимость сохранения разумной стабильности правового регулирования.
- Органы публичной администрации и граждане, юрлица могут неодинаково воспринимать букву закона, ожидая друг от друга разных вариантов поведения.

Анализ практики

Поэтому и нужны некоторые правовые конструкции, позволяющие защищать права граждан в управленческой процедуре без изменения законодательства.

- Непоследовательность и противоречивость госоргана в оценке обстоятельств ставит лицо, которое обязано выполнять его предписания, в неравную позицию. Оно не может предугадать поведение госструктуры.
- Принцип допустимо рассматривать в качестве публично-правового аналога уже укоренившегося в гражданском праве принципа эстоппеля. Односторонний административный акт и односторонняя сделка — в целом сопоставимые правовые инструменты и формы волеизъявления субъектов правоотношений.
- Принцип позволяет защитить добросовестное лицо в ситуации, когда субъект лишен возможности адаптироваться к неожиданно изменившимся условиям.
- Любое лицо имеет право получать ясную и правдивую информацию о деятельности публичной администрации заранее, до вступления в правоотношение. В этом случае оно сможет ориентироваться в публичном порядке, просчитывая свое поведение в отношении органов управления и действия этих органов в отношении себя.

Анализ практики

Властные субъекты, в свою очередь, не будут произвольно и непредсказуемо изменять практику даже при наличии права действовать по усмотрению.

Недооценка Роспатентом принципа защиты законных ожиданий приводит к негативным последствиям.

- Если Роспатент регистрирует один товарный знак, а другой аналогичный — нет, то этим он не только обманывает ожидания заявителя, но и ставит под вопрос охраноспособность ранее зарегистрированного знака. Фактически Роспатент своим решением может опорочить предоставление правовой охраны другому товарному знаку.
- Поведение Роспатента становится непредсказуемым, в результате чего заявитель не может, например, подготовить заявку на регистрацию товарного знака, просчитать, в каком виде регистрировать товарный знак, учитывая предыдущую практику Роспатента. В результате чего получает отказ, что, в свою очередь, ведет к судебным спорам и увеличению судебных издержек.
- Роспатент получает право в каждом конкретном случае толковать закон произвольно, что приводит к злоупотреблению должностными полномочиями экспертами Роспатента.

Анализ практики

- Непоследовательная позиция Роспатента подрывает авторитет органа государственной власти в глазах заявителей.

Доктрина законных ожиданий является институтом, обеспечивающим баланс частных и публичных интересов. Она не ограничивает свободу органов государственной власти или местного самоуправления в изменении ранее утвержденной политики, поскольку ни один частный субъект не может ожидать, что политика государственного органа или органа местного самоуправления будет оставаться всегда неизменной.

Однако суд в каждом случае должен решать вопрос о разумности и законности ожиданий, если они сформировались в связи с предшествующей практикой органа публичной власти.

Суд должен учесть все факторы, спровоцировавшие изменение ранее принятого органом публичной власти решения, разобравшись в том, насколько данное изменение правомерно и могут ли интересы частного лица быть принесены в жертву интересам общества, если соответствующее изменение направлено на их защиту.

Анализ практики

Принцип защиты доверия как аналог доктрины законных ожиданий нуждается в законодательном закреплении, чтобы стать действительно эффективным средством защиты прав частного лица при противоречивом поведении органов публичной власти.

Право на защиту законных ожиданий следует измерять не только прошлыми отношениями между конкретным гражданином и органом. Правоприменительная практика должна быть одинаковой для всех субъектов, обладающих равным правовым статусом, независимо от того, вступали они ранее в отношение с органом или нет. При таком подходе ссылка на административную практику при решении вопроса и реализации субъективного публичного права станет обычным и обязательным делом.

Границы применения

Несмотря на широкую применимость, концепция защиты законных ожиданий все же имеет границы своего использования.

- Орган государственной власти может быть освобожден от обязанности исполнить обещание принять административный акт или воздержаться от его принятия, если после предоставления такого заверения обстоятельства изменятся настолько, что орган государственной власти не дал бы или не вправе был бы его дать.

Границы применения

- Если решение публичного органа власти, нарушая законные ожидания одного лица, способствует реализации принципа социальной справедливости и защите прав и интересов неопределенного круга лиц, то оно не будет отменено по причине нарушения законных ожиданий.
- Разрушение законных ожиданий не может быть самостоятельным основанием для признания недействительным нормативного акта или противозаконным решения или действия госоргана, а следовательно, и требования об исполнении обязательства в натуре (*restitutio in integrum*). В противном случае может быть подорван принцип юридической определенности и нарушены права и законные ожидания третьих лиц.

В случае Роспатента эта конструкция должна применяться следующим образом. Признание Роспатентом конкретных элементов обладающими различительной способностью при отсутствии возражений иных лиц влечет за собой обязанность административного органа и далее признавать эти же элементы обладающими такой способностью при государственной регистрации товарных знаков того же лица.

Границы применения

В противном случае Роспатент обязан мотивировать отказ наличием **существенных обстоятельств**, которые позволили ему прийти к иному выводу, а не отписываться, что «делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно».

Отсутствие такого мотивированного отказа будет достаточным основанием для вывода, что Роспатентом рассмотрены не все доводы, приведенные в возражении, и не учтены все фактические обстоятельства.

Таким образом, доктрина законных ожиданий является не только действенным средством достижения баланса между частными и публичными интересами, но и **инструментом реализации механизма сдержек и противовесов**, поскольку судебная власть может пресечь явное злоупотребление полномочиями со стороны органов власти. ■

Кухня

ДОКАЗЫВАНИЯ

Workshop

Выявляем глазами проигравшей стороны резервы в сборе доказательств, формировании стратегии и доказывании

Антимонопольный иммунитет

Workshop

Данные участников изменены,
чтобы никто не ~~по~~страдал

Что просил и доказывал

IT-компания предоставляла контрагентам право на использование своего основного программного продукта в производимых устройствах. При этом по условиям договора на контрагентов возлагалась обязанность по приобретению и предустановке на устройства иных приложений и программ правообладателя. Антимонопольная служба нашла в подобных условиях злоупотребление доминирующим положением (ст. 10 Закона о защите конкуренции). Правообладатель оспорил данное решение в суде. Он исходил из того, что его действия подпадали под установленный п. 4 ст. 10 Закона о защите конкуренции «антимонопольный иммунитет», в соответствии с которым действия по осуществлению исключительного права изъяты из сферы антимонопольного регулирования. Суд первой инстанции поддержал решение ФАС РФ. В конечном итоге разбирательство закончилось мировым соглашением, в соответствии с которым правообладатель обязался устранить нарушения антимонопольного законодательства и выплатить штраф.

