



# Реферативный бюллетень по интеллектуальной собственности

(Зарубежные публикации)

Выходит ежемесячно

---

---

Август, 2017

Вып. 7

## Содержание

Россия глазами обозревателей зарубежных периодических изданий	3
Новое в законодательстве зарубежных стран в области интеллектуальной собственности	3
Практика охраны объектов интеллектуальной собственности	
• <i>Общие вопросы</i>	6
• <i>Патенты</i>	10
• <i>Промышленные образцы</i>	13
• <i>Товарные знаки</i>	14
• <i>Компьютерные программы</i>	22
Судебная практика	
• <i>Лицензирование</i>	24
• <i>Товарные знаки</i>	26
Инновации и бизнес	31
Весь мир на ладони: кратко о главном	35

---

Реферативный бюллетень по интеллектуальной собственности составлен информационно-библиографическим отделом ВПТБ ФИПС на основе изданий на иностранных языках, поступивших в ВПТБ, и включает статьи из периодических изданий. Бюллетень содержит подготовленные сотрудниками ВПТБ рефераты публикаций, а также иллюстрации и фотоматериалы, сопровождающие указанные публикации в периодических изданиях.

Со всеми изданиями, представленными в Бюллетене, Вы можете ознакомиться в фонде патентно-правовой литературы ВПТБ.

Информацию о текущих публикациях можно найти в электронном каталоге патентно-правовой литературы «Правовая охрана интеллектуальной собственности: отечественные и зарубежные публикации», размещенном на сайте ФИПС (<http://www.fips.ru>) в разделе «Отделение ВПТБ».

Вы можете заказать копии оригиналов заинтересовавших Вас отдельных статей, а также их перевод. Оплата производится в соответствии с Тарифами на услуги, предоставляемые отделением ВПТБ ФИПС.

Сделать заказ Вы можете по адресу: 125993, Москва Г-59, ГСПЗ, Бережковская наб., 24, Отделение ВПТБ ФИПС; факс: (8-499) 240-44-37; e-mail: [vptb@rupto.ru](mailto:vptb@rupto.ru). Телефоны: (8-499) 240-25-00; (8-499) 240-41-97 – справки.

## ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ

Принятые сокращения

GRUR Int.- Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht: International Teil  
IP Magazine – Intellectual Property Magazine  
Managing IP – Managing Intellectual Property  
WIPR - World Intellectual Property Report

Составитель: О.В. Сенча ([otd57@rupto.ru](mailto:otd57@rupto.ru); 8(499)240-33-52; вн. 52-02)  
Референты: А.А. Ломакина, О.В. Сенча, Е.В. Устюгова  
Редактор: А.А. Ломакина



# Россия глазами обозревателей зарубежных периодических изданий

## Россия налагает запрет на «зеркала» нарушающих права сайтов

**Blagov, S. Russia Bans Infringing Mirror Websites // WIPR.- 2017.- № 8.- 1 p.**

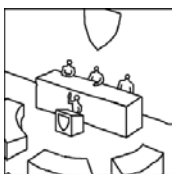
Президент России Владимир Путин 01.07.2017 г. подписал закон о мерах по ускорению блокировки «зеркал» пиратских сайтов, которые уже были заблокированы за нарушение прав интеллектуальной собственности. («Зеркала» являются точными копиями оригинальных сайтов, но функционируют под разными веб-адресами).

Федеральный закон № 156-ФЗ позволяет Министерству связи и телекоммуникационному регулятору страны без дополнительных распоряжений суда осуществлять блокировку «зеркал» пиратских сайтов развернутых в обход существующего запрета Московского муниципального суда на нарушение веб-сайтов.

Согласно заявлению пресс-службы главы государства внесудебная процедура применяется к копиям сайтов, уже заблокированных судом.

Закон, который вносит изменения в положения законодательства страны в области информационных технологий, также требует от операторов поисковых систем прекратить выпуск информации о «зеркала» в течение одного дня с момента получения уведомления от телекоммуникационного регулятора.

Закон вступает в силу 01.10.2017 г.



## Новое в законодательстве зарубежных стран в области интеллектуальной собственности

### Южно- Африканская Республика ожидает комментариев по законопроекту об авторском праве

**Leung, P. South Africa Seeks Comments on Copyright Modernization Bill // WIPR.- 2017.- № 8.- 1 p.**

Парламент ЮАР обращается к общественности за отзывами о законопроекте, призванном модернизировать аспекты законодательства об авторском праве этой страны и создать новый Трибунал по урегулированию споров, связанных с интеллектуальной собственностью.

В законопроекте об изменении авторских прав ([Copyright Amendment Bill \[B 13—2017\]](#)) рассматриваются многочисленные вопросы, в том числе вопросы добросовестного использования, а также импорта, например, достижений в области технологий.

Одно из положений законопроекта запрещает продажу устройств, которые применяются для обхода технологий, используемых для контроля доступа к цифровым произведениям. Положения Закона США об авторском праве в этом

вопросе схожи, но южноафриканский законопроект пойдет в данном вопросе дальше, так как сделает незаконной возможность публиковать информацию, которая помогает другим обходить технологии управления правами или побуждает их делать это.

#### **Ненарушающее использование**

В законопроекте перечислены конкретные виды произведений, подпадающие под специальный режим использования и защищенные авторским правом, таких как новости и исследования: они попадают под исключение добросовестного использования.

Другие исключения для добросовестного использования в законопроекте включают копии, сделанные для личного использования на разных устройствах, сохранение работ для архивов и библиотек и расширение доступа для недостаточно обслуживаемых групп населения.

Еще один раздел позволит сделать временные копии защищенных произведений, если эти временные копии необходимы для технического процесса передачи. Многие процессы, такие как передача и просмотр веб-сайтов, приводят к созданию временных копий защищенных произведений, каждая из которых потенциально является нарушением в соответствии с более старыми законами, которые писались до появления коммерческого Интернета.

