

G-NEWS

#4 (129) 2018, МОСКВА, РОССИЯ

ГОРОДИССКИЙ И ПАРТНЁРЫ
ПАТЕНТНЫЕ ПОВЕРЕННЫЕ
И ЮРИСТЫ*С Новым годом и Рождеством!*

Управление рисками в сфере служебных результатов интеллек- туальной деятельности



С.В.Васильев,
к.ю.н., Патентный
поверенный,
Старший юрист,
«Городисский и
Партнёры»

1. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

Правильно организованная система управления рисками является одной из ключевых основ развития успешной модели бизнеса. Эффективный менеджмент и консалтинг стремятся к тому, чтобы, по возможности, предотвращать спорные и конфликтные ситуации.

Вместе с тем, в последние годы существенно возросло количество судебных споров, связанных с принадлежностью прав на служебные результаты интеллектуальной деятельности (РИД), поскольку большинство объектов интеллектуальной собственности создаются творческим трудом именно наемных работников.

Как показывает практика, отсутствие должного внимания к указанным вопросам может привести к серьезным последствиям для интеллектуальных активов компании, включая утрату права на получение патента, оспаривание действующих патентов, прекращение правовой охраны ноу-хау, требования работников по выплате вознаграждений за служебные РИД и т.п.

Нередки ситуации, когда права на интеллектуальные активы используются как рычаг давления на оппонента в трудовом или корпоративном споре. Это становится возможным в случаях отсутствия необходимого набора документов, оформляющих распределение прав » стр. 2

между автором и работодателем и, как следствие, неопределенности принадлежности таких прав.

Например, недавно фирма «Городисский и Партнеры» представляла интересы ответчика в судебном споре о взыскании многомиллионной задолженности по лицензионному договору о предоставлении права использования нескольких изобретений.

После тщательного изучения материалов дела выяснилось, что часть работников ответчика являлись авторами запатентованных изобретений, но при этом ответчик не был указан в патентах в качестве патентообладателя или сопатентообладателя. На этом основании была построена эффективная стратегия защиты, которая привела не только к отказу в удовлетворении исковых требований против клиента, но и выдаче новых патентов, в части из которых клиент был указан в качестве сопатентообладателя, а в другой части – в качестве патентообладателя.

II. ОСНОВНЫЕ ГРУППЫ РИСКОВ В ОБЛАСТИ СЛУЖЕБНЫХ РИД

Опыт по реализации проектов, связанных с правами на служебные РИД, показал, что основные риски в данной области целесообразно разделить на следующие условные группы:

1. Квалификация и оформление отношений с авторами РИД
2. Неуведомление о создании служебных РИД
3. Раскрытие автором сведений о служебном РИД
4. Принятием работодателем мер, направленных на закрепление за собой, сохранение в тайне либо передачу третьим лицам прав на служебные РИД
5. Выплата авторского вознаграждения за служебный РИД.

Остановимся более подробно на отдельных ключевых моментах в каждой из групп рисков.

1. Квалификация и оформление отношений с авторами РИД

Многие работодатели часто допускают ошибку, полагая, что выплата заработной платы работникам автоматически гарантирует переход прав на созданные последними интеллектуальные продукты к организации, в которой эти работники трудятся.

Вместе с тем существует ряд императивных положений, несоблюдение которых может привести к утрате прав на РИД, созданные штатными работниками.

К данной группе риска относятся случаи, когда в организации отсутствуют документы, определяющие объем трудовых обязанностей работника/служебное задание, либо случаи, когда созданный работником РИД выходит за пределы трудовых обязанностей/служебного задания.

Кроме того, нередки ситуации, когда работники одновременно работают в двух и даже более местах. Классический пример - это совмещение работы в НИИ и коммерческой организации. В таком случае возникают риски неправильного определения принадлежности и оформления прав на служебные РИД.

2. Неуведомление о создании служебных РИД

Часто неуведомление о создании РИД является результатом невнимательного отношения работника либо незнания необходимости уведомлять работодателя. Вместе с тем нередки случаи и умышленных действий, направленных на сокрытие служебных РИД с целью дальнейшего присвоения прав. В этом случае полезной рекомендацией является определение перечня отдельных категорий работников/должностей,

которые потенциально могут создать РИД, а также проведение регулярного мониторинга результатов труда указанных работников и введение регулярной отчетности об их деятельности. Также рекомендуется использовать письменную форму уведомления с указанием состава авторов, творческого вклада, области применения, примеров осуществления РИД.

3. Раскрытие автором сведений о служебном РИД

Исходя из лучших побуждений, изобретатели стремятся поделиться своим открытием, опубликовать научную статью, рассказать о новом решении на конференциях и других публичных мероприятиях.

Вместе с тем ценность РИД определяется его новизной и неизвестностью третьим лицам. В случае раскрытия РИД, работодатель рискует потерять возможность защитить его в качестве изобретения, поскольку изобретение должно соответствовать условию патентоспособности «новизна». Поэтому для минимизации указанных рисков работодателю рекомендуется предпринять комплекс мер, направленных на сохранение работниками информации о служебных РИД в тайне.

4. Непринятие работодателем мер, направленных на закрепление прав на служебные РИД или сохранением в тайне

Закон установил строго определенный перечень действий, которые работодатель должен совершить для перехода прав на служебный РИД от работника.