Почему проиграл

Суд исходил из того, что:

- Соглашения правообладателя и контрагентов регулировали как вопросы лицензирования, так и вопросы поставки, распространения, внедрения продукта с определением ограничительных условий именно в части его распространения.
- Поскольку соглашения правообладателя и контрагентов являются смешанными, условия, не относимые к лицензионным, должны соответствовать установленным антимонопольным законодательством требованиям. Антимонопольные иммунитеты могут относиться только к лицензионному договору, а не к связанным с ним условиям, касающимся оборота продукта.

Как можно было выиграть

Позиции ФАС и впоследствии суда первой инстанции можно было противопоставить следующие аргументы.

- Принятие лицензиатами на себя «связанных» обязанностей являлось условием предоставления им прав на использование основного программного продукта. Оно было непосредственным образом связано с осуществлением исключительных прав лицензиаром. Распространение и внедрение продукта, которые суд отнес к предмету какого-то иного, не лицензионного договора, представляют собой не что иное, как способ использования патентоохраняемого объекта по лицензионному договору.

- Об элементах договора поставки применительно к таким соглашениям говорить нельзя. Правовым механизмом, которым опосредовано предоставление прав на использование ПО, является лицензионный договор, как бы стороны не назвали такое соглашение. Используемое в быту выражение «поставка программного обеспечения» носит неправовой характер и не может рассматриваться как юридическая квалификация договорного типа.
- Не доказано наличие у правообладателя возможности злоупотреблять доминирующим положением на рынке как основного программного продукта, так и приложений. Для злоупотребления недостаточно иметь значительную долю на обозначенных рынках. Необходимо, чтобы предполагаемый монополист при принятии решения был нечувствителен к действиям и реакции конкурентов и потребителей. У производителей-лицензиатов в рассматриваемом деле были вполне уверенные переговорные позиции, поскольку правообладатель не мог предлагать свой основной продукт напрямую потребителям, минуя производителей устройств. С приложениями все еще сложнее. У большинства из них есть аналоги. Ко многим из них любой пользователь может получить доступ через браузер, разместить на своих устройствах ссылки на веб-сайт.
- Действия правообладателя отвечали общественным, потребительским интересам. Пользователи устройств без каких-либо дополнительных усилий и выплат получают базовый пакет совместимых между собой программ и приложений. При этом они не лишены возможности устанавливать приложения иных производителей, менять настройки поисковой системы.

Академический взгляд

Действующая редакция Федерального закона от 26.06.06 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» предусматривает два существенных исключения из сферы его регулирующего воздействия — антимонопольные иммунитеты. Согласно ч. 4 ст. 10 (запрет на злоупотребление доминирующим положением) и ч. 9 ст. 11 (запрет на ограничивающие конкуренцию соглашения хозяйствующих субъектов) Закона, требования соответствующих статей не распространяются на действия по осуществлению исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности (ИС), соглашения о предоставлении или отчуждении права использования РИД.

За последние десять лет антимонопольной службой было разработано несколько законопроектов, нацеленных на внесение изменений в данные положения. В некоторых предлагалось в принципе отменить антимонопольные иммунитеты¹. В других — установить перечень недопустимых соглашений, связанных с распоряжением правами на РИД².

Как показывает практика, наличие антимонопольных иммунитетов не всегда останавливает ФАС РФ от того, чтобы признать условия лицензионного договора, договора коммерческой концессии противоречащими антимонопольному регулированию. Как правило, ФАС РФ в таких случаях исходит из того, что эти условия не были прямо связаны с осуществлением, распоряжением исключительным правом. Однако такой подход заслуживает критики.

Нематериальная природа объектов интеллектуальных прав позволяет посредством данных правомочий выстраивать самые различные правореализационные модели с участием широкого числа иных лиц, вовлекаемых в сферу использования объектов. В отношении одного объекта правообладатель может выдать десятки, сотни лицензий, коммерческих концессий. При этом возможности каждого из лицензиатов по использованию объекта могут существенно отличаться. Правообладатель может «задать» различные территориальные, временные, содержательные способы использования и количественные (например, число компьютеров, на которые может быть установлена программа для ЭВМ) параметры доступного использования; обусловить предоставление права на совершение лицензиатом каких-то дополнительных действий, приобретение прав на другие объекты.

В таком случае, чтобы раскрыть избранный правообладателем способ осуществления исключительного права, недостаточно сказать, что он предоставил иному лицу право использовать объект ИС. Необходимо установить объем, границы такого использования; условия, на которых правообладатель согласился открыть доступ к своему объекту. Подобные ограничения и условия определяют содержание избранной правообладателем правореализационной модели.

При этом важно понимать, что такие ограничения и условия не должны рассматриваться сами по себе, в отрыве от предоставленного права использования. Они задают «параметры», поэтому относятся к действиям по осуществлению исключительного права, определяют содержание таких правореализационных действий. На них распространяются положения ч. 4 ст. 10 ФЗ «О защите конкуренции».

Если сводить «действия по осуществлению исключительных прав» к одному акту предоставления права на использование объекта (без учета условий такого предоставления, ограничений), то возникает вопрос, к каким ситуациям в принципе может быть применим антимонопольный иммунитет. Само по себе предоставление права ни при каких условиях не может негативным образом сказаться на конкуренции. Ограничительное толкование ч. 4 ст. 10 Закона делает данную норму бессмысленной, выхолащивает ее содержание.

Отдельно следует рассмотреть проблему связывающих соглашений (tying arrangements) в сфере авторского и патентного права. Так, например, правообладатель может лицензировать «пакетом» сразу несколько своих объектов ИС. Либо «связать» с интеллектуальными правами материальные объекты (например, материалы, субстанцию для производства охватываемого патентом продукта); обусловить предоставление права совершением определенных действий пользователями (помимо выплаты роялти).

При подчинении действий по осуществлению исключительных прав антимонопольному регулированию такая практика может быть признана антиконкурентной — «навязыванием контрагенту условий договора, невыгодных для него или не относящихся к предмету такого договора».