#### **Легитимизация импорта**

Предлагаемый законопроект также будет защищать перепродажу несанкционированного импорта произведений, устанавливая, что после того, как настоящее произведение, защищенное авторским правом, было продано в ЮАР или за рубежом, эта конкретная копия может быть перераспределена без нарушения авторских прав. Данное положение поможет легитимизировать то, что иногда называют параллельным импортом, или продажей на сером рынке подлинных произведений, первоначально купленных в другой стране.

Законопроект также разъяснит объем защиты авторских прав. Например, согласно данному законопроекту, технические условия для компьютерных интерфейсов не защищены авторским правом.

Таблицы и компиляции могут быть защищены авторским правом в соответствии с законопроектом, но защита не может распространяться на их содержимое, если только оно не заслуживает защиты авторских прав самостоятельно.

#### **Трибунал по интеллектуальной собственности**

В законопроекте поддерживается решение о создании нового Трибунала по интеллектуальной собственности, заменяющего Трибунал по авторскому праву. Трибунал будет иметь право заслушивать и рассматривать споры, связанные с ИС, в том числе случаи, касающиеся роялти и соглашений. Он также будет иметь право оказывать временную помощь. Кроме того, Трибунал будет уполномочен взимать штрафы, выносить судебные запреты, а также в некоторых случаях предоставлять применение средств юридической защиты до вынесения окончательного решения.

## **Индия опубликовала Руководство по общеизвестным товарным знакам**

**Singh, M. India Issues Guidelines on Well-known Trademarks // WIPR.- 2017.- № 8.- 1 р.**

Индийский орган по регулированию интеллектуальной собственности 31.05.2017 г. опубликовал Руководство для компаний, чьи товарные знаки претендуют на статус общеизвестных.

В Руководстве указывается, что для этого должны быть поданы заявки в режиме онлайн, а также перечислены документы, которые должны быть представлены.

Ожидается, что данное руководство позволит сократить количество судебных разбирательств с участием всемирно известных товарных знаков, не зарегистрированных в Индии, многие из владельцев которых втянуты в судебные разбирательства о нарушении и незаконном использовании товарного знака. Ранее только суды могли заявить, что знак хорошо известен. Генеральный контролер по патентам, дизайну и товарным знакам 06.03.2017 г. опубликовал Правило 124 о товарном знаке ([Trade Mark Rule 124](#)), в котором дается определение зарегистрированного общеизвестного товарного знака.

Общеизвестным товарным знакам предоставляется охрана, отличная от обычных товарных знаков. Они получают защиту от несанкционированного использования даже в разнородных классах товаров. Также они охраняются даже если они незарегистрированы, что важно для международных брендов, которые стали известными в Индии до выхода на рынок.

Сеть ресторанов из США Burger King Corp., шведский производитель автомобилей Aktiebolaget Volvo и газета Financial Times, штаб-квартира которой находится в США, относятся к числу компаний, чьи известные бренды были предметом судебных разбирательств в Индии.

#### **Подача заявлений в режиме онлайн**

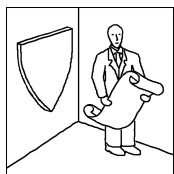
Заявки на общеизвестный статус должны быть сделаны на веб-сайте Генерального контролера по адресу: [www.ipindia.nic.in](http://www.ipindia.nic.in). В заявку, кроме заявления, должны быть включены официальные материалы, доказывающие и подтверждающие, что знак хорошо известен.

Заявление должно подкрепляться доказательствами, такими как подтверждение регистрации знака, или заявлениями, сделанными для этой цели, если таковые имеются. Другими доказательствами, подтверждающими известный статус, являются показатели ежегодных продаж товаров с использованием товарного знака, количество потребителей товаров или услуг, продаваемых под товарным знаком, рекламные материалы и сообщения с использованием знака и связанные с ними расходы, а также подтверждение признания товарного знака среди соответствующей группы общественности в Индии и за рубежом.

Регистратор также рассмотрит доказательства успешного применения товарного знака, особенно если он признан известным любым судом в Индии или самим Регистратором, а также копии судебных решений любого индийского суда или Регистратора, определяющего товарный знак как известный.

Заявление будет опубликовано в Перечне известных товарных знаков. Он будет открыт для опротестования. Заявителей проинформируют о любых возражениях, и им будут предоставлены отсрочки для ответов.

Если регистратор одобрит заявку, она будет опубликована в Бюллетене зарегистрированных товарных знаков и включена в Перечень известных товарных знаков, доступных на веб-сайте Регистратора.



# Практика охраны объектов интеллектуальной собственности Общие вопросы

## Почему интеллектуальная собственность — проблемы взрослых?

Phillips, T. Why IP is an old person's problem // IP Magazine. - 2017. - № 5. - P.8-9.



Сейчас существуют неопровержимые доказательства того, что европейская молодежь знает, что покупать подделки нехорошо, но многие молодые люди не верят в то, что инновационному процессу и оригинальной продукции это дорого обходится.

Если позиция молодежи — руководство на будущее для стран Европы, то интеллектуальная собственность (ИС) в опасности. Ведомство по интеллектуальной собственности ЕС (EUIPO) провело крупное исследование, целью которого было выявление понимания ИС, осведомленности о ней и отношения к ней. В ходе этого всеевропейского исследования было выявлено, что в настоящее время в странах Европы молодые люди в возрасте от 15 до 24 лет покупают больше контрафактных товаров, чем покупали три года назад.

Возросло количество тех, кто сознательно размещает в открытом доступе пиратские материалы (они представлены примерно в том же количестве, что и контрафактные товары). При этом молодые люди оправдываются тем, что не могут понять, что такое легальный источник.

В 28 странах-участницах ЕС было опрошено 26555 молодых людей. Опросники для них во многом повторяли опросники, использовавшиеся в ходе аналогичного исследования в 2013 г.