В частности, в течение четырех месяцев со дня уведомления работником о создании служебного РИД работодатель может подать заявку на выдачу патента, передать право на получение патента третьему лицу, принять решение о сохранении информации о РИД в тайне. Если ни одно из указанных действий не совершается, права на служебные РИД возвращаются к работнику.

5. Выплата авторского вознаграждения за служебный РИД

Конфликты, связанные с выплатой авторского вознаграждения, составляют самостоятельную группу рисков. Несмотря на то, что споры об авторском вознаграждении формально не могут повлиять на смену правообладателя, данный вопрос является актуальным для каждого работодателя, поскольку именно он является лицом, обязанным выплачивать авторское вознаграждение, независимо от того, кому принадлежат права на РИД на момент предъявления претензий от автора.

Как правило, разногласия возникают относительно оснований и размеров авторского вознаграждения, поскольку закон отнес данную сферу отношений к договорному регулированию. При этом минимальные/рекомендуемые ставки вознаграждения могут применяться судом в случае отсутствия договора и несогласия сторон.

III. МИНИМИЗАЦИЯ РИСКОВ

Принимая во внимание актуальность и важность проблемы, рекомендуется применять комплекс мер по созданию и внедрению эффективной системы управления рисками, которые возникают в связи с приобретением и использованием прав на служебные РИД.

Минимизировать указанные риски поможет наличие в компании активно применяемого комплекта локальных актов, а также договоров, соглашений и других документов, которые подписываются с работниками, контрагентами и иными третьими лицами.

К числу таких документов могут относиться:

1. Политика управления интеллектуальной собственностью – документ верхнего уровня, регламентирующий деятельность по управлению рисками, возникающими в связи с созданием, оформлением, учетом, приобретением, использованием, распоряжением и защитой прав на РИД

2. Положение об интеллектуальной собственности – следующий по масштабу и важности документ, регламентирующий отношения, связанные с созданием, оформлением, учетом, приобретением, использованием, распоряжением и защитой прав на РИД

3. Положения о коммерческой тайне (ноу-хау) – локальный акт, устанавливающий порядок обращения с информацией, составляющей коммерческую тайну (ноу-хау), в том числе порядок введения правовой охраны ноу-хау, а также доступа третьих лиц к такой информации

3. Документы, опосредующие процесс создания интеллектуальных активов компании

4. Трудовые договоры и должностные инструкции в соответствующей части.

Для повышения эффективности системы управления рисками в области служебных РИД также рекомендуется проводить дополнительное обучение ответственного персонала в форме семинаров и презентаций, в рамках которых прорабатываются конкретные сценарии, даются рекомендации и пояснения относительно внедрения и контроля за исполнением документов, регламентирующих отношения, связанные со служебными РИД.

«Городисский и Партнеры» усиливают практику информационных технологий и защиты персональных данных

Юридическая фирма «Городисский и Партнеры» сообщает о расширении своей практики в области информационных технологий (ТМТ) и присоединении к своей команде юриста с более, чем десятилетним опытом работы в одной из ведущих Европейских юридических фирм – Станислава Румянцева. Он имеет большой опыт консультирования российских и иностранных клиентов в области ТМТ, в частности, по вопросам проведения комплексных комплаенс проверок, сопровождения проектов, связанных с защитой персональных данных и проведением надзорных проверок Роскомнадзора, правового аудита IT-компаний, юридического сопровождения проектов, связанных с разработкой программного обеспечения, облачных вычислений, электронной коммерции, предоставлением SaaS, а также внедрению IT-систем. Был отмечен издательством Who's Who Legal как ведущий юрист в области защиты персональных данных, является членом Международной Ассоциации Профессионалов по защите Персональных Данных (IAPP).

Юристы фирмы «Городисский и Партнеры» консультируют российских и иностранных клиентов по вопросам информационных технологий, защиты информации и защиты персональных данных, оказывают юридическое сопровождение по всему спектру вопросов, связанных с созданием, лицензированием/дистрибуцией и защитой прав на программное обеспечение и базы данных, передачей и защитой

информации, и информационной безопасностью, лицензированию в сфере защиты информации, сертификации информационных систем и криптографической защиты данных. Проводят юридическую проверку состояния защиты персональных данных в компании, оказывают помощь в регистрации в качестве оператора персональных данных в соответствующем реестре национального регулятора, консультируют российских и иностранных клиентов по различным аспектам, связанным с облачными вычислениями, предоставлением сетевых платформ и компьютерных инфраструктур как услуг (PaaS, SaaS, IaaS), хостингом данных и «больших данных» (big data).

«Мы остаемся юридической практикой в области интеллектуальной собственности, но в современном мире все больше и больше появляется смежных вопросов, в частности регуляторные вопросы в сфере телекоммуникаций, медиа и технологий (ТМТ), включая защиту персональных данных, вопросы налогообложения операций с объектами интеллектуальной собственности, вопросы по правомерному проведению рекламных кампаний. Всеми этими, смежными с интеллектуальной собственностью, вопросами мы также успешно занимаемся и расширяем нашу практику в этом направлении» – сказал Управляющий партнер фирмы «Городисский и Партнеры» В.Н. Медведев.