На традиционных рынках связывающие соглашения рассматриваются в качестве антимонопольного нарушения, когда продавец объединяет два самостоятельных продукта (условием продажи одного является покупка другого). Подобный подход не может быть применен к сфере интеллектуальных прав. Границы конкретных инновационных продуктов могут быть весьма нечеткими.

Благодаря современным технологиям изобретения, ПО можно комбинировать или разделять так, что это приведет к изменению числа продуктов.

На фармацевтическом рынке, если патентообладатель все же решается предоставить лицензию, в дополнение к правам на основное изобретение лицензируются также ноу-хау, которые относятся к процессу производства лекарственного препарата, вторичные фармацевтические изобретения. Отказываясь приобретать такие «связанные» права, лицензиат может сэкономить. Но производимый им продукт не будет эквивалентен оригинальному препарату правообладателя. Скорее всего, его качество будет существенно ниже.

Распространена практика «связывания» на цифровых рынках: рынках электроники, операционных систем, программных продуктов и др. Как отмечается в западной доктрине, «применительно к динамическим технологическим рынкам ошибочно и вредно с позиции максимизации общественной полезности делать акцент на вопросе — являются ли продукты А и В самостоятельными. Рассмотрение технологий с позиции (не)самостоятельности возможно лишь при квалификации их в качестве статических, а не динамических»³.

Высокотехнологические продукты являются, как правило, достаточно сложными, многоэлементными. Стратегии конкурентной борьбы в таком случае предполагают не только создание прорывных технологий, но и формирование оптимальных с позиции потребительских интересов инновационных пакетов, обеспечение эффективного бесперебойного взаимодействия различных технологий. Объединение технологий в данном случае обладает синергетическим эффектом и способствует инновационному процессу.

Эволюция ПО — это постоянный процесс добавления нового функционала к старым продуктам.

При этом относительно взаимовлияния основной разработки и приложений справедливы два утверждения. Привязка к базовой инновации (например, операционной системе) обеспечивает продвижение дополнительных продуктов. В свою очередь, наличие коммерчески привлекательных связанных приложений повышает спрос на базовую технологию. Выстраиваемая с учетом подобной взаимосвязи стратегия конкурентной борьбы является добросовестной, она отвечает как интересам потребителей, так и целям инновационного развития. В юридическом смысле это обуславливает широкое распространение практик пакетного лицензирования, привязки к базовому продукту прав на дополнительные.

На традиционных рынках материальных объектов речь идет либо о нескольких самостоятельных товарах, совместная реализация которых, по общему правилу, не создает дополнительных выгод для потребителя (в лучшем случае речь идет об упрощенном структурировании сделки купли-продажи), либо о главной вещи и ее принадлежности, которая не обладает самостоятельным значением, а лишь обслуживает основную вещь.

Важно при этом учитывать, что цифровые рынки характеризуются, с одной стороны, высокими постоянными издержками, с другой — стремящимися к нулю маргинальными издержками. Расходы, необходимые для разработки цифровой инфраструктуры, могут быть весьма высокими. Между тем затраты на распространение продукта дополнительным пользователям, как правило, достаточно низкие, поскольку на подобных рынках имеет место онлайн-распространение. В таком случае объединение продуктов не предполагает для потребителей дополнительных расходов.

Максимальному удовлетворению интересов пользователей служит объединение нескольких совместимых между собой программ и сервисов⁴. В таком случае им не придется думать о совместимости продуктов, вести переговоры с другими правообладателями. Они сразу по правилу одного окна получают совокупность значимых для них разработок. Примечательно, что компании-пользователи ПО в качестве одного из основных требований, предъявляемых к подобным продуктам, называют наличие у них возможности модификации и адаптации под потребности компании, наличие нестандартных для рынка сервисов.

Так, например, включение в операционную систему тесно связанных с интернетом функций и возможностей делает операционную систему лучшим продуктом для поставщиков интернет-услуг и потребителей. Большинство современных программ для обработки текстов дополнены графическими компонентами, которые позволяют пользователям конвертировать данные в форме динамической электронной таблицы в секторную диаграмму и другую графику. В таких случаях с потребителей взимается единая цена за продукт и дополнения к нему, даже если прежняя версия продукта не включала подобных черт.

Практика пакетного лицензирования, связывания нескольких продуктов является оправданной также с позиции инновационного развития как основной функции института исключительных прав. Разработчики стремятся создать новые эффективные приложения и сервисы не только потому, что это обеспечит им прибыль от лицензирования такого продукта. Но и потому, что это должно способствовать продвижению их базовой разработки. Данный тезис можно повернуть и в обратном направлении.

Правообладатели продвигают свою основную разработку, чтобы успешно коммерциализировать дополнительные приложения и программы. Подобное продвижение при этом предполагает, как правило, снижение цены на такой продукт и повышение его доступности для пользователей.

Предположим, что спрос на продукт В увеличивается, если потребители получают также продукт А. Если компания производит оба продукта, она может снизить цену продукта А, чтобы стимулировать продажи продукта В (это предполагает, что спрос и эластичность затрат таковы, что прибыль, потерянная из снижения цены А, меньше, чем прибыль, полученная в результате увеличения продаж В). У компании может быть стимул предлагать продукт А бесплатно при некоторых условиях.

На традиционных рынках связывание действительно нередко приводит к негативным для конкуренции последствиям. Но даже в таком случае оно может служить максимизации общественной полезности — стимулировать монополиста к повышению выпуска продукта до социально оптимального уровня, что может снизить потери от монопольной ценовой стратегии. В случае с программным обеспечением и IT-решениями дополнительные издержки, связанные с присоединением продукта, низкие. Это позволяет компаниям проводить выгодную для потребителей стратегию в данной сфере.

Признание связывающих соглашений на цифровых рынках в качестве антиконкурентной практики **станет серьезной помехой для инновационного развития.** Это может коснуться главным образом российских компаний. У крупных западных корпораций пользователи будут продолжать приобретать как базовые разработки, так и дополнительные предложения. Относительно новым участникам рынка станет сложнее продвигать свой продукт.

Здесь важно также учитывать, что на цифровых рынках (особенно если речь идет о продуктах новых участников) пользователи действуют в условиях ограниченной информации — продукт носит неочевидный и неинтуитивный характер⁶. Для некоторых продуктов, прежде всего новых брендов, потребитель не может точно знать, насколько сильно он в них заинтересован. Одновременно производитель не способен точно определить ценовую эластичность спроса на новую систему и, как следствие, установить оптимальную стоимость. Потребитель может полностью оценить полезность, только уже используя систему. В рамках стратегий связывания подобные риски минимизируются.

