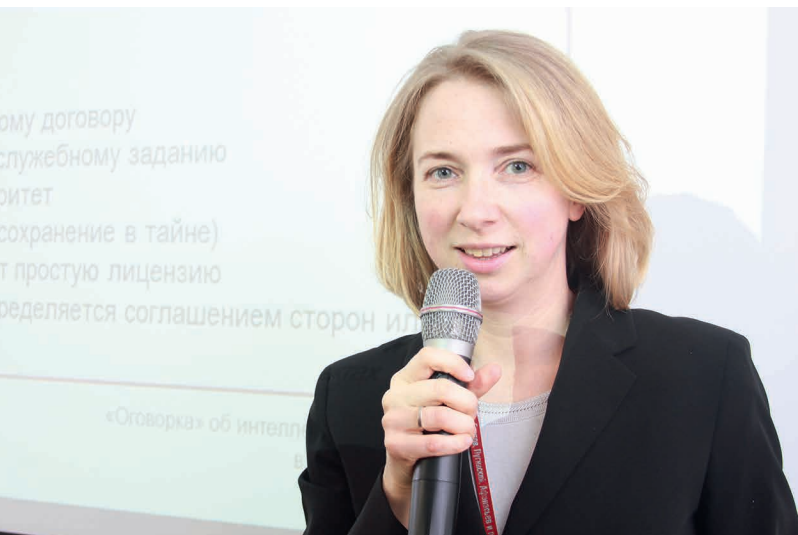


«Оговорка об интеллектуальной собственности» в коммерческих контрактах

Так назывался бизнес-завтрак АБ «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры», который состоялся 24 марта в Санкт-Петербургском офисе АБ «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры». На мероприятии обсуждались вопросы, связанные с передачей интеллектуальных прав в рамках различных гражданско-правовых договоров. Оказалось, что это очень интересная тема, о которой, кроме профессионалов в сфере интеллектуальной собственности, мало кто задумывается. В большинстве договоров недостаточно прорабатываются, а порой и вовсе не учитываются скрытые вопросы, связанные с передачей интеллектуальных прав, считает старший юрист АБ «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» (ЕПАМ) Дарья Сергеева.



Так, у компаний-покупателей (заказчиков) все чаще возникают вопросы, связанные с объемом прав на результаты интеллектуальной деятельности, которые содержатся в передаваемой продукции. Например, на сегодняшний день невозможно представить договор поставки высокотехнологичного оборудования, не содержащий передачу лицензий на использование программного обеспечения, необходимого для работы такого оборудования. Еще совсем недавно об этом никто не задумывался, а теперь становится очевидным, что разрешенные границы использования указанного программного обеспечения могут повлиять на дальнейшую судьбу контракта в целом. С целью снижения рисков для бизнеса юристы прорабатывают различные договорные механизмы, поэтому на встрече

обсуждались основные вопросы, которые следует учитывать при составлении так называемой «оговорки об интеллектуальной собственности».

Все присутствующие отметили, что, поскольку интеллектуальная собственность стала неотъемлемой частью современного бизнеса, вопросы, связанные с ее использованием, все чаще возникают в повседневной работе. Так, необходимость их урегулирования возникает применительно к самым различным договорам, в которых в той или иной форме используются объекты интеллектуальной собственности: договорам оказания консалтинговых услуг, аутсорсинга различных функций предприятия (включая back-office и front-office), подряда и т.д. Традиционно более проработанными с точки зрения вопросов передачи интеллектуальных прав считаются договоры на разработку программного обеспечения или создание творческих произведений, хотя, как выяснилось, даже при их заключении стороны порой не учитывают некоторые важные аспекты. В отдельный блок следует выделить договоры, в которых попутно затрагиваются вопросы об использовании средств индивидуализации (договоры ко-брендинга, совместные разработки чего-либо, дистрибьюторские соглашения, спонсорские контракты и т.д.).

На встрече подробно разбирались элементы «оговорки об интеллектуальной собственности», в частности, вопрос о том, как правильно отразить ее предмет. Зачастую участники оборота ограничиваются общими фразами, например, указанием, что «все исключительные права принадлежат такой-то стороне». Однако это оправдано лишь тогда, когда требуется только