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ И ПРАКТИКИ РОСПА- ТЕНТА В СФЕРЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

(III квартал 2018)

1. Законы и Законопроекты

[Проект новой редакции ГК РФ вводит географическое указание как новый объект интеллектуальных прав](#)

27 июля в первом чтении был принят законопроект: «О внесении изменений в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации», который предлагает закрепить новый объект интеллектуальных прав – географическое указание – обозначение, которое позволяет идентифи-

цировать товар как происходящий с территории географического объекта, при этом определенное качество, репутация или другие характеристики товара в значительной степени определяются его географическим происхождением.

Возможность зарегистрировать географическое указание будет предоставлено одному или нескольким гражданам, юридическому лицу или объединению лиц.

2. Акты правительства и ведомственные акты

[Новые Руководства по экспертизе](#)

24 июля приказами Роспатента № 127 и 128 были утверждены Руководство по экспертизе товарных знаков и Руководство по экспертизе промышленных образцов.

Руководства разработаны в целях методического обеспечения единообразия практики экспертизы заявок на товарные знаки и промышленные образцы в условиях действия части четвертой Гражданского кодекса. Руководства носят рекомендательный характер.

3. Товарные знаки

[Конституционный Суд РФ разъяснил нормы о переходе исключительного права на товарный знак.](#)

Суд по интеллектуальным правам оспаривал конституционность п. 6 ст. 1232 ГК Российской Федерации, согласно которому при несоблюдении требования о регистрации перехода исключительного права без договора, отчуждения исключительного права по договору, а также регистрации залога или лицензии переход исключительного права, его залог или предоставление лицензии считается несостоявшимся.

Поводом для обращения Суда по интеллектуальным правам в Конституционный суд послужили обстоятельства дела СИП-157/2017, в котором ООО «Тестато» оспаривало отказ Роспатента в удовлетворении его ходатайства о продлении срока действия исключительного права на товарный знак.

Товарный знак принадлежал юридическому лицу, которое было реорганизовано путем присоединения к другому юридическому лицу, а то, в свою очередь, также было реорганизовано путем присоединения к «Тестато». Роспатент отказал в удовлетворении ходатайства «Тестато» о продлении срока действия регистрации товарного знака, поскольку «Тестато» не был зарегистрирован в Роспатенте в качестве нового правообладателя. СИП усмотрел противоречие пункта 6 статьи 1232 ГК РФ и статей 57 и 58 ГК РФ, из которых следует, что правопреемник становится обладателем прав и обязанностей присоединившегося юридического лица по завершении процедуры реорганизации, в том числе и в отношении объектов, подлежащих государственной регистрации. Заявитель констатирует, что в силу своей неопределенности оспоренные нормы ведут к нарушению конституционных гарантий судебной защиты прав, свобод и законных интересов граждан. Конституционный суд постановил, что п.6 ст.1232 ГК РФ не противоречит Конституции, поскольку по содержащееся в нем положение предполагает, что:

(а) при реорганизации юридических лиц в форме присоединения одного лица к другому исключительное право на товарный знак, принадлежавшее присоединенному лицу, считается перешедшим к правопреемнику с момента внесения в Единый Государственный Реестр Юридических Лиц (ЕГРЮЛ) записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица;

(в) реализация правопреемником исключительного права в полном объеме возможна только при условии государственной регистрации состоявшегося перехода права в Роспатенте;

(с) пункт 6 статьи 1232 ГК РФ допускает возможность рассмотрения Роспатентом вопроса о регистрации перехода исключительного права на товарный знак одновременно с вопросом о продлении срока действия этого права.

[Смена места осуществления деятельности при неизменности общей территории, на которой известно употребление коммерческого обозначения, не приводит к прекращению исключительного права на него](#)

ООО «Репа Натяжные потолки» и индивидуальный предприниматель Рябов А.В., использующий коммерческое обозначение «Репа натяжные потолки» в Челябинске, обратились в суд со встречными исками о запрете использования этого наименования.

В своей кассационной жалобе Общество привело довод о том, что в целях предпринимательской деятельности Рябов использует нежилые помещения по договорам аренды, а значит Рябов менял место осуществления своей деятельности, а значит исключительное право на коммерческое обозначение у предпринимателя не возникло. Суд по интеллектуальным правам в своем постановлении от 24 июля 2018 года по делу № А79-11966/2017 оценил весь используемый Рябовым имущественный комплекс как принадлежащее

ему предприятие, и указал, что смена места осуществления деятельности предпринимателем в пределах Челябинска – территории, на которой было известно его коммерческое обозначение, не приводит к прекращению исключительного права на такое обозначение.

[Прямое указание в документации требования к фирме-производителю не может расцениваться как требование к товарному знаку, которым должны быть маркированы поставляемые товары](#)

Общество «Эл-Юнион» подало заявку на участие в открытом запросе котировок на право заключения договора поставки инструмента «Big Kaizer» для нужд общества «ОДК-СТАР». При этом закупочная документация не содержала требований к товарному знаку, которым должен быть защищен требуемый товар, но было указано, что производителем товара должна являться компания Big Kaiser Prazisionswerkzeuge AG, владелец международного товарного знака «BIG KAISER».