Связывание можно также использовать для обеспечения надлежащей производительности основной разработки и контроля качества, исключения случаев использования потребителями неполноценных или в полной мере несовместимых продуктов конкурентов. Подобная функция контроля особенно важна, когда потребитель имеет ограниченное понимание того, как работает система, и потому может ошибочно обвинить производителя в ее неисправности. При этом проблема на самом деле заключалась в неполноценном или несовместимом приложении.

Западные суды крайне осторожно подходят к оценке действий правообладателя по осуществлению исключительных прав с позиции антитраста, учитывают функции исключительных прав, баланс частных и общественных интересов, связанных с РИД.

Особый интерес в рассматриваемом контексте представляет дело *Feitelson et al v. Google Inc*⁷. Поводом к данному разбирательству послужили условия соглашений о распространении мобильных приложений.

Компания Google безвозмездно лицензировала Android OS производителям мобильных устройств. Обычно производители обращались к Google за предоставлением прав на использование таких продуктов Google Apps, как YouTube и Google Play Market. В таком случае Google настаивал на заключении конфиденциального лицензионного соглашения о распространении мобильных приложений (MADA). Суду были предоставлены два таких соглашения Google — с HTC и Samsung. В числе прочего соглашения предусматривали, что если производитель желает установить такие приложения, как YouTube и Google Play Market, то он должен сделать Google поисковой системой для всех точек доступа. Он должен также предварительно загрузить весь пакет Google Apps и предоставить этим приложениям «главное экранное пространство».

Заявители в данном споре утверждали, что Google заставлял производителей смартфонов и планшетов на Android устанавливать свои приложения по умолчанию. Это не позволяло производителям поддерживать конкурирующие платформы — Bing и Yahoo, что привело к ограничению конкуренции, инновационного развития и завышению цен.

Суд встал на сторону Google, констатировав, что **заявители не доказали негативное воздействие ответчика на конкуренцию и инновационную деятельность конкурентов**. Истцам также не удалось продемонстрировать связь между принуждением Google к подписанию производителями ограничивающих контрактов и ростом цен на смартфоны на Android. Как подчеркнула судья Б. Фриман, «выводы заявителей об ограничении потребительского выбора и инноваций являются голословными и спекулятивными»⁸.

Можно назвать множество судебных решений, в которых американскими судами был сделан однозначный вывод о необходимости разрешения споров, связанных с осуществлением (в том числе и в антиконкурентных целях) исключительных прав, на основании специальной доктрины злоупотребления исключительными правами (patent misuse, copyright misuse), а не антитраст-механизмов⁹.

¹ Проект Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон “О защите конкуренции”», ID - 02/04/10-17/00074529 (<http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=74529>)

² ID законопроекта 02/04/02-20/00099621 <https://regulation.gov.ru/projects#npa=99621> (в первоначальной редакции)

³ Sidak G. An Antitrust Rule for Software Integration // Yale Journal on Regulation. 2001. Vol. 18. № 1. P.26.

⁴ Российское ПО в офисах компаний — текущие реалии и перспективы, мнения и опыт экспертов URL: <https://habrahabr.ru/post/317718/>

⁵ Sidak G. An Antitrust Rule for Software Integration // Yale Journal on Regulation. 2001. Vol. 18:1. P. 19.

⁶ Ibid P. 9.

⁷ См.: Feitelson et al v. Google Inc., U.S. District Court, Northern District of California, Case No. 14-cv-02007-BLF, Filed 20.02.2015

⁸ Feitelson et al v. Google Inc., U.S. District Court, Northern District of California, Case No. 14-cv-02007-BLF, Filed 20.02.2015

⁹ Данные прецеденты будут проанализированы в параграфах, посвященных частноправовым пределам исключительных прав. См., например: Morton Salt Co. v. G.S. Suppiger, 314 U.S. 488, 52 USPQ 30 (1942); Virginia Panel Corp. v. Mac Panel Co., 133 F.3d 860, 869 (Fed. Cir. 1997). ■

Академический ВЗГЛЯД

Highlights

Анализ правоприменительной практики через призму доктрины, а также новых институтов гражданского и процессуального права

Discovery

Правовой институт Discovery

Сущность института

Discovery (дискавери) — институт общего права. В российском праве для него отсутствует аналог, трудности возникают и с переводом данного термина. В общем виде под дискавери следует понимать истребование доказательств одной стороной спора у другой/третьих лиц; обмен информацией между истцом и ответчиком до судебного разбирательства.

Речь идет о досудебной стадии гражданского¹ процесса, на которой каждая из сторон спора получает необходимые для справедливого разрешения доказательства посредством направления другой стороне либо третьему лицу запроса о раскрытии информации, документов; о признании противоположной стороной каких-либо фактов, письменных опросов. Если адресат запроса уклоняется от раскрытия информации, сторона, направившая запрос, может подать в суд ходатайство о ее принудительном раскрытии.

По итогам дискавери стороны спора нередко приходят к мировому соглашению, так как уже на досудебной стадии им становится понятно, насколько сильные аргументы есть у каждой из сторон. В конечном итоге это приводит к снижению судебных издержек для участников спора.

**Сущность
института**

В США процедура дискавери регулируется разделом V Федеральных правил гражданского судопроизводства США.

В рамках дискавери для получения информации применяются различные правовые инструменты.

- **Запросы стороны о предоставлении информации и документов (RFP)**

Согласно ст. 26 Федеральных правил гражданского судопроизводства США, стороны могут требовать раскрытия сведений по любому непривileгированному вопросу, который имеет отношение к иску или защите любой стороны, и если такое требование является соразмерным потребностям дела, учитывая значимость вопросов, ресурсы сторон, а также перевешивают ли тяготы и расходы на дискавери вероятную выгоду для судопроизводства.

На практике для раскрытия информации достаточно обосновать, что запрос разумно нацелен на то, чтобы привести допустимые доказательства по делу к обнаружению.

На федеральном уровне отсутствуют какие-либо ограничения числа подаваемых запросов. Но фактически местные суды нередко стремятся их ограничить.

**Сущность
института**

Сторона, получающая запрос на документ, должна ответить в письменной форме в течение 30 дней, заявив о своих возражениях против запроса и о том, предоставит ли она какие-либо из запрошенных документов.