подтвердить принадлежность результатов интеллектуальной деятельности какой-либо из сторон в условиях, когда в рамках заключенного договора никакие объекты интеллектуальной собственности не будут ни создаваться, ни передаваться, отметила Дарья Сергеева. И наоборот, данная фраза не будет работать, если речь идет о создании новых объектов, в отношении которых стороны должны четко согласовать принадлежность исключительных прав и пределы их использования. К сожалению, иногда этого не происходит в силу различных причин. Как одну из них можно отметить недостаточную коммуникацию в компаниях: подразделения, ответственные за закупку продукции или услуги, не доносят до юридического отдела полную информацию о намерениях сторон и тех объектах интеллектуальной собственности, которые могут быть созданы или переданы. Другой распространенной причиной является ситуация, когда стороны не подразумевали, что в процессе исполнения договора встанет вопрос об интеллектуальной собственности, в том числе в тех случаях, когда техническое задание дорабатывается на более позднем этапе в процессе исполнения договора. Наконец, причиной может стать и нежелание одной из сторон (как правило, разработчика или поставщика) касаться вопросов интеллектуальной собственности, поскольку его либо устраивает общий порядок принадлежности исключительных прав, предусмотренный Гражданским кодексом РФ (далее — ГК РФ), либо ему известно, что он не сможет обеспечить надлежащую чистоту прав.

Было уделено внимание и такому, казалось бы, частному вопросу, как терминология, используемая в «оговорках об интеллектуальной собственности». Самыми распространенными ошибками являются использование вместо юридических терминов наименований продуктов/систем без соответствующей расшифровки; использование некорректных обозначений и аббревиатур; употребление общих понятий и категорий, когда это неуместно; использование конструкций, заимствованных из других правовых систем. Во всех этих случаях существует риск, что стороны смогут впоследствии спорить о том, что они подразумевали под тем или иным понятием. Кроме того, часто в контрактах стороны ошибочно относят информацию, имеющую для них ценность (например, информацию о клиентах, поставщиках) к объектам интеллектуальной собственности, пытаются таким образом гарантировать себе определенную защиту и согласовать порядок передачи и использования данной информации в рамках договора. Несмотря на то, что



Юлия Байкалова,
руководитель юридического отдела Polaris

Охрана интеллектуальной собственности важна как для защиты интересов самой компании, так и для сохранения честной конкуренции на рынке и защиты интересов потребителей. Успех торговой компании напрямую связан с товарами, которые она реализует. В условиях большого количества предложений на рынке товар должен быть не только качественным. Он должен быть узнаваемым, выделяться среди общей массы аналогичных продуктов других производителей. Для достижения этих целей компании вкладывают немалые средства в разработку новых технологий и дизайнерских решений. Отсутствие у компании регистрации объектов интеллектуальной собственности не только лишает ее возможности защитить свои разработки, но и не позволяет оградить рынок от контрафактной продукции и недобросовестной конкуренции. Что напрямую связано с защитой прав потребителей, которые, не обладая необходимыми знаниями и информацией, могут приобрести подделку и не получить того результата, на который они рассчитывали при выборе товара именно этой торговой марки.

К сожалению, институт интеллектуальной собственности не только защищает интересы участников рынка, но и дает поле для злоупотреблений, связанных с регистрацией объектов интеллектуальной собственности только с целью вытеснения других добросовестных участников рынка. В своей деятельности мы столкнулись и с незаконным использованием нашего товарного знака, и со злоупотреблениями со стороны другого участника рынка, зарегистрировавшего товарный знак, который был известен и использовался разными лицами задолго до его регистрации. Данный опыт дисциплинировал нас и доказал безусловную важную роль интеллектуальной собственности в условиях конкуренции и развития рынка в целом.

некоторая информация действительно может быть отнесена к охраняемым законом секретам производства (ноу-хау), во всех остальных случаях разумно предусмотреть для нее специальный порядок передачи и защиты с помощью режима конфиденциальности.

Дарья коснулась и вопросов распределения исключительных прав согласно положениям ГК РФ. Поскольку, если иное не установлено

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ В ЭПОХУ ИНТЕРНЕТА



НАТАЛИЯ ГОЛОСКОВА,

и. о. заместителя директора по правовым вопросам
и комплаенсу HEINEKEN в России

Компания HEINEKEN является правообладателем множества брендов, развитие и поддержка которых поставлены в основу ее бизнеса, поэтому мы внимательно относимся к защите нашей интеллектуальной собственности. В нашей практике мы нередко сталкиваемся как со случаями явного нарушения прав со стороны третьих лиц, включая случаи выпуска контрафактной продукции или «паразитирования» репутации известных брендов, так и злоупотребления правами, особенно, при реализации различных активностей: спонсорских проектов, запуске новых продуктов и т. п. Именно поэтому, у нас выделена отдельная IP-функция, которая включает:

- регистрацию собственных товарных знаков, полезных моделей и промышленных образцов,
- мониторинг поданных на регистрацию заявок и действующих товарных знаков,
- систему IP-compliance, которая действует как на глобальном уровне, так и на уровне российской OpCo,
- активное противодействие нарушениям с использованием административных и судебных процедур,
- эффективную договорную работу в части проработки условий передачи прав на результаты интеллектуальной деятельности.