В свою очередь, Компания Big Kaiser считала, что своим участием в запросе котировок Общество «Эл-Юнион» незаконно использовало принадлежащий Компании товарный знак «BIG KAISER», и подала иск в суд в связи с нарушением ее исключительного права на этот товарный знак. В своем Постановлении от 17 августа 2018 года по делу № А40-146660/2017 Суд по интеллектуальным правам указал, что прямое указание в документации требования к фирме-производителю является именно требованием к фирме-производителю и не может расцениваться как требование к товарному знаку, которым должны быть маркированы поставляемые товары, и отказал Компании Big Kaiser в ее исковых требованиях.

Суд отметил также, что Общество не было признано победителем запроса котировок, договор между Обществом и организатором запроса котировок не заключался, поставка товаров не осуществлялась.

При этом в случае признания Общества победителем запроса котировок в отношении поставляемого товара действовал бы принцип исчерпания прав, так как он был бы введен в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно Компанией Big Kaiser или его уполномоченным представителем.

[При покупке товара, маркированного чужим товарным знаком, в целях перепродажи товара, нужно предвидеть последствия использования этого знака.](#)

Общество «ЭСБ-Технологии» производит и продает пленочные электронагреватели и является правообладателем товарного знака №408416 «ПЛЭН» в отношении соответствующих товаров и услуг.

Общество считало, что компания «ГК Луч», предлагающая к продаже пленочные электронагреватели с обозначениями «ПЛЭН» и «ПЛЭН-Зембра» на своих сайтах в сети Интернет, а также использующая эти обозначения в рекламе, действует недобросовестно, и обратилось в суд. Суд по интеллектуальным правам в своем Постановлении от 26 июля 2018 года по делу №А70-15306/2017 согласился с тем, что такое использование обозначения «ПЛЭН» является нарушением прав на спорный товарный знак, и отметил, что при покупке товара в целях последующей реализации «ГК Луч» могла и должна была предвидеть последствия использования чужого товарного знака.

Приобретая данный товар, маркированный спорным товарным знаком, с целью его последующей реализации, компания «ГК Луч» не затребовала у продавца товара документы, свидетельствующие о разрешении правообладателя товарного знака на его использование на указанном товаре.

3.1. Практика Роспатента

[Регистрация товарного знака ROVEX аннулирована в связи с признанием регистрации данного товарного знака актом недобросовестной конкуренции.](#)

В Роспатент поступило возражение против регистрации компанией Евроклимат ЛЛП исключительного права на товарный знак ROVEX по свидетельству №619097 ROVEX.

Как следует из материалов возражения, указанное обозначение использовалась многими производителями кондиционеров задолго до регистрации этого товарного знака.

При этом единственной целью компании Евроклимат ЛЛП было именно получение преимущества путем устранения конкурентов с рынка, так как сама компания не производит и не производила системы кондиционирования с этим обозначением.

Эти доводы подтверждаются решением УФАС по г. Москве от 19 февраля 2018 года и Постановлением Суда по интеллектуальным правам по делу №А32-45288/2017.

Исходя из этого, Роспатент своим решением от 31 июля 2018 года удовлетворил поступившее возражение и признал предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 619097 недействительным полностью.

4. Наименования места происхождения товаров

[Для регистрации наименования географического объекта, который находится в иностранном государстве, в качестве НМПТ, определяющим является существо объекта охраны](#)

Компания Consorzio Tutela Vini Emilia подала возражение в Роспатент против отказа в регистрации наименования места происхождения товара по заявке № 2014721690 EMILIA

Роспатент отказал в удовлетворении этого возражения, сославшись на то, что по свидетельству от 05.11.2013 спорному обозначению предоставлена правовая охрана в качестве охраняемого указания происхождения (PGI), но не наименования места происхождения товара (PDO), а также на то, что в указанном свидетельстве не определено, в отношении какого товара охраняется это PGI.

Не согласившись с этим решением Роспатента, компания Consorzio Tutela Vini Emilia обратилась в Суд по интеллектуальным правам, который в своем решении от 24 сентября 2018 года по делу

№ СИП-185/2018 указал, что определяющим для решения вопроса о возможности или невозможности государственной регистрации в качестве наименования места происхождения товара наименования географического объекта, который находится в иностранном государстве, является не точное соответствие правового режима, существующего в иностранном государстве, правовому режиму, установленному в параграфе 3 главы 76 ГК РФ, которые могут в различных странах иметь отдельные отличия, в том числе по субъекту, которому предоставляется правовая охрана (и тем более не наименование объекта охраны «наименование места происхождения товара», которое может отличаться с учетом особенностей того или иного языка или тех или иных правовых традиций), а существо объекта охраны. В связи с этим, суд признал оспариваемое решение Роспатента недействительным и обязал Роспатент повторно рассмотреть указанное возражение.

5. Патенты

5.1. Судебная практика

[Внесение изменений в выданный патент на изобретение для исправления очевидных и технических ошибок не может быть осуществлено в рамках процедуры, связанной с рассмотрением возражения против выдачи патента](#)

28 июля 2017 года Роспатент принял решение о признании патента РФ 2588634 на изобретение недействительным полностью в связи с тем, что описание этого патента не соответствует требованию раскрытия сущности изобретения с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники.

