

Правовые основы международной коммерции

Часть 3. Интеллектуальная
собственность и лицензирование

Интеллектуальная собственность и лицензирование

- Национальное право и международные договоры
- Патенты
- Товарные знаки
- Авторские права
- Коммерческая концессия (франчайзинг)

Национальное право и международные договоры

- Интеллектуальная собственность, говоря в общем, это результаты интеллектуальной деятельности людей, имеющие коммерческую ценность.
- К ним относятся произведения литературы и искусства, в том числе фильмы и музыка, компьютерные программы; изобретения; секреты производства и другое.
- Также к интеллектуальной собственности относят некоторые объекты, которые, строго говоря, сложно отнести к результатам интеллектуальной деятельности, таким как товарные знаки и фирменные наименования.

Национальное право и международные договоры

- Интеллектуальная собственность охраняется законом в том смысле, что ее владельцу (правообладателю) принадлежит исключительное право ее использования.
- Это значит, что любые другие лица могут пользоваться объектом ИС (изобретением, программой и т.д.) лишь с разрешения правообладателя, за исключением, быть может, особых случаев, предусмотренных законом.

Национальное право и международные договоры

- Прежде всего интеллектуальная собственность охраняется национальным правом.
- Однако существует значительное число международных договоров, относящихся к вопросам интеллектуальной собственности.

Национальное право и международные договоры

- Из таких договоров следует прежде всего упомянуть Соглашение по торговым аспектам интеллектуальной собственности (ТРИПС), являющееся неотъемлемой частью Соглашения ВТО, а также упомянутые в ТРИПС более ранние соглашения, положения которых в некотором смысле развивают ТРИПС.

Национальное право и международные договоры

- К таким более ранним соглашениям относятся:
 - Парижская конвенция о праве промышленной собственности (1883);
 - Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений (1886);
 - Римская конвенция о фонограммах (1961);
 - Вашингтонский договор об интегральных микросхемах (1989).
- (Последний, впрочем, пока не вступил в силу и вообще мало кем подписан.)

Национальное право и международные договоры

- Эти и многие другие соглашения в области интеллектуальной собственности администрируются Всемирной организацией интеллектуальной собственности (ВОИС/WIPO).

Национальное право и международные договоры

- Вообще ВОИС выполняет административные 26 договоров, включая саму Конвенцию ВОИС.

Национальное право и международные договоры

Охрана ИС (ВОИС)

- Пекинский договор по аудиовизуальным исполнениям
- Бернская конвенция
- Брюссельская конвенция
- Мадридское соглашение
- Марракешского Договора
- Найробский договор
- Парижская конвенция
- Договор о патентном праве
- Конвенция о фонограммах
- Римская конвенция
- Сингапурский договор о законах по товарным знакам
- Договор о законах по товарным знакам
- Вашингтонский договор
- Договор ВОИС по авторскому праву (ДАП)
- Договор ВОИС по исполнениям и фонограммам (ДИФ)

Национальное право и международные договоры

Глобальная система охраны (ВОИС)

- Будапештский договор
- Гаагское соглашение
- Лиссабонское соглашение
- Мадридское соглашение (ТЗ)
- Мадридский протокол
- Договор о патентной кооперации (РСТ)

Национальное право и международные договоры

Классификация (ВОИС)

- Локарнское соглашение
- Ниццкое соглашение
- Страсбургское соглашение
- Венское соглашение

Национальное право и международные договоры

- Существуют также региональные соглашения, например, Евразийская патентная конвенция, которую подписали некоторые страны СНГ.

Национальное право и международные договоры

- В целом можно сказать, что большинство соглашений об охране ИС
- (1) устанавливают некоторые обязательные для участников стандарты охраны интеллектуальной собственности (например, минимальный срок охраны) и
- (2) обязывает страны предоставить защиту интеллектуальной собственности, принадлежащей гражданам других стран-участниц.

Национальное право и международные договоры

- Так, ТРИПС обязывает страны обеспечить «национальный режим» охраны ИС для граждан других стран-участниц (ст. 3), а также требует предоставления другим странам-участницам «режима наибольшего благоприятствования» (ст. 4).
- А, например, для товарных знаков ТРИПС устанавливает минимальный и возобновляемый срок охраны в 7 лет (идя тем самым дальше Парижской конвенции, которая такого срока не устанавливает).

Национальное право и международные договоры

- Такая унификация не означает, что, например, страна обязана охранять изобретение, патент на которые выдан в другой стране.
- Некоторые соглашения идут дальше, обеспечивая единый режим охраны и регистрации объектов ИС (евразийский патент по Евразийской патентной конвенции).