договором, принадлежность исключительных прав прямо различается в зависимости от того, было ли само создание результата интеллектуальной деятельности непосредственно предметом договора (например, договор на разработку системы мониторинга продаж), либо такой объект был создан в процессе выполнения работ по договору (например, в процессе оказания услуг по мониторингу продаж исполнитель создал программный продукт, с помощью которого информация обрабатывается, и базу данных, в которой эти результаты учитываются). Во избежание проблем важно правильно отражать предмет самого договора, особенно когда договор носит смешанный характер, и прямо указывать принадлежность или распределение исключительных прав.

В ходе дальнейшего обсуждения были затронуты вопросы, связанные с моментом перехода

прав, в том числе требования закона о соблюдении определенных формальностей, которые нужно учитывать для «беспроблемного» перехода исключительных прав. Кроме того, гости бизнес-завтрака обсудили возможные пути решения вопроса с принадлежностью прав на результаты интеллектуальной деятельности в случае расторжения или иного прекращения договора.

Особое внимание было уделено вопросам применимого права. В частности, были рассмотрены случаи из практики заключения договоров с участием иностранных подрядчика или заказчика, когда прийти к соглашению по поводу применимого права бывает крайне сложно в силу того, что каждая из сторон не чувствует себя комфортно в вопросах иностранного права и настаивает на том, чтобы договор подчинялся праву ее страны. Кроме того, был затронут вопрос арбитрабельности споров об интеллектуальной собственности в России и некоторых других юрисдикциях.

В свете того, что в скором времени претензионный порядок при разрешении споров в арбитражных судах станет обязательным, состоялся разговор о том, что для его эффективной реализации необходимо подробно прописать механизм претензионного порядка. С учетом того, что в настоящее время также рассматриваются поправки в ст. 1252 ГК РФ, которые предусматривают соблюдение претензионного порядка практически для всех споров о нарушении исключительных прав, желательно своевременно сформулировать работающий претензионный механизм для включения в типовые договоры.

Наиболее детально Дарья остановилась на вопросе об ограничениях, которые можно предусмотреть в рамках «оговорки об интеллектуальной собственности». Задача юриста, составляющего такую оговорку, по сути, заключается в лавировании между теми возможностями, с помощью которых можно законно ограничить деятельность контрагента в связи с использованием результатов интеллектуальной деятельности, с одной стороны, и теми положениями, которые могут расцениваться как ограничение конкуренции, с другой стороны. В рамках дискуссии с участниками семинара горячо обсуждался вопрос законности так называемого навязанного сервисного обслуживания со стороны производителей оборудования и программного обеспечения. Участники, представляющие производителей, говорили, что сталкиваются с тем, что вынуждены каждый раз оценивать то или иное ограничение или условие со стороны их поставщиков и подрядчиков, поскольку


такие ограничения зачастую преподносятся, например, как условие предоставления лицензии. Представляющие противоположную сторону участники, наоборот, были озабочены тем, как законно привязать к себе контрагента и добиться «эксклюзивности» в отношениях.

Завершая свое выступление, Дарья затронула проблему включения в договор эффективных мер ответственности, в особенности за нарушения прав третьих лиц. На практике от поставщика (исполнителя) почти всегда требуют предоставить заверения и гарантии, что ему ничего не известно о том, что права третьих лиц могут быть нарушены. Тем не менее, наличие таких гарантий не сможет избавить пользователя объекта интеллектуальной собственности от разбирательств с лицами, которые считают свои исключительные права нарушенными. Поэтому, с практической точки зрения, весьма оправданно заранее позаботиться о чистоте приобретенных исключительных прав и в разумных пределах самостоятельно проверить наличие таких прав у предоставившего их вам лица (например, запросить подтверждение о передаче прав в отношении служебных произведений). Что касается дальнейших действий, то здесь полезно заранее согласовать механизм взыскания убытков во внесудебном порядке, например, указав, что они могут быть удержаны из суммы причитающегося вознаграждения. Кроме того, поскольку заказчик не всегда может справиться с возникшей проблемой самостоятельно, другая сторона (подрядчик) может быть привлечена для решения вопроса по существу, например, для замены в согласованные сроки обремененного правами третьих лиц компонента на другой, свободный от прав третьих лиц. Кроме того, не стоит исключать возможность обязать подрядчика урегулировать ситуацию путем приобретения прав у третьих лиц, заявляющих такие претензии. В договоре подряда можно также предусмотреть, что это может сделать сам заказчик, при условии компенсации расходов на такое приобретение со стороны подрядчика.