Результаты дали смешанную картину, но глава EUIPO Антонио Кампинос (António Campinos) подвел следующий итог: «Кажется, ключевая группа в возрасте от 15 до 24 лет стала менее убежденной в том, что поддельные товары наносят ущерб, а покупает молодежь контрафакт в основном из-за его цены».

Несмотря на то что позиция молодых европейцев в отношении ИС стала более положительной с точки зрения правообладателей (сюда можно отнести предпочтение получать доступ к легальному доступному онлайн-контенту), результаты в целом неутешительны.

Это произошло, несмотря на то, что в последние 3 года ведомства по интеллектуальной собственности стран-участниц ЕС, включая Великобританию, проводили с молодежью просветительскую работу, посвященную ИС и тем выгодам, которые она приносит деятелям искусства, предпринимателям и потребителям. Но такие уроки неинтересны молодым людям, живущим в тех странах ЕС, где экономика находится в упадке.

Группа по борьбе с контрафактным производством (ACG) обратилась к правительству для того, чтобы «достичь большего» в попытке объяснить, какое влияние на экономику оказывает покупка контрафакта. По заявлению группы, молодые люди не понимают, что «их собственное здоровье и безопасность в опасности, а затраченные на контрафакт деньги получают преступники и террористы».

Однако связь между сумочкой от Gucci и борьбой с терроризмом слишком сложно понять большинству людей независимо от возраста. При этом люксовые бренды очень привлекательны, цена на них высока, а существующие аргументы против покупки контрафакта не подходят для данной возрастной группы.

Генеральный директор ACG Элисон Стэтхем (Alison Statham) добавила: «Торговля контрафактом расширяется и подпитывается, в основном, в Интернете. Пользуясь возможностью анонимности в сети, продавцы подделок расширяют свои цепочки поставок».

ACG желает более тесно работать с правительством для того, чтобы гарантировать бизнесу решение данной проблемы и при содействии правительства разрабатывать и запускать программы, с помощью которых можно было бы обучать потребителей и защищать их от опасностей, которые несут контрафактные продукты».

Как признался Кампинос, существует простор для совершенствования в сфере помощи молодежи, в частности, помощи в понимании экономической логики ИС и того отрицательного влияния на экономику, которое оказывают нарушения.

Также он сообщил о том, что согласно полученным результатам, даже если каждый десятый европеец открыто признается, что в течение последних 12 месяцев нарушал права ИС, то более трети признавшихся не будут осуждать эти нарушения. Парадокс в том, что две эти позиции не исключают друг друга. Так, «большинство» людей, выражающих сильную поддержку ИС, в то же время считает, что лично в их случае «нарушения можно оправдать», если нет достаточного количества денег или если правила нарушаются в знак протеста против рыночной экономики или брендов премиум класса. Это противоречие подчеркивает разрыв между разделенными принципами (которые могут применяться при рассмотрении общества в целом) и реалиями прагматического и, может быть, даже эгоцентрического стиля жизни какого-либо отдельно взятого человека.

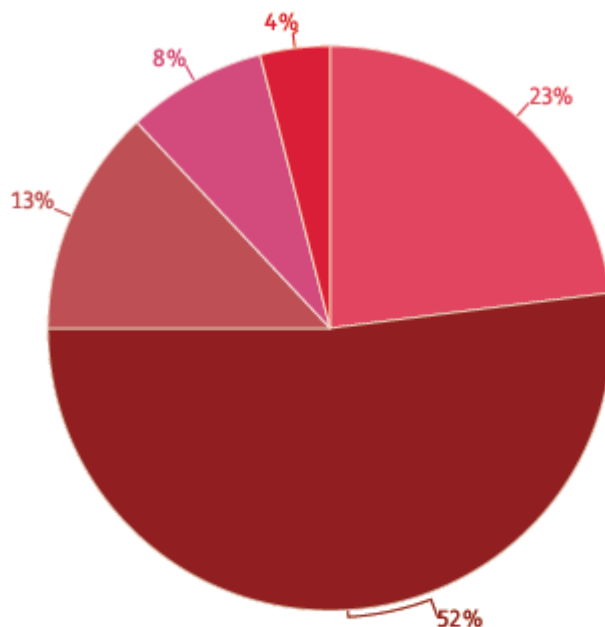
Глава EUIPO объяснил сложившуюся ситуацию отголосками переживаний, касающихся сегодняшних политических волнений в Европе, и мнением большинства европейцев о том, что охрана ИС «не приносит выгоды покупателям и простым гражданам, таким, как они сами» — прибыль получают только предприниматели и творческая элита.

Антонио Кампинос призвал активнее пропагандировать гражданам ЕС, а особенно молодым людям и подросткам, ценность ИС и ее важность в их повседневной жизни.

### Понимание ИС и ее влияние на экономику

Таким образом, понимание ИС по сравнению с 2013 г. увеличилось на 10 пунктов; однако при этом уменьшилось количество людей, ответивших, что они «очень хорошо» понимают, что такое ИС (см. рис. 1).

Рис. 1: понимание ИС гражданами ЕС



Очень хорошо    Достаточно хорошо    Достаточно плохо    Очень плохо  
Не знаю/неактуально

Как и в 2013 г., из четырех использованных при проверке аргументов против покупки контрафактной продукции (негативное влияние на экономику, поддержка контрабандной торговли, угроза общественному здравоохранению и препятствование инновациям) аргументы, касающиеся экономических факторов, оказались на первом месте, набрав 78% (- 3 пункта) для фактора убежденности в том, что приобретение контрафакта разрушает предпринимательство и лишает людей работы. Однако увеличивается количество тех, кто не осознает причиняемый контрафакцией вред.

Любопытно, что негативное влияние контрафактной продукции на инновации стало наименее принимаемым и наименее выраженным, по сравнению с данными 2013 г., аргументом. Почти половина опрошенных граждан ЕС (48%) не верит, что приобретение контрафакта препятствует развитию инноваций.