Патенты

- Рассмотрим некоторые объекты ИС.
- Начнем с изобретений.
- Этот объект ИС обладает, несомненно, большой коммерческой ценностью (потенциально).

Патенты

- Для стимулирования изобретательской деятельности право вводит ограниченную монополию для изобретателя на пользование своим изобретением.
- Это значит, что он может запрещать пользоваться своим изобретением другим лицам без приобретения у него лицензии на использования или исключительных прав на изобретение целиком.
- Такая монополия ограничена установленным законом сроком (по ТРИПС и ГК – 20 лет).

Патенты

- Для получения охраны изобретение подлежит госрегистрации в уполномоченном органе, который выдает правообладателю патент на изобретение, подтверждающий его права.
- Для получения патента необходимо выполнение трех условий, зафиксированных в том числе в ГК и ТРИПС:
 - Новизна
 - Изобретательский уровень (неочевидность)
 - Промышленная применимость (полезность)

Патенты

- Важнейшим элементом патента является «формула изобретения», то есть его техническое описание.
- Именно эта формула проверяется на новизну и неочевидность.
- Грамотное составление таких формул – весьма сложное дело, доступное только узким специалистам.

Патенты

- Патентное право защищает новые идеи, а не конкретную форму их выражения.
- Патенты выдаются на технические решения, относящиеся к «продукту» (прибор и т.п.) или «способу» (технологический процесс и т.п.).

Патенты

- Патенты на компьютерные программы *не выдаются*.
- Как мы увидим далее, программы защищаются авторским, а не патентным правом.
- В некоторых случаях можно запатентовать отдельные функциональные элементы программ (элементы интерфейса и т.д.) или программно-аппаратный комплекс.

Патенты

- Каждая страна имеет свою собственную систему патентования изобретений и свой регистрирующий орган (в России Роспатент).
- Соответственно, чтобы получить защиту изобретения за рубежом, нужно его зарегистрировать в соответствующей стране.
- При этом важно осознавать, что в процессе регистрации в своей стране формула изобретения подлежит публикации, что лишает его новизны для целей регистрации за рубежом.
- Так что в принципе везде нужно проходить регистрацию одновременно (что довольно затруднительно).

Патенты

- Ряд конвенций призван облегчить эту процедуру, централизуя часть регистрационных операций, но не вводя единого патента (т.е. охрана в каждой стране осуществляется отдельно).
- Так, администрируемый ВОИС Договор о патентной кооперации (РСТ) (1970) (148 участников, включая РФ) обеспечивает единую процедуру подачи заявки для всех (или некоторых по выбору) стран договора («международная заявка»).

Патенты

- Более глубокую кооперацию обеспечивает Европейская патентная конвенция (1973) (38 участников, не включая РФ).
- Но и введенный ею «европейский патент» по сути является набором национальных патентов.

Патенты

- Уже упомянутая Евразийская патентная конвенция (1994) (8 участников, включая РФ) напротив, вводит единый патент, выдаваемый отменяющий необходимость отдельного прохождения национальной регистрации.

Патенты

- Помимо патентов на изобретения, существуют патенты на некоторые другие объекты ИС (полезная модель, промышленный образец), но мы их здесь не рассматриваем.

Патенты

- *В одном из американских дел рассматривался вопрос о патенте на гиперссылку. British Telecommunications Plc. получила в США патент на технологию доступа удаленных пользователей по телефонной сети к информации на центральном компьютере через некое подобие того, что сейчас называют гиперссылками. Заявка изначально была подана в 1977 году, заявителям неоднократно отказывали (в том числе, вероятно, по причине отсутствия новизны), но в конце концов после ряда изменений в формуле патент был выдан в 1989 году. В 2000 году компания предъявила претензии к ряду интернет-провайдеров, потребовав выплачивать ей лицензионные отчисления за использование пользователями гиперссылок. Однако суд отказал компании в ее требованиях. Суд не стал признавать патент недействительным (по причине отсутствия новизны), но отказал в иске по более техническим основаниям: в частности, ввиду того, что интернет не имеет «центрального компьютера», игравшего важную роль в патентной формуле. В настоящее время срок патента уже истек.*
- *British Telecommunications Plc. v. Prodigy Communications Corp., 189 F.Supp.2d 101 (2002), 217 F.Supp.2d 399 (2002).*

Товарные знаки

- Товарный знак – это обозначение, служащее для индивидуализации товаров.
- Он ценен с коммерческой точки не сам по себе (своей красотой и т.п.), а тем, что он указывает потребителю на продукцию определенной фирмы.
- Товарные знаки (а равно и знаки обслуживания, наименования места происхождения товара, фирменные наименования, коммерческие обозначения) относятся не к результатам интеллектуальной деятельности, а к приравненным к ним средствам индивидуализации.