Внеэкономические контракты

В ходе своего выступления Алексей Карчевов, старший юрист ЕПАМ, подробно остановился на вопросе включения лицензионных платежей в таможенную стоимость товаров, ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС. В соответствии с законодательством, такие платежи должны включаться в таможенную стоимость при одновременном соблюдении двух условий: платежи

РЕКЛАМА




450 ₽

Лекарственные средства как объекты патентных прав

ISBN 978-5-9998-0232-3 • 184 с. • 2016


В данной монографии дана всесторонняя характеристика лекарственных средств как объектов патентных прав, приведен актуальный обзор существующих проблем в области правовой охраны лекарственных средств, выявлены особенности отношений между производителями референтных (оригинальных) и воспроизведенных лекарственных препаратов, включая особенности установления срока защиты данных исследований референтных лекарственных препаратов. В работе учтены последние изменения, внесенные в Гражданский кодекс Российской Федерации и в Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств» в 2014–2015 годах. С учетом анализа доктрины, законодательства и судебной практики зарубежных государств предложены конкретные меры по совершенствованию действующего законодательства Российской Федерации.

Информация об этой книге
infotropic.ru/?page_id=8073



shop.infotropic.ru

Самый простой и удобный способ купить наши книги





АНДРЕЙ ТИТОВ,

Директор по правовым вопросам международной группы издательств «Эксмо-АСТ»

Так сложилось, что специализируюсь в вопросах интеллектуальной собственности более пятнадцати лет. На мой взгляд, для практикующего юриста защита интеллектуальной собственности является одним из интереснейших направлений, так как предполагает зачастую инновационные и неординарные подходы к решению стоящих задач при применении норм четвертой части ГК РФ и практики высших судов.

В компаниях, где мне приходилось работать, интеллектуальная собственность и нормы законодательства о ней играют важную роль в бизнесе.

относятся к ввозимым товарам, и уплата этих платежей является условием сделки купли-продажи. При этом таможенные органы не всегда учитывают, что указанные условия должны выполняться одновременно, поэтому импортеру необходимо не терять бдительность и быть готовым защищать свою позицию. В частности, в ситуации, когда маркированный товарным знаком товар ввозится для переработки в Россию, как компонент более сложного продукта, лицензионные платежи не всегда будут относиться к ввозимому товару.

Алексей также прокомментировал типичные ошибки, которые допускают компании, формулируя «оговорку об интеллектуальной собственности» в своих контрактах применительно к лицензионным платежам. В частности, Алексей пояснил, что важно не то, как определена сумма лицензионного платежа, например, в виде процентных отчислений или в виде единовременного платежа за весь период или за единицу передаваемого товара, а то, за что именно такой платеж производится. Поэтому компаниям следует внимательнее относиться к употребляемым формулировкам о назначении платежей за использование интеллектуальной собственности.

Недвижимость и строительство

Нередко при реализации девелоперских проектов между заказчиками и разработчиками строительного проекта возникают споры, касающиеся соблюдения и защиты авторских прав. Порой заказчики нарушают права разработчика архитектурного проекта, незаконно используя либо иным образом нарушая права автора, а порой, наоборот, авторы злоупотребляют своим положением, требуя с заказчиков уплаты дополнительного вознаграждения. Подобных неприятностей можно избежать при должной проработке условий договора на разработку проекта, уверен руководитель практики недвижимости санкт-петербургского офиса ЕПАМ Сергей Стрембелев.

В соответствии с действующим законодательством объекты, созданные в процессе архитектурной деятельности, подлежат правовой защите нормами об авторском праве. Архитектурная деятельность представляет собой сложный конгломерат многочисленных процессов, включая создание архитектурного проекта, разработку проектной и рабочей документации, конечной целью которых является создание архитектурного объекта в виде зданий, сооружений и т.п. Однако только некоторые из перечисленных процессов являются объектами правовой охраны норм об авторском праве. Судебно-арбитражная практика разъяснила, что объектом правовой охраны является не вся проектная документация о создании объекта недвижимости, а лишь ее архитектурная часть, как воплощение творческого замысла автора.

При разработке и подписании договоров на разработку проекта следует уделить пристальное внимание вопросам прав на использование архитектурного проекта, а именно предусмотреть условия об отчуждении или передаче исключительных прав на его использование, срок передачи, объем правомочий и способы использования архитектурного проекта как объекта авторского права. Несогласование условий о передаче и использовании авторских прав на архитектурную часть проектной документации может привести к продолжительным судебным спорам и повлечь довольно серьезные негативные последствия, которые могут выражаться в запрете использования проектной документации, задержке или приостановлении строительства, взыскании существенной по сумме компенсации или убытков.

В заключение все участники семинара согласились с тем, что составление «оговорки об интеллектуальной собственности» — далеко не простая формальность, которой можно пренебрегать в современных условиях. При вдумчивом подходе она может стать эффективным инструментом для снижения рисков и расходов компании. 