#### Порицание контрафакта

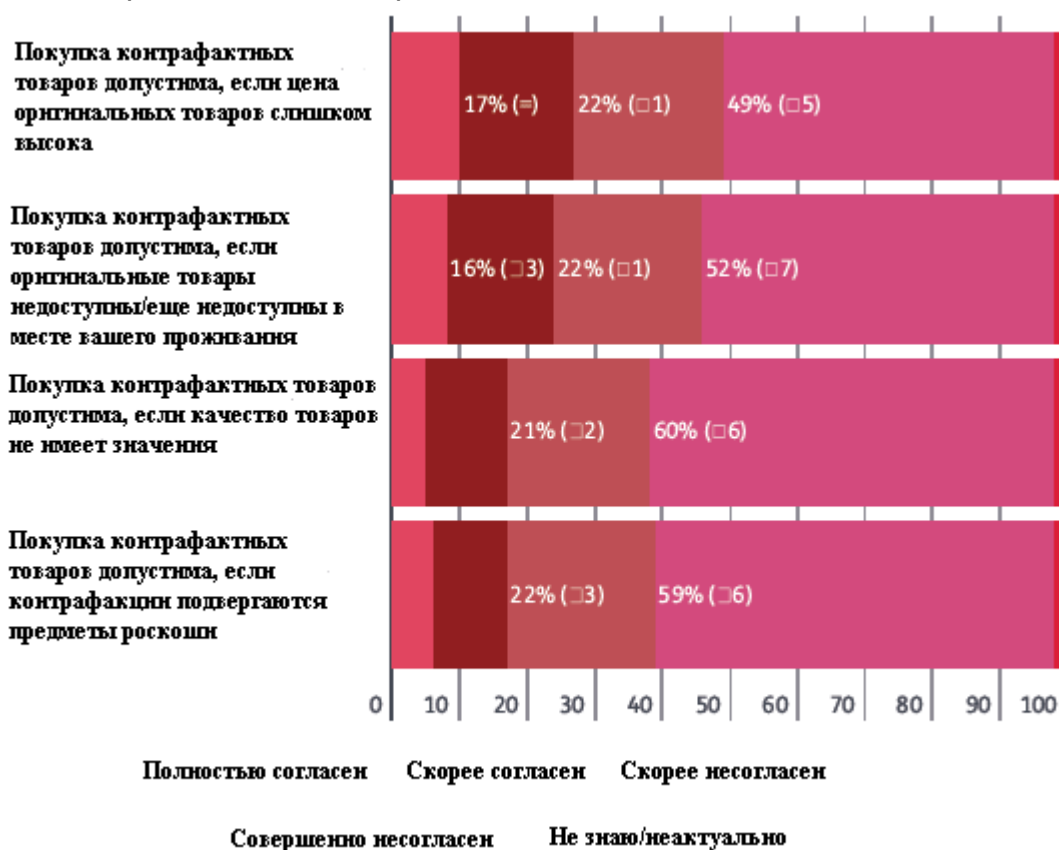
Опрос показал, что покупка контрафакта осуждается, но при этом показатели осуждения снижаются и приближаются к пороговому значению, за которым начинается принятие таких действий.

Так же как и при проведении исследования в 2013 г., 7 из 10 опрошенных ответили, что покупку подделок нельзя объяснить логически (ни тем, что продукция относится к предметам роскоши, ни качеством, ни доступностью или ценой). Согласно результатам опроса «в обществе существует сильная позиция против торговли контрафактом».



Однако принятие торговли фальсификатом возрастает, в особенности из-за цены таких товаров и их доступности (см. рис. 2). Примерно 81% опрошенных не согласились с тем, что «допустимо покупать контрафактные товары, если они - подделки предметов роскоши» (в 2013 г. количество несогласных составило 84%), и 81% также не согласились с тем, что «допустимо покупать контрафакт в том случае, когда качество товара не имеет значения» (в 2013 г. количество таковых составляло 85%).

Рис. 2: показатели порицания покупки контрафакта, приближающиеся к порогу, за которым начинается принятие таких действий.



Кроме того, 71% опрошенных не согласились с тем, что «допустимо приобретать контрафактную продукцию в том случае, когда цена оригинальной или аутентичной продукции слишком высока» (в 2013 г. таких ответов было 75%).