Правообладатель не согласился с решением Роспатента и подал иск в суд, заявляя довод о том, что в ходе решения вопроса о признании патента недействительным Роспатент не предложил патентообладателю внести изменения в формулу и описание изобретения, хотя должен был это предложить согласно статьи 1378 ГК РФ.

Помимо этого, правообладатель ссылался на пункт 2 статьи 10 Договора о патентном

праве, согласно которой патент не может быть признан недействительным без предоставления владельцу возможности изменения и исправления.

Президиум Суда по интеллектуальным правам не согласился с этими доводами и в своем Постановлении от 15 августа 2018 года по делу N СИП-631/2017 указал, что статья 1378 ГК РФ регулирует вопросы внесения изменений только в документы заявки до принятия решения о выдаче патента, а пункт 2 статьи 10 Договора о патентном праве не имеет прямого действия в России, так как национальное законодательство предусматривает возможность представление таких изменений или поправок в обстоятельствах отдельных процедур.

Таким образом, Суд пришел к выводу о том, что внесение изменений в описание изобретения по патенту на стадии рассмотрения возражения против его выдачи невозможно.

[Патент может быть признан недействительным уже после прекращения срока его действия, если авторы были указаны неверно](#)

Валиуллин А.М. подал исковое заявление в суд о признании патента РФ № 107340 на полезную модель «Заградительное устройство»

недействительным в связи с тем, что настоящим автором раскрытого в патенте технического решения является он, а не указанный в качестве автора и патентообладателя Геллер А.С. В подтверждение своих слов истец представил материалы, согласно которым он первым разработал спорное решение и поставлял его различным покупателям, в том числе и компании, в которой работал Геллер А.С., задолго до заявленной даты приоритета.

Изучив представленные доказательства, суд пришел к выводу, что истинным автором полезной модели «Заградительное устройство» по патенту РФ № 107340 является именно Валиуллин А.М.

Интересно, что на момент подачи искового заявления спорный патент прекратил свое действие досрочно в связи с неуплатой годовой пошлины за поддержание патента в силе и не мог быть восстановлен. Однако Валиуллин А.М. указал, что иск о признании оспариваемого патента недействительным в части указания автора – единственный способ отстоять свои авторские права.

Таким образом, в своем решении от 15 августа 2018 года по делу №СИП-745/2017 Суд по интеллектуальным правам удовлетворил требования Валиуллина А.М. и признал рассматриваемый патент недействительным в части указания автором и патентообладателем Геллера А.С.

5.2. Практика Роспатента

«Вода очищенная» и «Вода дистиллированная»

В Роспатент поступило возражение против выдачи патента РФ № 2163119 с приоритетом от 26.04.2000 на изобретение «Антисептическое средство», содержащее, в том числе, «Воду очищенную».

В возражении приводится более ранняя заявка на антисептическое средство, включающее в себя «Воду дистиллированную». По мнению патентообладателя, термины «вода очищенная» и «вода» имеют несоответствующее содержание, а дистиллированная вода и вода для инъекций не идентичны воде очищенной. В решении Роспатента от 14.09.2018 указано, что используемая в известном антисептическом растворе «вода дистиллированная» является ничем иным, как «водой очищенной», которая указана в качестве признака в формуле изобретения по оспариваемому патенту. Общеизвестно, что дистиллированная вода – это вода, очищенная от растворенных в ней примесей путем перегонки, то есть испарением и последующей конденсацией образовавшихся паров. Однако в оспариваемом патенте указан более общий признак «вода очищенная» без указания методов ее очистки. В связи с этим Роспатент удовлетворил возражение против выдачи патента РФ № 2163119 и признал патент недействительным.

6. Секреты производства

Секретом производства является не само по себе создаваемое с его использованием имущество, а технические решения и способы, необходимые для создания такого имущества

Российская Федерация в лице Федерального агентства по правовой защите результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения и АО «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» заключили лицензионный договор, по которому завод Янтарь за вознаграждение получал право на использование результатов интеллектуальной деятельности, оформленных как секрет производства (ноу-хау), для постройки кораблей в рамках договора комиссии и контракта.

Однако завод «Янтарь» отказался выплачивать лицензионные платежи за использование ноу-хау и просил признать договор ничтожным, аргументируя это тем, что ранее он уже изготавливал и поставлял корабли для иностранных заказчиков с применением технических решений и способов, составляющих лицензированный секрет производства. С точки зрения завода,

сведения, составляющие ранее секрет производства, утратили конфиденциальность и стали известны третьим лицам, купившим корабли этой конструкции ранее.

В своем Постановлении от 10 июля 2018 года по делу № А40-106303/2017 Суд по интеллектуальным правам указал, что предположение завода «Янтарь» является ошибочным, поскольку секретом производства является не само по себе создаваемое с его использованием имущество, а технические решения, технологические приемы и способы, содержащиеся в конструкторской, технологической и иной нормативно-технической документации, полученной при проведении ОКР, и необходимые для создания такого имущества.

Доказательств раскрытия технологии изготовления или представления третьим лицам конструкторской документации, используемой для производства реализуемого имущества, материалы дела не содержат. В связи с этим, суд отказал заводу «Янтарь» в исковых требованиях

7. Авторское право

[Сам по себе факт более раннего опубликования спорных фотографий не опровергает действие принципа презумпции авторства истца](#)

Истцу стало известно, что ответчик выложил у себя на сайте 29 фотографий, сделанных истцом, при этом с удалением маркировки, указывающей авторство истца. Необходимо отметить, что на сайте ответчика спорные фотографии были размещены раньше, чем на сайте истца.