- **Запрос на проведение проверки**

Сторона может потребовать предоставить ей доступ в помещение оппонента, к его документации и материальным объектам, чтобы ознакомиться с его деятельностью, производственным процессом.

- **Опросы**

Сторона направляет оппоненту перечень вопросов, на которые тот должен ответить в письменном виде в течение 30 дней либо направить возражения. Даже после того, как ответ получен, отвечающая сторона обязана дополнить свой ответ, когда она узнает новую информацию, которая может повлиять на результаты опроса.

- **Запрос на признание/отрицание оппонентом изложенных обстоятельств**

Сторона спора направляет оппоненту письменное заявление, в котором излагает ряд обстоятельств, тезисов, с каждым из которых оппонент должен согласиться или не согласиться. Если оппонент уклоняется от ответа, считается, что он согласился со всеми тезисами.

Почему это важно

При этом он не может просто сослаться на недостаток знаний или информации в качестве причины отказа в ответе. Он должен приложить разумные усилия к тому, чтобы дать ответ на запрос.

Данная процедура обычно используется для того, чтобы выявить и зафиксировать на досудебной стадии обстоятельства, с которыми согласны обе стороны, по которым нет спора.

- **Показания свидетелей, данные в ходе предварительного следствия**

В соответствии со ст. 30 Федеральных правил гражданского судопроизводства США сторона может потребовать, чтобы не более 10 человек или представителей организаций были доступны для допроса в течение максимум 7 часов одного дня без разрешения суда.

Отдельно выделяется **ediscovery** – электронное **дискавери**. Оно включает в себя обнаружение электронных данных и записей. Важно, чтобы данные, полученные с помощью ediscovery, были надежными и допустимыми. Там, где возможен физический доступ к сети организации, на каждом компьютере устанавливаются агенты, которые отправляют большие объемы данных для индексации на один или несколько серверов.

Большинство американских юристов позитивно оценивает институт дискавери.

Почему это важно

Между тем можно встретить и критические замечания в его адрес. Как правило, они сводятся к следующему:

- дискавери повышает издержки на судопроизводство;
- сторона может злоупотреблять своими правами, заявляя чрезмерные требования и препятствуя нормальной бизнес-деятельности оппонента;
- сторона без должных к тому оснований может получить доступ к коммерческой информации оппонента.

Правоприменительная практика, однако, минимизировала второй и третий риски.

Последствия отказа от раскрытия сведений стороной спора: отказ в удовлетворении иска, если данные не раскрывает истец; напротив, беспорное удовлетворение заявленных истцом требований, если данные не представил ответчик; лишение стороны возможности ссылаться на обстоятельства, доказательства в рамках рассмотрения дела по существу, которые она не раскрыла на досудебной стадии.

Как применяется в сфере IP?

В США дискавери является ключевым механизмом для справедливого разрешения, прежде всего, споров о нарушении исключительного права (см. [обсуждение института с участием А. С. Ворожевич](#)). С его помощью патентообладатель может удостовериться в том, что ответчик действительно использовал его запатентованное решение, а не альтернативные разработки.

Наличие института дискавери во многом объясняет, с одной стороны, тот факт, что американским правообладателям удается взыскать с нарушителей существенные убытки. С другой, что взыскиваемые суммы зачастую действительно коррелируют с имущественными потерями правообладателя.

Один из основных механизмов расчета убытков правообладателя в США — взыскание потерянной прибыли, то есть недополученного дохода, правообладателя. Недополученный правообладателем доход могут образовывать потери, связанные со снижением количества реализуемых им продуктов после выхода на рынок нарушителя, снижением цены, по которой правообладатель реализует свои продукты, а также потери в продажах дополнительных, вспомогательных продуктов к тем, которые охватывает патент. В таком случае истец-правообладатель посредством дискавери выясняет у ответчика, в частности, количество произведенного и реализованного контрафактного продукта; схему его продвижения; установленную цену и т. п.

Как применяется в сфере IP?

Ответчик, в свою очередь, может запросить у истца доказательства того, что он действительно лишился части прибыли; сведения о доходе, получаемом правообладателем от коммерциализации объекта интеллектуальных прав до нарушения и т. п.

В случае с нарушением прав на товарные знаки правообладатель может взыскать с нарушителя прибыль, полученную от нарушения исключительного права (подробнее см. раздел Highlights № 8 Дайджеста об институте disgorgement of profits). В этой ситуации правообладатель очевидно нуждается в доступе к информации о количестве реализованных нарушителем товарах, их цене; прибыли, полученной нарушителем и т. п. В отсутствие института дискавери российские правообладатели крайне редко заявляют требования о взыскании доходов, полученных нарушителем в соответствии с абз. 2 п. 2 ст. 15 ГК РФ (подобная возможность есть у правообладателей всех объектов интеллектуальной собственности).

Правообладателям товарных знаков также редко удается обосновать и взыскать компенсацию, заявленную в двукратном размере стоимости права на использования.

В США стороны IP-спора активно применяют все вышеуказанные инструменты дискавери.

Так, посредством запросов о предоставлении информации и документов правообладатели требуют от оппонентов раскрыть сведения о создании предполагаемого продукта нарушения, его применении и реализации.

Как применяется в сфере IP?

Кроме того, правообладатель может прийти с инспекцией на предприятие нарушителя, чтобы ознакомиться с процессом производства такого продукта.

Направляя опросник, патентообладатель может потребовать от ответчика:

- предоставить информацию о том, когда и как ответчик впервые узнал о заявленном патенте;
- пояснить, как он собирается использовать разработку;
- какое именно альтернативное патентоохраняемому объекту решение ответчик использует в своей деятельности.

Ответчик, в свою очередь, может потребовать от правообладателя:

- назвать продукт патентообладателя, в котором используется заявленный патент;
- представить объяснения относительно того, как патент был задуман и реализован на практике;
- представить доказательства, подтверждающие неочевидность, новизну спорного изобретения.

Как применяется в сфере IP?

В случае патентных споров фармацевтических компаний правообладатель может обратиться с запросом о представлении сведений о препарате ответчика, в котором предположительно используется его изобретение в FDA (Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов).

Пример

В деле *Sovereign Hydroseal Pty Ltd v. Steynberg*² американский суд сформулировал вывод, что правообладатель может инициировать дискавери, в том числе для принятия решения, следует ли начинать разбирательство против ответчика, в отношении которого точно не понятно, нарушил ли он исключительное право.