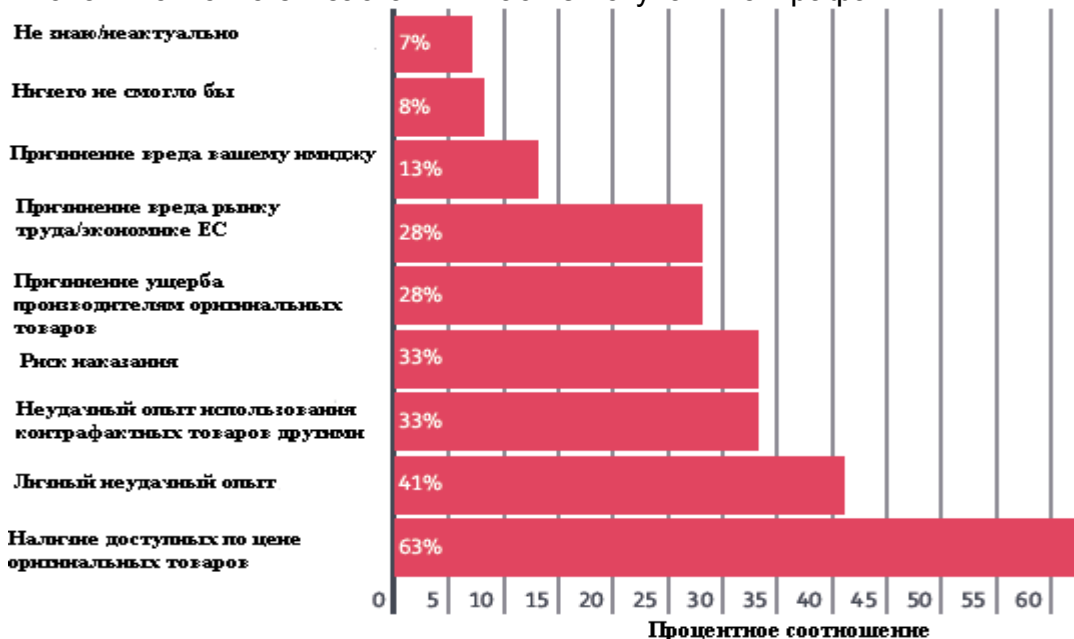
#### Доступность дешевой продукции

Неудивительно, что из-за недостатка «дешевой» продукции граждане ЕС покупают контрафакт (см. рис. 3). Респонденты, признавшие в умышленной покупке товаров-подделок, не верили, что их поступки повлияют на экономику ЕС или причинят вред производителям продуктов-оригиналов, что свидетельствует о том, что им будет трудно осознать это, пока кто-либо из покупавших контрафакт не ощутит на себе эффект от такой покупки или не подвергнется наказанию.

Но доступность дешевых товаров — основная причина, которая могла бы заставить покупателей подделок остановиться, не доводя дело до получения собственного горького опыта или возникновения риска наказания.

В данном случае ясно прослеживается разница между возрастными группами: среди респондентов в возрасте от 15 до 24 лет выделилось 72% тех, кто говорил о покупке контрафакта из-за его цены, по сравнению с количеством респондентов в возрасте от 55 лет и старше, ответивших также (58%).

Рис. 3: Что могло бы заставить вас не покупать контрафакт?



Кроме того, наиболее образованные респонденты (65%), мужчины (65%) и рабочие, занятые ручным трудом, (67%) также считают фактор доступности дешевой продукции главным среди тех факторов, которые могли бы остановить их от покупки фальсификата.

# Патенты

## Практика борьбы с патентными троллями в сфере «облачных» технологий

Tanenbaum, W.A. Troll suits come to the cloud // IP Magazine. - 2017. - № 4. - P.22-23.

В данной статье основное внимание уделяется новым факторам риска в переговорах, связанных с «облачными» соглашениями, которые возникают в связи с судебными спорами о нарушении патентных прав. Нарушителями выступают «непрактикующие юридические лица» (NPEs - более формальное название патентных троллей). Они не производят и не продают товары или не предоставляют услуги, а «захватывают» патенты с целью предъявить претензии к компаниям, которые занимаются коммерцией, и таким образом получают доходы от платежей, связанных с возмещением ущерба, или расчетных платежей. Поскольку NPE не практикуют, они не могут подвергаться встречным искам о нарушении патентов со стороны компаний, к которым они предъявляют иск. В настоящее время NPE начинают приобретать патенты для их использования против облачных провайдеров. На сегодняшний момент известно о 29 подобных исках. Более того, оспариваемые патенты не касаются напрямую ИТ-услуг облачных сервисов. Одно NPE заявило о нарушении патентов на технологию сжатия данных, являющуюся частью общей компьютерной архитектуры и не связанную с «облаком».

В этой новой фазе судебного разбирательства с патентными троллями риски клиентов возрастают вдвое. Во-первых, облачный провайдер может выйти из бизнеса из-за нарушения или из-за высоких расходов на судебную защиту, или ему предложат сократить количество услуг, чтобы избежать обвинений в

нарушении прав. Во-вторых, сам клиент может быть признан ответственным за патентные убытки, а также ему может быть предписано использовать облачные сервисы только в случае, если он недавно перешел от старых ИТ-систем к новой облачной ИТ-инфраструктуре.

### **В каком случае юристу по сопровождению сделок необходимо знание патентов?**

Для проведения судебного процесса с участием троллей требуются юристы по сопровождению сделок, которые разбираются в нарушениях патентных прав, в том числе прямом и косвенном нарушениях. Последнее имеет два аспекта, а именно, способствование нарушению и побуждение к нарушению. Необходимо также понимание того, что влечет за собой нарушение. Проблема заключается не в том, что патентный объект, как говорят, «распространяется». Нарушение - это технический вопрос о том, нарушают ли предлагаемые продукт или услуга один или несколько конкретных требований в патенте. Это, в свою очередь, требует «применять» все этапы или элементы притязаний или требований. Трудности возникают, когда часть предпринимательской деятельности или компьютерная система находится в США, а часть бизнеса - в другой стране.

Повышенная угроза со стороны патентных троллей в отношении поставщиков облачных услуг изменяет исчисление рисков клиентов. Это актуально, когда компания является прямым клиентом облачного провайдера и когда она клиент ИТ-провайдера или аутсорсинга, использующего услуги сторонних поставщиков для предоставления своих услуг клиенту. К другим факторам риска относятся размер и финансовая мощь провайдера облачных вычислений и размер возмещения, который охватывает предполагаемое нарушение технологии, используемой поставщиком облачных вычислений.

### **Является ли покупатель состоятельным?**

Стратегия NPE заключается в том, чтобы подавать в суд на клиентов, оказывая давление на их поставщика. Поэтому клиенты стремятся получить компенсацию от поставщика, чтобы взять на себя ответственность за ущерб и при рассмотрении иска. Эта модель предполагает, что поставщик имеет финансовые возможности для защиты или урегулирования дела и выплачивает любые убытки, при этом клиент не будет играть ключевой роли в споре. Тем не менее, сценарий существенно меняется в том случае, когда поставщик облачных вычислений является некрупным поставщиком, например, если он обслуживает небольшую вертикальную отрасль или представляет собой более новую компанию, предоставляющую специальные предложения, а не облачные сервисы общего назначения.