Ответчик обратился в суд в связи с нарушением его исключительных прав на эти фотографии. Суды первой и апелляционной инстанции признали факт нарушения прав истца только в отношении одной фотографии.

При этом, частично удовлетворяя требования истца, суды исходил из того, что фотографии на сайте ответчика были размещены ранее, чем на сайте истца, а также из того, что факт авторства истца суды признали доказанным только в отношении одной фотографии, поскольку только в отношении указанной фотографии истцом был представлен материальный носитель, содержащий её оригинал.

В своем Постановлении от 9 июля 2018 года по делу № А55-19920/2017 Суд по интеллектуальным правам (СИП) указал, что презумпция авторства истца, обоснованная указанием в нижнем правом углу маркировки «foto by Maxim Chabarov», не была опровергнута ответчиком путем предо-

ставления в суд доказательств, подтверждающих возникновение более раннего права авторства на спорные фотографии именно у ответчика.

Кроме того, истец представил имеющиеся у него цифровые экземпляры фотографий, содержащие внутренние метаданные, которые также могут свидетельствовать о создании именно истцом спорных фотографий.

СИП указал, что вывод судов о необходимости доказывания именно истцом факта размещения спорных фотографий на своем сайте ранее, чем ответчиком, не соответствует действующему законодательству. СИП также отметил, что авторские права распространяются как на обнародованные, так и на необнародованные произведения. Таким образом, решение вопроса об авторстве будет зависеть не от даты опубликования фотографий, а от доказанной даты их создания.

Исходя из этого, довод ответчика о более раннем опубликовании спорных фотографий не имеет отношения к установлению авторства фотографий. Принимая во внимание, что истец предоставил в суд доказательства, подтверждающие возникновение более раннего права авторства на спорные фотографии именно у него, и эти доказательства не были опровергнуты ответчиком, суд постановил, что дело должно быть направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

8. Базы данных

[Использование программ для автоматизированного сбора сведений из социальных сетей может быть признано нарушением смежных прав на базу данных](#)

Общество «ДАБЛ» использовало созданную ими программу для автоматического поиска и копирования информации о пользователях из социальной сети «ВКонтакте» в целях составления собственной базы данных.

Социальная сеть посчитала, что действия общества «ДАБЛ» противоречат нормальному использованию базы данных и нарушают права «ВКонтакте» как создателя и владельца этой базы данных, и обратилась в суд с иском к обществу «ДАБЛ».

В своем постановлении от 24 июля 2018 года по делу № А40-18827/2017 Суд по интеллектуальным правам указал, что нарушением исключительного права на базу данных является извлечение и последующее использование всего содержания базы данных или существенной

части составляющих ее материалов, совершенные без разрешения правообладателя, либо неоднократное совершение одного из действий (извлечение или использование) в отношении несущественной части базы данных, если это противоречит нормальному использованию базы данных.

При этом выводы судов нижестоящих инстанций по вопросу о том, имело ли место извлечение и (или) использование ответчиком материалов из базы данных, а также носило ли оно существенный характер, не могут быть признаны основанными на исследовании и оценке всей совокупности имеющих значение для дела обстоятельств.

Исходя из этого, суд отменил вынесенные ранее судебные решения и направил дело о защите исключительных смежных прав на базу данных на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Новости

(конференции, семинары, новости)

14 – 16 НОЯБРЯ 2018 // НЬЮ-ДЕЛИ

В.И. Бирюлин, Партнер, Патентный Поверенный РФ («Городисский и Партнеры», Москва), и А. Саини, Директор («Городисский и Партнеры», Дубна), приняли участие в 6-м Всемирном Форуме по Интеллектуальной Собственности, где В.И. Бирюлин выступил с докладом на сессии «Товарные знаки vs. фирменные наименования».

На Форуме обсудили широкий круг вопросов, включая обсуждение последних технологических достижений и их влияние на отрасль права интеллектуальной собственности. В мероприятии приняли участие более 1000 участников из разных стран.

1 – 2 НОЯБРЯ 2018 // ШЭНЬЧЖЭНЬ



Фото: В.Н.Медведев В.Н. Медведев, Управляющий партнер, Российский и Евразийский патентный поверенный, («Городисский и Партнеры», Москва), выступил с докладом «Процедура выдачи патента в России» на Китайском Саммите по Интеллектуальной Собственности и Инновациям, организованном компанией Conways Asia, при поддержке Правительства и ведущих медиа КНР. В Саммите приняли участие свыше 300 участников, преимущественно предприниматели и юристы из Китая.

26 ОКТЯБРЯ 2018 // КАЗАНЬ

А.Э. Ибрагимов, Патентный поверенный РФ, Евразийский патентный поверенный, Директор, и Р.И. Хусаинов, Патентный поверенный РФ, Юрист (оба – «Городисский и Партнеры», Казань), выступили с докладом «Региональные бренды – перспективы охраны: использование географических указаний в средствах индивидуализации» на открытом совещании в Министерстве экономики Республики Татарстан по активизации регистрации региональных брендов в республике.