Краткая фабула

Истец (компания Sovereign) обладает исключительной лицензией на использование изобретения: способа и композиции, относящихся к герметизации трещин, стыков и пустот.

Ответчик (Й. Стейнберг) — бывший сотрудник Sovereign. Уволившись из компании, он продолжил заниматься бизнесом под брендом H2O Seal, связанным с услугами по герметизации трещин и стыков с помощью «жидких каучукообразных веществ».

Краткая фабула

Истец заподозрил, что ответчик в своей деятельности мог использовать его патент. Хотя точных данных относительно технологии, применяемой ответчиком, у него не было. Сначала он нанял частного детектива для получения сведений о бизнес Стейнберга. А затем инициировал процедуру дискавери, чтобы выяснить, действительно, ли Стейнберг использовал его патент. Он потребовал от ответчика раскрыть применяемую им технологию.

Судья признал требования истца разумными и допустимыми.

¹ Данный институт применим и в уголовном процессе. Но мы будем вести речь только о гражданско-правовых спорах.

² Sovereign Hydroseal Pty Ltd v Steynberg - [2020] FCA 1084 ■

Законо ^и Творчество

News

Новости федерального и регионального законодательства

- Присоединение к Женевскому акту Лиссабонского соглашения
- Обзор № 2 ключевых позиций президиума СИП

Кто о чем...

Подписан Федеральный закон от 30.12.21 № 450-ФЗ «О присоединении Российской Федерации к Женевскому акту Лиссабонского соглашения о наименованиях мест происхождения и географических указаниях».

Почему это интересно

На данный момент к Женевскому акту присоединилось более 30 государств. Акт предоставляет правообладателям наименований мест происхождения (НМП) и географических указаний (ГУ) возможность испрашивать охрану одновременно в нескольких странах путем подачи одной заявки на одном языке. Это позволяет снизить издержки при международной регистрации таких средств индивидуализации.

В целях предоставления правовой охраны Роспатент будет проводить экспертизу в объеме, предусмотренном ГК РФ для национальных заявок. Необходимо уплатить пошлину для покрытия расходов на экспертизу и административную пошлину в связи с использованием бенефициарами НМП или ГУ. Размеры российских индивидуальных пошлин соответствуют национальным пошлинам и исчисляются в швейцарских франках.

Россия продлевает на один год срок экспертизы в отношении ГУ и НМП, уже включенных в международный реестр.

Почему это интересно

Для получения охраны зарегистрированного НМП или ГУ на территории РФ в заявке нужно будет дополнительно указать сведения, касающиеся свойств, качества, репутации и особенностей товара.

Закон вступает в силу по истечении одного года после даты опубликования. ■

Кто о чем...

СИП РФ опубликовал обзор ключевых позиций президиума СИП № 2

Почему это интересно

На основе собственных решений по конкретным делам СИП РФ сформулировал следующие значимые правовые позиции, на которые будет ориентироваться при рассмотрении новых споров.

- **Оспаривание продления евразийского патента**

Постановление президиума СИП от 22.11.21 по делу № СИП-1030/2020

Продление евразийского патента на территории РФ может быть оспорено в исковом порядке в СИП.

- **Взыскание судебных расходов**

Постановление президиума СИП от 18.11.21 по делу № СИП-764/2020

При взыскании судебных расходов суды не могут ориентироваться на «усредненную» стоимость услуг без учета конкретных обстоятельств дела.

- **Оспаривание решения УФАС**

Постановление президиума СИП от 18.11.21 по делу № СИП-1037/20210

Почему это интересно

Антимонопольный орган не вправе делать в решении о прекращении производства по делу вывод о наличии в действиях лица недобросовестной конкуренции, если заключение об обстоятельствах в соответствии с требованиями Закона о защите конкуренции подготовлено не было.

- **Признание товарного знака общеизвестным**

Постановление президиума СИП от 29.10.21 по делу № СИП-155/2021

Известность конкретного обозначения может быть основана на предшествующем использовании обозначений в отличающемся виде, если потребитель перенес известность ранее использовавшегося обозначения на новое (заявленное для признания общеизвестным товарным знаком).

Не является надлежащей мерой восстановления нарушенных прав правообладателя обязанность Роспатента повторно рассмотреть заявление о признании знака обслуживания общеизвестным товарным знаком, когда заявление рассматривается им трижды. При каждом новом рассмотрении Роспатент выдвигал новые основания, в связи с наличием которых заявленное обозначение не может быть признано общеизвестным. В указанной ситуации суд может самостоятельно признать спорное обозначение общеизвестным товарным знаком.

Почему это интересно

- **Обозначения, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали**

Постановление президиума СИП от 29.10.21 по делу № СИП-181/2021

Ввиду противоречия общественным интересам, принципам гуманности и морали не подлежит регистрации обозначение, состоящее из имени или изображения известного святого, заявленное для товаров и услуг, не связанных с осуществлением религиозной деятельности.

- **Оспаривание патента на полезную модель**

Постановление президиума СИП от 28.10.21 по делу № СИП-405/2021

Процедура рассмотрения возражения против выдачи патента отличается от процедуры экспертизы заявленной полезной модели. В первом случае охраноспособность спорного технического решения проверяется исходя из доводов, содержащихся в возражении и представленных с возражением материалов. В отличие от экспертизы, на стадии рассмотрения возражения при наличии соответствующих доводов административный орган обязан проверить, действительно ли присущ ближайшему аналогу тот недостаток, на «решение которого» направлена оспариваемая полезная модель.

Почему это интересно

- **Принятие обеспечительных мер**

Постановление президиума СИП от 28.10.21 по делу № СИП-889/2021

Для принятия обеспечительных мер требуется не только проверка соблюдения истцом процессуального законодательства при подаче соответствующего заявления, но и установление правовой связи между обеспечительными мерами и предметом спора.

- **Неохраняемые элементы обозначения**

Постановление президиума СИП от 25.10.21 по делу № СИП-12/2021

Оригинальное обозначение, состоящее только из неохраняемых элементов, может быть зарегистрировано как комбинация, обладающая различительной способностью, для которой не требуется отдельных доказательств приобретения обозначением различительной способности.