В данном случае существенное отличие заключается в том, что «глубоким карманом» становится клиент, а не поставщик. И тогда NPE оказывает давление именно на клиента. Будучи достаточно состоятельными, клиенты, использующие традиционные ИТ-устройства и оценивающие риски, обычно принимают на себя расходы, связанные с возможными исками, и резервируют для этой цели средства на оплату судебных издержек. При этом клиенту также необходимо оценить объем страховой суммы.

### **Сколько судебных процессов и сколько патентов?**

Природа облачных сервисов заключается в том, что поставщик облачных технологий, заключающий контракт с клиентом, часто использует цепочку провайдеров (по характеру субпоставщиков), чтобы предоставить технологии и права ИС, которые составляют полное облачное решение, предоставляемое клиенту. Эта цепочка субпоставщиков часто упоминается как «стек» (связка). Риск для клиента заключается в том, что количество троллей в облачном пространстве возросло. Кроме того, что одно NPE подает иск клиенту за нарушение технологии,

используемой поставщиком первичного облака, это же и другие NPE могут подать в суд на клиента за технологии, используемые каждой из компаний в «стеке». Клиент должен попытаться договориться о компенсации со стороны основного провайдера облачных услуг, чтобы покрыть претензии, предъявляемые к компаниям, входящим в «стек». Таким образом, клиенту следует оценить, будет ли ему это по средствам с учетом возможных исков о нарушениях, особенно если компании в «стеке» меньше облачного провайдера, с которым заключает соглашение клиент. С увеличением количества судебных процессов патентных троллей против облачных провайдеров величина этого риска и потенциальная ответственность увеличиваются.

#### **Существует ли аутсорсинг между клиентом и облачным провайдером?**

Судебное разбирательство может также возникнуть в том случае, если клиент заключает сделку с аутсорсинговым провайдером, а аутсорсинговый провайдер, в свою очередь, использует стороннего поставщика облачных услуг для предоставления услуг поставщика аутсорсинга клиенту. Здесь проблема заключается в меньшем распределении рисков между клиентом и облачным провайдером, а также в распределении рисков между клиентом и его аутсорсинговым провайдером. Клиент может запросить у поставщика аутсорсинга защиту от предъявляемых ему (клиенту) требований, связанных с нарушением при использовании облачных сервисов. Поддержка аутсорсинг-поставщика основывается на том, что он выбрал облачного провайдера (как это обычно бывает). Риск можно минимизировать, если поставщик аутсорсинга проявит необходимую осмотрительность и изучит поставщиков облачных услуг, а также проанализирует риски, связанные с ИС. Аутсорсинговый провайдер, как правило, имеет рычаги давления на облачного провайдера, потому что этот провайдер эффективно обслуживает многих клиентов выбранного аутсорсингового провайдера. Обсуждение условий гарантий от потерь с аутсорсинг-поставщиком требует осмотрительности для защиты от дублирования исков о нарушении. Получение компенсации должно обсуждаться в контексте распределения рисков во всем соглашении об аутсорсинге.

#### **Исключения (оговорки) могут «поглотить» возможность возмещения убытков?**

Возмещение убытков без обязательства защиты в ходе судебного процесса означает, что клиент должен оплатить расходы на судебные иски о нарушении, а обязательство по возмещению ущерба распространяется только на убытки, возмещение которых окончательно присуждается клиенту. Отсутствие обязательств эффективной защиты изменяет стоимость и риск для клиента. Другой риск заключается в том, что компенсация исключается в том случае, когда услуги провайдера используются в сочетании с продуктами или услугами, не предоставляемыми поставщиком. Это обстоятельство может исключить возмещение, поскольку облачные сервисы обычно приобретаются для использования в сочетании с другими технологиями. Так, например, никто не будет приобретать телеприставку с кабельным телевидением, не имея намерения подключить ее к телевизору. Чтобы предотвратить неприятности, следует исключить те комбинации услуг, которые являются причиной нарушения.

#### **Отвечает ли клиент за скрытую технологию?**

Многие облачные устройства предоставляют клиенту возможность заключить контракт на получение результатов от технологии облачного провайдера (наряду с возможностью использования облачного сервиса и аналитики хранения данных). Технология, используемая поставщиком облачных вычислений, считается «закулисной», и поэтому не представляет прямого интереса для клиента, потому что речь идет о выходных данных. Однако, если

клиенту предстоит защищаться в суде по иску о нарушении, он должен получить информацию о технологии, чтобы выиграть такое дело. Договор становится средством для получения этой информации. Среди прочего, клиент должен настоять на том, чтобы в договор был включен пункт о праве получения от поставщика полной информации, а также право на возможность получения от технического персонала помощи в данном вопросе. Кроме того, поставщик может получить различные формы патентных экспертиз и заключений, в том числе о свободе действий, в которых рассматривается вопрос о том, распространяются ли какие-либо сторонние патентные права на услуги или нет ли для него препятствий использовать технологию и предоставлять свои услуги. Договор должен содержать право на доступ к этим заключениям. (Имейте в виду, что существует отказ в предоставлении привилегий, связанных с распространением информации). Также необходимость понимания технологии требует от клиента совершения комплексных исследований перед сделкой. Изучив предлагаемую технологию, клиент сможет оценить риски от ее использования и получить представление о возможности возникновения судебных исков о нарушении.

#### **Будет ли клиент вынужден возмещать ущерб поставщику?**

Поставщик может получить возмещение ущерба от клиента, если клиент требует использования какой-либо конкретной технологии. Клиентский риск заключается в том, что его технология сама по себе не может что-либо нарушать, но сочетание этой технологии с технологией, используемой поставщиком облачных вычислений, может привести к нарушению.