В совещании приняли участие представители республиканских Министерств экономики, культуры, сельского хозяйства и продовольствия, промышленности и торговли, регионального центра развития народных художественных промыслов и ремесел, других предприятий и учреждений Республики Татарстан.

18 – 19 ОКТЯБРЯ 2018 // КРАСНОДАР



Фото: На стенде фирмы В.И. Блошенко, Партнер, Патентный поверенный РФ, Директор («Городисский и Партнеры», Краснодар), и С.В. Медведев, к.ю.н., LL.M., Старший юрист («Городисский и Партнеры», Москва), приняли участие в Международной выставке Krasnodar Franchise Expo, где в рамках деловой программы, С.В. Медведев выступил с докладом «Юридические аспекты франчайзинга: подводные камни договора или на что обратить внимание при покупке франшизы». На выставке было представлено более 30 известных бизнес-моделей из разных отраслей. Это ключевое мероприятие Южного региона России, которое посетило более 3000 представителей успешных международных и российских франчайзинговых компаний из различных отраслей. С.В. Медведев дал эксклюзивное интервью по вопросам франчайзинга в России телеканалу «Кубань 24».

17 – 20 ОКТЯБРЯ 2018 // НЬЮ-ДЕЛИ

Продолжая реализацию собственных социальных проектов, Юридическая фирма «Городисский и Партнеры» выступила со-организатором и спонсором участия российской делегации в Международной Выставке Молодых Изобретателей (International Exhibition for Young Inventors/IEYI).



Фото: Российские участники Впервые Международная выставка юных изобретателей IEYI состоялась в 2004 году в Токио и стала международным продолжением проходившей ежегодно с 1904 года национальной выставки. На протяжении 14-ти лет выставка проводится в разных государствах Азии и Африки, в этом году выставка была организована Фондом

Глобальных Научных Инициатив в Нью-Дели. Это уже второе участие нашей российской команды в данной выставке. В прошлом году российская команда завоевала 1 серебряную и 5 бронзовых медалей. Результаты этого года превзошли все ожидания – российская команда завоевала 2 золотые, 3 серебряные и 1 бронзовую медали, а также 3 специальных приза.

16 ОКТЯБРЯ 2018 //УФА

В.Н. Медведев, Управляющий партнер, Российский и Евразийский патентный поверенный, А.В. Кратюк, Партнер, Патентный поверенный РФ, А.В. Мельников, L.L.M., Старший юрист (все - «Городисский и Партнеры», Москва), выступили на конференции «Защита интеллектуальных прав для малого и среднего бизнеса Республики Башкортостан», организованной в Уфе медиахолдингом «РБК» при поддержке юридической фирмы «Городисский и Партнеры».

Конференция была приурочена к открытию филиала фирмы в Уфе и предназначена для представителей промышленных, торговых и сервисных компаний, научно-исследовательских и финансовых организаций, юристов, патентных поверенных, патентоведов, консультантов по развитию бизнеса, специалистов по маркетингу и рекламе, бренд-менеджеров и др.

Среди выступающих также были В.Ф. Алябьева, Вице-президент ТПП РБ, И.Е. Абрамова, представитель Общественной палаты РБ, Г.С. Шангараева, Начальник патентного отдела Башгосуниверситета, Патентный поверенный РФ, Р.В.

Гибадуллин, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в РБ, председатель регионального отделения «Деловая Россия», и другие.

На конференции обсудили роль и значение инноваций, интеллектуальной собственности, франчайзинга, лицензирования для успешного развития предпринимательства

в Республике Башкортостан, а также современные тенденции по правовой защите интеллектуальной собственности.



Фото: В.Н.Медведев

15 – 16 ОКТЯБРЯ 2018 // ЛОНДОН

С. А. Румянцев, к.ю.н., Старший юрист («Городисский и Партнеры», Москва), выступил с докладом «Передача данных и правила локализации для онлайн сервисов» в рамках сессии «Финтех и передача данных» на Конференции по вопросам политики конфиденциальности Альянса «PrivacyRules».

12 ОКТЯБРЯ 2018 //ВЛАДИВОСТОК

12 октября 2018 года в Администрации Приморского края состоялся семинар «Защита интеллектуальной собственности в Китае», организованный во Владивостоке юридической фирмой «Городисский и Партнеры» при поддержке Центра развития экспорта Приморского края Центра

поддержки предпринимательства Приморского края. В.В.Трей, Партнер, Патентный поверенный («Городисский и Партнеры», Москва), выступил с докладом «Выбор стратегии регистрации товарного знака, а также защита дизайна в Китае», Е.Б. Александров, к.ю.н., Партнер, Патентный поверенный («Городисский и Партнеры», Москва), - с докладом «Мониторинг и устранение нарушений прав на товарные знаки в сети Интернет».