- **Регистрация товарного знака агентом или представителем владельца без разрешения последнего**

Постановление президиума СИП от 25.11.21 по делу № СИП-224/2020

Почему это интересно

Положения пп. 5 п. 2 ст. 1512 ГК РФ и ст. 6.septies Парижской конвенции могут служить для защиты интересов группы аффилированных лиц в случае, если правообладатель товарного знака в стране-участнице Парижской конвенции и производитель маркированного товара являются не одним лицом. Наличие агентских и представительских отношений по смыслу ст. 6.septies Парижской конвенции определяется в каждом конкретном случае и может трактоваться расширительно. ■

Techn логии

Legaltech

IT-инновации в России и мире

ГардиумПРО

Legaltech

Технология

ГардиумПРО

Область применения

IPTech-платформа для комплексного управления интеллектуальной собственностью организации или группы компаний. Была запущена в конце 2020 г., в 2021 — существенно модернизирована.

Ценность

- Контроль всех IP-активов организации в единой системе
 - Мониторинг рисков и нарушений в области ИС
 - Управление правами на объекты ИС
 - Возможность разграничения прав доступа и организации взаимодействия между сотрудниками
-

Значимые обновления 2021 г.

Новый функционал расширил возможности по поиску товарных знаков, экспертной проверке обозначений и регистрации договоров. Самые актуальные обновления:

- Уникальная система поиска по изобразительным и комбинированным товарным знакам и заявкам на регистрацию
-

Основные возможности

- Поиск международных товарных знаков, действующих в других странах, и национальных товарных знаков других стран
- Подача заявлений о регистрации распоряжения правом по всем видам договоров в формализованном виде непосредственно из сервиса
- Подача заявок на проведение экспертной проверки возможности регистрации товарного знака

План развития на 2022 г.

- Суды и споры: расширенный функционал
- Анализ конкурентов
- Мониторинг нарушений в интернете
- Добавление в портфель иных объектов (авторское право, ноу-хау, НИОКР)
- Поиск по промышленным образцам

Кому полезно

Корпоративные заказчики с портфелем интеллектуальной собственности, который насчитывает 30+ товарных знаков, патентов, лицензионных договоров и других интеллектуальных активов ■

Что ПОЧИТАТЬ?

Must read

Собираем книжную полку юриста в сфере IP

- «Имидж коммерсанта: правовое регулирование и способы охраны»
- Статьи

Must read #1

Книга

Филиппова С.Ю., Харитонов Ю.С. Имидж коммерсанта: правовое регулирование и способы охраны. — М.: Статут, 2018. — 288 с.

О чем?

В книге рассматриваются правовые проблемы фиксации, сохранения и использования имиджа коммерсанта в предпринимательской деятельности. Определяются понятия имиджа, индивидуализации и идентификации субъектов коммерческой деятельности, рассматриваются правовые средства сохранения и использования их имиджа — фирменное наименование, имя гражданина и подпись, а также средства сохранения и использования имиджа бизнеса, к которым относятся коммерческие обозначения, логотипы, фирменный стиль, доменные имена, наименования места происхождения товаров (НМПТ). Работа основана на анализе практики сохранения и использования имиджа коммерсантов.

Отдельные тезисы и выводы

- «Имидж коммерсанта с точки зрения права включает в себя охраняемые и неохраняемые обозначения, составляющие его фирменный стиль, а также средства индивидуализации предпринимателя и результатов его деятельности, деловую репутацию.

Отдельные тезисы и выводы

Имидж и репутация коммерсанта во многом связаны с имиджем и брендом территории, на которой он ведет свою деятельность, производит товары, работы, оказывает услуги» (стр. 43).

- «Индивидуализация в коммерческом обороте позволяет зафиксировать границы имиджа коммерсанта, отделив его от других коммерсантов. Ценность для добросовестного коммерсанта представляет абсолютная индивидуализация, позволяющая с точностью отделить данного коммерсанта и его бизнес от других подобных, однако организационные и технические сложности таковой вынуждают коммерсантов довольствоваться относительной индивидуализацией. В настоящее время законодательство не предусматривает средств, позволяющих обеспечить все необходимые средства индивидуализации, вследствие этого коммерсанты вынуждены самостоятельно создавать средства индивидуализации и осуществлять их охрану с помощью различных приемов, о которых речь пойдет далее. Коммерсанты индивидуализируются с помощью наименования, фирменного наименования, имени, а также с помощью ряда иных признаков, к которым относится место регистрации, жительства, нахождения, ОГРН и др. Индивидуализация товаров осуществляется путем их клеймения товарными знаками, а также иными способами, различающимися в зависимости от целей индивидуализации. <...>

Отдельные тезисы и выводы

Индивидуализация бизнеса производится с помощью использования коммерческих обозначений, фирменного стиля, доменных имен, эмблем» (стр. 59).

- «При наличии у лица, известного под определенным псевдонимом, статуса индивидуального предпринимателя его права на псевдоним могут так же защищаться как на коммерческое обозначение. В таком случае передача прав на коммерческое обозначение, которое само по себе регистрации не подлежит, будет осуществляться на основании договора коммерческой концессии» (стр. 125).
- «В современной правоприменительной практике выработаны некоторые критерии предоставления охраны такому обозначению гражданина, как псевдоним, в основном предназначенные для использования в творческой деятельности. Передача псевдонима для целей ведения предпринимательской или иной экономической деятельности сегодня представляется весьма затруднительной, поскольку пока отсутствуют не только четкое регулирование данных отношений со стороны закона, но и правоприменительные и доктринальные подходы к решению данного вопроса» (стр. 127).
- «Индивидуализация коммерсанта в гражданском обороте связана не только с идентификацией, но и с возникновением определенной репутации, порожденной известностью имени предпринимателя.

Отдельные тезисы и выводы

Право на имя переходит из сферы личных неимущественных прав в коммерческое русло, когда оно ассоциируется с товаром или субъектом его производящим. Право на имя (в том числе псевдоним) обеспечивает предпринимателю неприкосновенность его личной жизни и профессиональной деятельности. Допускается договорный переход права на имя, который легализован в ГК РФ. Возможность установления условий использования чужого имени на основании соглашения позволяет определять объем правомочий правообладателя в отношении использования чужого имени (например, определение вида деятельности, в целях осуществления которой и передается имя). Выбор способов защиты имени как средства индивидуализации зависит от конкретных целей его использования» (стр. 144).

