

LEGAL Alert



Законодательство:

Поправки в четвертую часть
Гражданского кодекса,
касающиеся интеллектуальных
прав и прав на средства
индивидуализации

Уважаемые коллеги!

12.03.2014 был принят закон¹, существенно изменяющий регулирование в области интеллектуальных прав. Новые правила коснутся договорных отношений, охраноспособности отдельных объектов, а также защиты нарушенных прав.

Меняется порядок регистрации отчуждения исключительных прав: взамен проверочного порядка вводится уведомительный. При этом исключается правило о ничтожности тех договоров, которые не зарегистрированы. Аналогичным образом не будут признаваться ничтожными лицензионные договоры и договоры франчайзинга.

Одновременно устанавливается запрет на безвозмездное отчуждение исключительного права от одной коммерческой организации к другой. Упреждая возможные злоупотребления, законодатель ввел запрет и на безвозмездное предоставление права использования объекта интеллектуальной собственности на весь срок его действия на территории всего мира.

Поправки касаются вопросов защиты нарушенных прав. Устанавливается, что ответственность перед правообладателем наступает независимо от вины нарушителя, а если таковых несколько, то они будут отвечать солидарно. Правообладатель сможет предъявить требования к каждому нарушителю по отдельности и в полном объеме.

Изменен механизм расчета компенсации: если одним действием нарушены права на несколько объектов интеллектуальной собственности, компенсация определяется по каждому из них. Это разрешит проблемы, возникающие, когда несколько объектов содержатся на одном носителе. Примером может служить рассмотренное Высшим Арбитражным Судом РФ дело по иску компании «Смешарики» к индивидуальному предпринимателю². Предприниматель занимался реализацией закладок и магнитов, незаконно используя принадлежащих компании персонажей. Нижестоящие суды рассчитали компенсацию, исходя из количества контрафактного товара. Однако ВАС РФ указал, что такая

Если у вас возникли вопросы в отношении этого сообщения, пожалуйста свяжитесь:

Кирилл Саськов

Партнер, руководитель корпоративной и арбитражной практики

моб.: +7(921) 748-03-56

тел.: +7(812) 335-04-38

mail: kirill.saskov@kachkin.ru

Максим Али

Юрист корпоративной и арбитражной практики

моб.: +7(981) 699-60-36

тел.: +7(812) 335-04-38

mail: maksim.ali@kachkin.ru

компенсация должна рассчитываться по количеству объектов интеллектуальной собственности, а не их материальных носителей. Названная выше поправка свидетельствует о законодательном закреплении судебной практики.

В то же время урегулирован вопрос о возможности снижения компенсации, рассчитанной из двукратной стоимости контрафактного товара. Ранее практика привлечения нарушителей к ответственности менялась: от невозможности к допустимости такого снижения. Законом предусмотрена нижняя граница компенсации: если все объекты принадлежат одному лицу, суд вправе в определенных обстоятельствах снизить компенсацию, но в пределах 50% минимальных размеров всех компенсаций за нарушение. Таким образом, правообладатель может рассчитывать на конкретные рамки, в которых будут удовлетворяться его требования.

Помимо этого, расширены возможности охраны секрета производства (ноу-хау), который теперь не зависит от введения режима коммерческой тайны, если приняты меры к соблюдению конфиденциальности.

Очевидно, что масштабность этих и других изменений затронет практически каждого участника оборота, деятельность которого связана с интеллектуальной собственностью. Успеть приспособиться к новым правилам необходимо уже в этом году – большинство поправок вступят в силу в октябре.

¹ Федеральный закон от 12.03.2014 № 35-ФЗ "О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации".

² Постановление Президиума ВАС РФ от 27.11.2012 N 9414/12 по делу N A13-8185/2011 по иску Smeshariki GmbH к ИП Кузнецову А.А.