Н.И.Птицын, Директор, Патентный поверенный («Городисский и Партнеры», Владивосток), представил обзор проблемной ситуации, произошедшей с приморским производителем товара при регистрации товарного знака в Китае, а И.С. Гуртовая (Владивостокское подразделение Российского экспортного центра) подробно остановилась на специфике государственного субсидирования расходов на регистрацию товарных знаков и патентование в Китае. К участию в семинаре были приглашены иностранные коллеги - Масашу Куросе, Патентный поверенный, Советник («Городисский и Партнеры», Владивосток), выступление которого было посвящено проблемам защиты интеллектуальной собственности при ведении японскими компаниями бизнеса в Китае, а также Вэй Вэй, заместитель Генерального секретаря Китайского инновационного стратегического альянса по борьбе с нарушениями в сфере интеллектуальной собственности и оборотом контрафактной продукции, рассказавший о деятельности Альянса.

Семинар собрал более 30 участников – представителей малого и среднего бизнеса Приморского края. Выступления докладчиков вызвали большой интерес и активную дискуссию.

11 – 12 ОКТЯБРЯ 2018 //МОСКВА

С.В. Медведев, к.ю.н., LL.M., Старший юрист, и С.А. Румянцев, к.ю.н., Старший юрист (оба – Городисский и Партнеры, Москва), приняли участие во 2-ой Международной конференции «Защита прав интеллектуальной собственности» в Москве.

С.А.Румянцев выступил с докладом «Защита персональных данных в Интернете: вопросы международного комплаенса» в рамках сессии «Интеллектуальная собственность в эпоху диджитализации и цифровой экономики: глобальные вызовы и тенденции». С.В. Медведев выступил с докладом «Залог исключительных прав: теория и практика» в рамках сессии «Сделки, налогообложение и управление в сфере интеллектуальной собственности». Оба доклада вызвали большой интерес участников конференции и сопровождались многочисленными вопросами.

На конференции обсуждались актуальные правовые и практические аспекты правовой охраны объектов интеллектуальной собственности, противодействия недобросовестной конкуренции и злоупотреблению правом, защиты IT-проектов, борьбы с незаконным производством и оборотом контрафакта, рекламы и медиа, а также затрагивались основные проблемы в области патентного права. Присутствовало свыше 120 юристов, консультантов и специалистов, чья профессиональная деятельность связана с интеллектуальной собственностью, информационными технологиями и медиа-правом.



Россия, 129090, **МОСКВА**
ул. Большая Спасская, 25, стр. 3
Телефон: +7(495) 937-61-16/61-09
Факс: +7(495) 937-61-04/61-23
e-mail: pat@gorodissky.ru
www.gorodissky.ru

Россия, 197046, **С-ПЕТЕРБУРГ**
Каменноостровский пр-т, 1-3, оф. 30
Телефон: +7(812) 327-50-56
Факс: +7(812) 324-74-65
e-mail: spb@gorodissky.ru

Россия, 141980, **ДУБНА**
Московская обл.,
ул. Флёрова, д.11, оф.33
Телефон: +7 (496) 219-92-99/92-29
e-mail: Dubna@gorodissky.ru

Россия, 350000, **КРАСНОДАР**
ул. Красноармейская, 91
Телефон: +7(861) 210-08-66
Факс: +7(861) 210-08-65
e-mail: krasnodar@gorodissky.ru

Россия, 620026, **ЕКАТЕРИНБУРГ**
Ул. Розы Люксембург, 49
Телефон: +7 (343) 351-13-83
Факс: +7 (343) 351-13-84
e-mail: ekaterinburg@gorodissky.ru

Россия, 603000, **Н. НОВГОРОД**
ул. Ильинская, 105а
Телефон: +7(831) 411-55-60
Факс: +7(831) 430-73-39
e-mail: nnovgorod@gorodissky.ru

Россия, 630099, **НОВОСИБИРСК**
ул. Депутатская, 46, офис 1204,
Деловой центр «Ситицентр»
Тел/Факс: +7 (383) 209-30-45
e-mail: Novosibirsk@gorodissky.ru

Россия, 443096, **САМАРА**
ул. Осипенко, 11
Телефон: +7(846) 270-26-12
Факс: +7(846) 270-26-13
e-mail: samara@gorodissky.ru

Россия, 614015, **ПЕРМЬ**
Тополевый переулок, д.5,
ЖК «Астра», офис 4.8
Тел/Факс: +7 (342) 258-34-38/39
e-mail: perm@gorodissky.ru

Россия, 690091, **ВЛАДИВОСТОК**
Океанский проспект, 17, офис 1003
Телефон: +7 (423) 246-91-00
Факс: +7 (423) 246-91-03
e-mail: vladivostok@gorodissky.ru

Россия, 420015, **КАЗАНЬ**
ул. Жуковского, 26
Телефоны: +7 (843) 236-32-32
Факс: +7 (843) 237-92-16
e-mail: kazan@gorodissky.ru

Россия, 607328, **САРОВ ТЕХНОПАРК**
Дивеевский район, пос. Сатис,
ул. Парковая, 1, стр. 3, оф. 14
Тел/Факс: +7 (83130) 674-75
e-mail: sarov@gorodissky.ru

Россия 450077, **УФА**
Верхнеторговая площадь, 6,
БЦ «Нестеров», офис 2.1.1
Тел/Факс: +7 (347) 286-58-61
e-mail: ufa@gorodissky.ru

Украина, 01135, **КИЕВ**
ул. Черновола, 25, офис 3
Тел: +380 (44) 278-49-58
e-mail: office@gorodissky.ua
www.gorodissky.ua