Товарные знаки

- Смысл охраны ТЗ состоит не столько в защите интересов правообладателя, сколько в защите интересов потребителя, который получает возможность получить достоверную информацию о том, что товар произведен определенной фирмой или по ее разрешению (с некими выводами о качестве и свойствах товара).

Товарные знаки

- ТЗ, как и патенты, охраняются каждой страной индивидуально и, как правило, подлежат госрегистрации (в России – Роспатент).
- Закон признает за зарегистрированным владельцем исключительные права на знак.
- Регистрация производится лишь в отношении определенных товаров и услуг (знак «Московская» в отношении колбасы и водки может принадлежать разным владельцам).
- Право пользования знаком можно передать путем отчуждения исключительного права (продажа ТЗ) или выдачей лицензии на использование ТЗ.
- Регистрация производится на определенный срок (РФ – 10 лет) и может неограниченно продлеваться.

Товарные знаки

- Основным условием регистрации является уникальность, то есть отсутствие «сходства до степени смешения» с уже существующими (в данном классе) ТЗ.
- Есть и ряд других ограничений.
- Так, не регистрируются термины, вошедшие во всеобщее употребление.
- В связи с этим многие компании прилагают значительные усилия, чтобы названия их продуктов не использовались как имена нарицательные (ксерокс, памперсы и т.д.).

Товарные знаки

- Если знак, используемой другим лицом, схож «до степени смешения» с зарегистрированным ТЗ, имеет место нарушение исключительного права, и нарушитель может понести ответственность (заплатить убытки или компенсацию по решению суда).

Товарные знаки

- ТРИПС гармонизирует национальные законодательства о ТЗ, но не вводит «всемирного» товарного знака.
- В международном бизнесе важное значение имеет т.н. Мадридская система международной регистрации ТЗ (по наименованию соответствующего соглашения и протокола к нему).
 - В системе участвуют 90 стран, включая РФ.
 - Она вводит централизованную систему подачи заявки на ТЗ во всех (или некоторых по выбору) странах системы.

Товарные знаки

- А вот ЕС имеет единую систему регистрации товарного знака (в дополнение к национальным системам), которая позволяет зарегистрировать знак, действующий во всех странах ЕС (Community Trade Mark).
- Это, правда, влечет возможные проблемы с конфликтом знаков, зарегистрированных в национальной системе и в общеевропейской.

Товарные знаки

- Представляет интерес проблема «параллельного импорта».
- Так называют импорт правомерно приобретенных за рубежом товаров, обозначенных ТЗ, без разрешения правообладателя (например, ввоз в Россию автомобиля Порше без разрешения фирмы Порше).
- Надо ли запрещать такой импорт?
- С точки зрения правильного информирования потребителя это вряд ли осмысленно.

Товарные знаки

- Проблема состоит в том, что из действующей формулировки Гражданского кодекса не очевидно, является ли такой ввоз правомерным в свете законодательства о товарных знаках.
- У участников рынка и даже у государственных органов до недавнего времени существовали различные мнения на этот счет.
- Разумеется, импортеры считали такой импорт правомерным, а правообладатели – неправомерным.

Товарные знаки

- *Несмотря на актуальнейший характер этого вопроса для экономического оборота, ВАС последовательно воздерживается от того, чтобы сформулировать по нему свою позицию. В одном из дел Президиум ВАС определил, что таможня не имеет права привлечь «параллельного импортера» к административной ответственности за незаконное использование товарного знака (то есть разрешил спор в пользу импортера, что стало серьезным прорывом в судебной практике с точки зрения импортеров). В другом деле Президиум ВАС определил, что в соответствии с таможенным законодательством таможня имеет право приостановить выпуск объекта «параллельного импорта» для установления наличия или отсутствия нарушения прав интеллектуальной собственности (то есть разрешил спор не в пользу импортера). Вместе с тем самый главный вопрос – в чью пользу должен разрешаться иск правообладателя к «параллельному импортеру» о гражданско-правовой ответственности за нарушение прав на товарный знак, – надзорный орган предпочел оставить без ответа.*

Товарные знаки

- Начиная примерно с 2011 года практика складывается не в пользу импортеров. Иначе говоря, арбитражные суды отрицательно отвечают на вопрос о том, правомерен ли «параллельный импорт» с точки зрения ГК РФ.