#### **Подведение итогов**

Предстоящий рост количества судебных процессов, в которых выступают патентные тролли против провайдера облачных услуг, (связанных с транзакциями (сопровождением сделок), а также рисками в области ИС), требует обновленного подхода к соглашениям в области ИТ. Необходимо знание в области патентов, оценка рисков компаний в «стеке», а также финансовое и технологическое преимущество провайдера облачных вычислений. Также крайне важно уделять пристальное внимание объемам гарантий на возмещение судебных расходов и важных исключений.

## **Промышленные образцы**

### **Двойная охрана для промышленных образцов и дизайнов в Аргентине**

**Zuccherino, D.R. Argentina: Double Protection for Industrial Models and Designs // Managing IP.- 2017.- № 267.- P.101.**

Промышленные образцы и дизайны представляют собой формы или декоративные аспекты промышленных продуктов.

Декрет Аргентины № 6,673/63, ратифицированный Законом № 16,478, регулирует правовую охрану промышленных образцов и дизайна в соответствии с законодательством о промышленной собственности.

Однако, в соответствии с аргентинским законодательством, также (в некоторых случаях) возможна охрана образцов и дизайна в соответствии с Законом № 11,723 об интеллектуальной собственности (авторское право), которое относится к «моделям и произведениям искусства или науки, применяемым в торговле или промышленности», в таком случае рисунки или модели в значительной степени несут в себе эстетический аспект. Если эта разработка может по-прежнему считаться произведением даже после того, как она была

отделена от продукта, то ее охрана может быть осуществлена в рамках законодательства об авторском праве.

Следует иметь в виду, что, несмотря на то, что двойная охрана возможна через регистрацию в соответствии с разделом 28 Декрета № 6,673/63 в качестве промышленного образца или дизайна, а также через регистрацию в соответствии с Законом № 11,723, автор не может требовать защиты своих прав на них в рамках судебной защиты одновременно.

Однако защита по одному или другому правилу выражается в сроках охраны: если работа защищена в соответствии с декретом № 6,673/63, этот срок продлевается на два периода по пять лет; в то же время защита, основанная на законодательстве об авторском праве, осуществляется в течение всей жизни автора плюс 70 лет, отсчитываемых с 1 января года, следующего за смертью автора.

# Товарные знаки (бренды)

## Расширение своего пространства

**Wang, D. Extending their reach // IP Magazine. - 2017. - № 5. - P.34-35.**

Переход на цифровые технологии позволяет владельцам брендов привлекать клиентов на более высоком и прибыльном уровне, чем когда-либо прежде, путем ведения бизнеса в Интернете, через применение многочисленных каналов и при помощи собранной богатой информации, чтобы превратить их в стратегические идеи. Однако сегодняшняя высокоинтеллектуальная и связанная цифровая среда, в которой информация и идеи разделяются посредством все увеличивающегося количества каналов и платформ, также подвергают предприятия риску.

Когда происходит нарушение безопасности данных, ущерб в некоторых случаях становится очевидным практически сразу: юридические штрафные санкции, плохая репутация и падение цен на акции. Все менее очевидно в том случае, если происходит долгосрочное влияние на стоимость бренда. Инциденты, связанные с утечкой данных, могут разрушить репутацию бренда и подорвать доверие потребителей. Утечка интеллектуальной собственности (ИС) может разрушить конкурентное преимущество. Не так сильно, но не менее разрушительно на восприятие потребителями может повлиять подорванная целостность восприятия бренда.

Эти угрозы, связанные с разрушением ценности бренда должны учитываться представителями бизнеса при управлении своей цифровой стратегией. Не менее важно понять, как можно использовать цифровую среду для повышения ценности бренда, обеспечивая позитивное восприятие благодаря наилучшему опыту и грамотной работе с клиентами.

### **Самый мощный нематериальный актив**

Сегодня компании учитывают все активы, способствующие повышению эффективности бизнеса, а поскольку информация и ИС становятся все более важными нематериальными активами, то они все чаще признаются в качестве основного источника акционерной стоимости. Исследование Kantar Millward Brown показывает, что более 30% акционерной стоимости зависит от брендов. Поэтому понимание ценности бренда для бизнеса в финансовом плане является важной частью управления им, а также его охраны и оценки. Установление того, как бренд

вносит свой вклад в доходы, означает, что он может быть усилен и улучшен для того, чтобы поддерживать конкурентоспособность бизнеса.

Дорогостоящий бренд дает команде предпринимателей возможность получить премиальную наценку, он легче переживает кризис и растет в цене быстрее, чем его конкуренты. Оценка BrandZ Global Top 100 «портфеля акций» самых сильных брендов за последние 11 лет показывает, что их цена в акциях выросла более чем в пять раз.

Около 60% финансовой стоимости бренда составляют его собственный капитал, другими словами, предрасположенность потребителя к его выбору. Разумеется, сильные доходы и финансовое управление компанией-учредителем являются ключевыми, но мнения людей, покупающих брендовые товары - самый важный фактор стоимости бренда. Новые цифровые технологии, каналы и форматы предоставляют возможности для более справедливого роста популярности, оказывая влияние и повышая ценность бренда на высоком конкурентном и стратегическом уровне.

### **Цифровое преимущество**

Все, что касается бренда, влияет на его эмоциональную связь с потребителями и, следовательно, на его ценность (стоимость). Цифровые каналы играют огромную роль в укреплении связей с потребителями, делая бренд более современным и актуальным в их жизни. Полностью задействованные цифровые каналы могут использоваться для разработки и усиления атрибутов бренда благодаря постоянному, актуальному и убедительному влиянию на степень удовлетворенности потребителей качеством услуг. Это создаст в умах потребителей ассоциации и восприятия, способствующие выбору нужного бренда. Для этого коммерческие структуры должны быть в состоянии идти в ногу с современными потребителями, использующими технологии. Если они хотят использовать мобильный телефон для совершения покупок или исследовать продукты до их покупки, бренд должен предоставить такую услугу без затруднений.