- «Можно сделать вывод, что идентифицировать предприятия как бизнес-единицу (не обязательно являющуюся зарегистрированным недвижимым имуществом комплексом) возможно различными способами. Чаще всего это будет коммерческое обозначение, которое может как совпадать по смыслу и содержанию с иными видами средств индивидуализации, закрепленными в ГК РФ, так и не совпадать.

**Отдельные тезисы
и выводы**

Кроме того, создание и формирование элементов фирменного стиля также позволяет выделить заведение среди всех остальных и в соответствии с внесенными поправками в законодательство о защите конкуренции также защищается государством» (стр. 213-214).

- «Представляется целесообразным, как и при смешении товарных знаков, при анализе смешения фирменного стиля конкурентов учитывать и случаи, когда потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же фирменном стиле, но полагает, что оба стиля принадлежат одному хозяйствующему субъекту» (стр. 213). ■

Must read #2

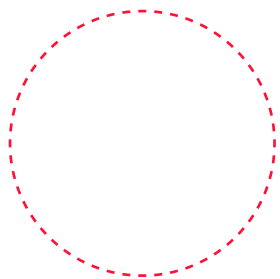
Достойны
прочтения

[Установление границ исключительных авторских прав в контексте цифровизации и развития интернет-творчества // Журнал СИП](#)

Ворожевич Арина

[Итоги 2021 года: судебная практика по IP-спорам // Закон.ру](#)

Ворожевич Арина



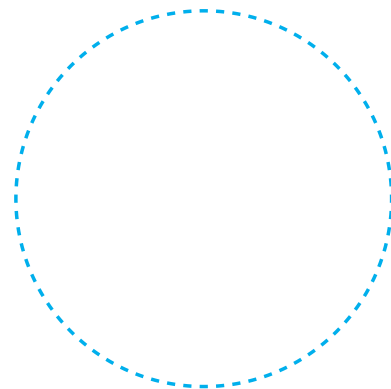
Афиша



Events

Ключевые IP-события в России и мире

- Конференция Distant&Digital
- Кейс-чемпионат для студентов Gardium IP Moot Court



Event #1 Offline

[Ссылка на мероприятие](#)

Событие

Международная образовательная конференция
Distant&Digital

Почему надо идти

IP Академия и Skolkovo LegalTech при поддержке «ГардиумПРО» приглашают на конференцию Distant&Digital.

Конференция уже не первый год становится одним из ключевых событий в юридическом сообществе в сферах трансформации права, ИС, креативных индустрий и цифровой экономики.

«Гардиум» выступает партнером мероприятия и проведет в первый день конференции, 7 февраля, собственную сессию — «Управление интеллектуальной собственностью в бизнесе: IP Management, цифровые IP-сервисы».

Ключевыми темами сессии станут:

- Создание служебных произведений в цифровой среде: оформление, хранение, доказывание.
 - Как выстроить систему эффективного управления IP-функцией: цели, задачи, подходы.
 - Инструменты для оптимизации работы с ИС: от простых электронных таблиц до облачных решений.
-

Почему надо идти

- Современные специализированные IPТech-сервисы: их функционал и возможности интеграции с другими информационными системами.

Также в программе конференции:

- Интеллектуальные права как «жизненные соки» творческих индустрий.
- Традиционные и нетрадиционные средства индивидуализации территории.
- Как и зачем защищать софтверный продукт на всех стадиях разработки.
- Практические шаги по борьбе с пиратством.
- Законодательные барьеры цифровой экономики и многое другое.

Кому полезно

- Экспертам в сфере трансформации права
- Экспертам по ИС
- Сотрудникам креативных индустрий и цифровой экономики

Когда, где и сколько

7-8 февраля 2022

10:00–17:45 оба дня

Стоимость: 5–25 тыс. руб. в зависимости от тарифа

-20% по промокоду DDGARDIUM

Когда, где и сколько

Формат: офлайн, доступны видеозаписи для участников

Место: Москва, Цифровое деловое пространство (ЦДП), ул. Покровка, 47

[ВЫБРАТЬ БИЛЕТ](#)

Event #2 offline

[Ссылка на мероприятие](#)

Событие

Кейс-чемпионат для студентов Gardium IP Moot Court

Почему надо идти

Вдохновившись зарубежными практиками проведения кейс-чемпионатов, «Гардиум» проводит первый студенческий чемпионат Gardium IP Moot Court в сфере интеллектуального права в Москве.

Нами движет желание развивать юридическое сообщество — на данный момент мы уже создали образовательные курсы совместно с Digital IP, Skillbox и Гарант.ру.

Настало время работы с молодыми специалистами. Мы будем рады помочь студентам начать карьеру вместе с «Гардиумом».

IP Moot Court 2022 — это:

- кейс-чемпионат для студентов;
- жюри — практикующие юристы топовых компаний таких, как X5 Retail Group, OZON и др.;
- опыт решения реальных кейсов;
- денежные призы победителям (общий призовой фонд — 180 000₽);
- шанс получить приглашение на прохождение оплачиваемой стажировки в «Гардиуме».

Кому полезно

Студентам:

- 3-4 курсов бакалавриата или магистратуры;
- юридических специальностей московских вузов;
- готовым прокачаться в сфере интеллектуального права в командах по 3 человека.

Если вы знаете кого-то, кому может быть интересен чемпионат, просьба поделиться ссылкой.

Когда, где и сколько

Онлайн-этап: 21.01–3.02 (подача работ письменного этапа до 3 февраля)

Офлайн-этап: 11 февраля 2022 г., башня «Империя» Москва-Сити

Регистрация открыта до 28 января включительно

[ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ](#)

Онлайн-платформа комплексной охраны интеллектуальной собственности

[ПОЛУЧИТЬ ДЕМОДОСТУП](#)

01

Мониторинг рисков
и нарушений IP-прав

02

Оценка вероятности
регистрации товарных знаков
до подачи заявки

03

Интеграция с любыми
корпоративным ПО

04

Онлайн-подача заявок
в Роспатент

05

Управление правами
на объекты IP

06

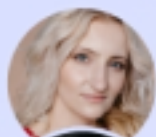
Регистрация и управление
договорами по IP

Спасибо за внимание

Подписывайтесь на новости «Гардиума» –
у нас много интересного



Зафрендить авторов в Facebook:



[Арина Ворожевич](#)



[Алексей Абрамов](#)



[Ирина Резникова](#)



gardium.ru • gardium.pro

contact@gardium.ru

+7 (495) 137-85-48