Товарные знаки

- Стоит добавить, что Федеральная антимонопольная служба предпринимает шаги по разрешению этого вопроса в пользу импортеров на законодательном уровне. Она разработала законопроект о «легализации» параллельного импорта и рассчитывает на его введение в действие с 2020 года.

Товарные знаки

- *ТЗ «Аспирин» было зарегистрировано в Германии в 1897 году. В настоящее время ТЗ охраняется в более чем пятидесяти странах (включая РФ, но не США). В России аспирин был зарегистрирован в качестве товарного знака в 1992 г. (в рамках международной регистрации по Мадридской конвенции). Компания БАЙЕР потребовала прекратить продажу в РФ лекарств под таким названием. Французская компания УПСА ссылаясь на то, что задолго до подачи заявки фирмы БАЙЕР (1991 г.) слово «аспирин» вошло в России во всеобщее употребление. Многие советские фабрики производили препарат под этим названием. УПСА обратилась в Апелляционную палату при Роспатенте с требованием об отмене регистрации указанного товарного знака. Однако это требование не было поддержано ни в Роспатенте, ни в суде. По мнению суда и Роспатента, слово «аспирин» не вошло во всеобщее употребление в РФ. А вот в США ТЗ «аспирин» потерял охраняемый статус в 1919 году, в числе репараций, наложенных на Германию в рамках Версальского договора.*

Авторское право

- Авторское право охраняет научные, литературные и художественные произведения, включая фильмы и музыку.
- Охране подлежит только форма, но не идеи, выраженные в тексте произведения.
- Для предоставления охраны произведение должно обладать оригинальностью (хотя бы в минимальной степени).

Авторское право

- Основным международным договором в области авторских является Бернская конвенция.
- Согласно ТРИПС, компьютерные программы охраняются как литературные произведения (ведь это текст на определенном языке).

Авторское право

- Авторские права включают исключительное право (имущественного характера) и личные неимущественные («моральные») права, такие как право на неприкосновенность произведения.
- Признания «моральных» прав требует Бернская конвенция, но не ТРИПС.
- В США «моральные права» традиционно не признаются в полном объеме, несмотря на требования БК.
- Однако систему разрешения споров ВТО использовать для разрешения возможного конфликта не удастся, так как ТРИПС эти права не покрывает.

Авторское право

- Раньше в ряде стран, включая США, существовала регистрационная система охраны АП, наподобие патентной.
- Долгое время США ввиду этого отказывались вступить в БК, но в 1989 году наконец вступили в нее.
- Возможно, роль сыграло то, что безрегистрационная система особенно подходит для защиты прав на компьютерные программы (вопрос к тому времени приобрел актуальность).

Авторское право

- В России существует опциональная система добровольно регистрации компьютерных программ в Роспатенте, но особым успехом она не пользуется.

Авторское право

- В результате действия БК и ТРИПС возникла по сути глобальная система охраны АП, в том числе на программы, фильмы, музыку.

Авторское право

- Помимо АП существуют т.н. «смежные права» на исполнение, на фонограмму и др.
- На практике это означает, что при публичном исполнении фонограммы (запись музыки на диске и т.п.) лицензионные отчисления надо платить и авторам (музыки и текста) и исполнителю, и производителю фонограммы.

Авторское право

- Обычно в подобных ситуациях лицензионные отчисления платятся не напрямую, а через организации по коллективному управлению правами, действующие по соглашению с правообладателями.
- Это часто удобнее и для правообладателя, и для пользователя.

Авторское право

- В России такие организации могут действовать и без договора с правообладателем.
- Для этого они должны пройти госаккредитацию. В части авторских прав аккредитацию имеет Российское авторское общество (РАО), в части прав исполнителей и производителей фонограмм - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности (ВОИС).
- Правообладатель может «забрать» у них свои произведения и управлять правами на них самостоятельно или через другую организацию.
- Но на практике это бывает довольно затруднительно.

Авторское право

- Многие правообладатели, не говоря уже о пользователях, недовольны деятельностью таких организаций в РФ, считая, что в силу де-факто монополизма они неэффективны и часто тратят деньги правообладателей на самих себя.

Авторское право

- Согласно соглашению о вступлении ВТО Россия обязалась отменить бездоговорную систему управления правами с 2013 года.
- Это обязательство, однако, так и не было выполнено.
- В связи с этим можно ожидать исков в суд ВТО.
- В России же суды признали, что соглашение ВТО не является «самоисполнимым», то есть не влечет автоматически отмены соответствующих норм ГК об аккредитованных организациях.

Авторское право

- *В 1989 году «Союзмультфильм» был преобразован в арендное предприятие. Здание и оборудование было передано предприятию государством в аренду. Имущественные права перешли в порядке правопреемства. К таковым, по-видимому, относились и права на все советские мультфильмы (Чебурашка и т.п.). Студия выдала лицензию (1992) на распространение фильмов за рубежом американской корпорации, возглавляемой бывшей звездой советского экрана Олегом Видовым. Корпорация вложила несколько миллионов в реставрацию и переозвучивание фильмов и приступила к их реализации. Она предъявила в суде США иск к одному из американских «пиратов» (1998). Неожиданно в процессе появился еще один «Союзмультфильм», ФГУП, созданное в 1999 году, который также предъявил права на фильмы. Последовал целый ряд судебных разбирательств в России и США. В конце концов, суд США решил, что лицензия была выдана американской корпорации надлежащим правообладателем, так что она имеет все права на распространение фильмов в США. Суд России решил, что права никогда не принадлежали арендному предприятию, а в настоящее время принадлежат ФГУП. Возникло две непримиримые версии «правовой реальности». Примирить их удалось лишь после того, как права были приобретены у американской корпорации частным российским предпринимателем и подарены ВГТРК.*

Коммерческая концессия (франчайзинг)

- Поговорим теперь о коммерческой концессии (франчайзинге).
- Так называют соглашения, согласно которым правообладатель передает пользователю не отдельный объект ИС, а целую бизнес-модель.
- Договор может покрывать целый комплекс разнородных прав на объекты ИС (в том числе тех видов, которых мы не обсуждали), используемых в бизнесе, такие как ТЗ, знаки обслуживания, коммерческие обозначения, изобретения, секреты производства.

Коммерческая концессия (франчайзинг)

- Помимо положений, связанных с ИС, договор обычно включает положения относительно помощи со стороны правообладателя по организации процесса производства, контроля качества продукции и т.п.
- Договор может включать положения о неразглашении, а также о неконкуренции (важно, чтобы они не противоречили антимонопольному законодательству).

Коммерческая концессия (франчайзинг)

- Например, из всех ресторанов Макдоналдс в мире лишь 15% принадлежит самой компании, а остальные открыты на условиях франчайзинга.

Коммерческая концессия (франчайзинг)

- В России первый ресторан Макдоналдс был открыт в 1990 году и имел оглушительный успех.
- Впоследствии компания открывала только собственные рестораны, то ли ввиду высокой нормы прибыли, то ли из опасений, что не удастся обеспечить контроль качества.
- Первый договор франчайзинга в России был заключен компанией лишь в 2012 году.
- Франшиза была выдана компании Росинтер для открытия точек в аэропортах и на вокзалах.

Коммерческая концессия (франчайзинг)

- *А вот компания Dunkin' Donuts попыталась предоставить франшизу еще в 90-е. Однако российский концессионер, в нарушение условий договора, стал продавать в заведениях кроме пончиков еще и водку. Компания не стала добиваться правды в российских судах, а вышла из российского бизнеса. Лишь в 2010 году компания вновь вернулась в Россию, найдя более достойного концессионера. В настоящее время в Москве действует 33 кофейни компании.*
- <http://online.wsj.com/news/articles/SB10001424052748704464704575208320044839374>

Пример условий коммерческой концессии (франчайзинга)

- **Финансовые условия***
- Роялти 6%
- Маркетинговый взнос 2%
- Паушальный взнос:
 - Стандартный формат (45-120 кв.м) 28000\$
 - Миниформат (менее 45 кв.м) 18000\$
- Инвестиции от 80000\$ в зависимости от формата
 - * без учета НДС

Пример условий коммерческой концессии (франчайзинга)

- Инструменты для развития бизнеса
- - Право использования торговой марки Dunkin' Donuts®;
- - Профессиональные консультации и помощь на всех этапах открытия кофейни;
- - Обучение и подготовка первоначального персонала всех уровней;
- - Комплект информационных материалов
 - ...
- - Совместный маркетинг и совокупность средств рекламы;
- - Апробированные в собственных кофейнях:
 - Система проверок операционной деятельности для улучшения работы кофейни;
 - Система ведения внутренней документации кофейни.
- - Постоянная поддержка головного офиса в течение всего срока действия франшизы:
 - регулярные посещения заведения представителем компании для решения возникающих вопросов и проблем;
 - дополнительное обучение;
 - помощь при внедрении нового оборудования, нового меню, новой рекламы и маркетинговой кампании.

Пример условий коммерческой концессии (франчайзинга)



Roche & Duffay

- Email : roche.duffay@pobox.com
- Web: www.roche-duffay.ru
- www.facebook.com/roche.duffay
- Tel: +7 495 926-2990 or 790-2660