### **Почувствуйте себя на месте покупателя**

Множество цифровых «сенсорных точек» и аспектов взаимодействия предоставляют возможности для сбора информации о том, как потребители взаимодействуют и воспринимают бренд. Это позволяет оптимизировать маркетинговую деятельность в правильном направлении, влияя на нужные «точки» клиента, с тем, чтобы строить отношения в краткосрочной перспективе и быть лояльно настроенными на долгосрочную перспективу. Непосредственная обратная связь может быть использована для индивидуализации опыта работы с клиентами и укрепления связей. Данные из нескольких источников можно объединить, чтобы составить более точную картину о поведении и предпочтениях потребителей.

Поскольку бизнес становится более ориентированным на клиента, информация (данные) должна быть в достаточной степени надежно защищена в каждой точке, в которой она собирается, совместно используется и хранится. Барьеры разрушаются, системы и базы данных объединяются, а информация «течет» через облачные приложения и мобильные устройства. Потеря конфиденциальной информации о клиентах в любой слабой точке инфраструктуры или бизнес-процесса может повредить репутации бренда за одну ночь до такой степени, что подпорченная репутация никогда уже полностью не восстановится. Прозрачность цифрового бизнеса позволяет пользователям без труда увидеть, что владельцы бренда неправильно использовали их данные или не соблюдали необходимых правил защиты. Тайников нет.

Еще одна проблема, связанная с распространением цифровых каналов, заключается в создании правильного впечатления от бренда и его репутации, которые полностью согласовывались бы во всех «сенсорных точках». Так, например, если правильная реклама привлекает клиентов на веб-сайт, но товары, отображаемые в объявлении, отсутствуют на складе, это может отрицательно сказаться на восприятии бренда и, следовательно, снизить его ценность.

### **Быть замеченным для инноваций**

Владельцы брендов используют цифровые форматы, такие как мобильное видео, виртуальную реальность и носимые технологии для построения более глубоких отношений с потребителями - преобразования односторонних связей в двусторонний диалог.

Достижения в области технологий также позволяют более оптимально осуществлять рекламу: например, используя программные инструменты, автоматически размещать рекламу в Интернете, именно там, где скорее всего и будут покупать. Однако недавние судебные споры, с которыми столкнулся Google, когда несколько крупных владельцев брендов нашли свои рекламные объявления рядом с неприемлемым контентом на YouTube, иллюстрируют опасности, присущие этому подходу. Чтобы снизить риск, маркетологам необходимо взять на себя инициативу по обеспечению безопасности бренда через информирование агентств, издателей и партнеров по технологиям, чтобы реклама отображалась в соответствующем контексте.

Компании безусловно должны осознавать риски цифровой стратегии, которые позволяют им быть более открытыми, приближенными к покупателям и креативными, а также иметь больше перспектив. Понимание того, что бренд является инновационным, повышает ценность, будь то инновации в продуктах, услугах или маркетинге. Эти бренды в BrandZ Global Top 100, которые потребители рассматривают как самые модные (трендовые), за последнее десятилетие выросли в девять раз быстрее, чем их менее инновационные конкуренты.

Существует три практических шага, которые помогут бренду быть новаторским и защитить его драгоценные нематериальные компоненты, такие как ИС и репутация.

### **Интеграция всех стратегий**

Потребители ожидают беспрепятственного обмена опытом по всем каналам, и каждое взаимодействие их между собой должно отражать ценность бренда и работать в направлении коллективного успеха. Во-первых, цифровая стратегия должна быть выровнена по всем каналам. Это может показаться очевидным, но почти треть маркетологов не устанавливают интегрированные цифровые стратегии на рабочих столах, ноутбуках, мобильных устройствах и социальных платформах (обзор Kantar Millward Brown's Digital Digital, 2016). Цифровые каналы также должны быть совмещены с традиционными каналами, потому что потребители бренда могут взаимодействовать с ними обоими. Самое главное - все должно быть связано с предложением бренда.

Бренд, маркетинг и цифровые стратегии также должны взаимодействовать в рамках общей бизнес-стратегии, поэтому все виды деятельности служат основным набором целей и служат всеобъемлющему (комплексному) восприятию.

Также необходимо, чтобы стратегия безопасности была интегрирована с цифровой стратегией. Для эффективной защиты данных и управления информацией необходимо, чтобы средства контроля безопасности постоянно развивались вместе с появлением новых технологий и методов работы, по мере того, как бизнес применял новые технологии и способы работы, а также по мере расширения взаимодействия потребителей с брендом.



## **Совершенствование исследований и методов анализа**

Растет понимание, что качественная стратегия информирования о бренде и изучения поведения потребителей необходима как элемент управления, которое постоянно меняется, и в этом случае для достижения этих целей велика роль цифровых каналов.

По данным исследования, проведенного Getting Digital Right, только 45% маркетологов считают, что их организация понимает весь путь, который проделывает потребитель, что указывает на то, что более половины компаний не добиваются внимания потенциальных покупателей и не оказывают влияния на них в нужное время, в правильном направлении, с правильным содержанием.

Владельцы брендов должны исследовать поведение, настроения и предпочтения своей аудитории, а также намечать шаги, которые клиенты предпринимают для покупки, а затем уже постоянно покупают товары данного производителя. Затем владельцы брендов должны определить, куда вложить инвестиции для улучшения или создания более позитивного восприятия.

Важное значение имеет также оценка рентабельности инвестиций в цифровой маркетинг и брендинг в направлении продвижения клиента к основным показателям эффективности, а также оценка эффективности рекламы и привязка жизненного цикла бренда непосредственно к продажам.

Согласно данным Get Digital Right 59% маркетологов все еще не уверены в необходимости использования больших данных (big data). Вся информация о бренде, которая, по-видимому, должна расширяться, уже как бы представлена. Ответственность за то, чтобы бросить вызов своим агентствам и партнерам по СМИ, чтобы помочь им получить эффективные идеи, лежит на маркетинговых и брендовых отделах.

### **Не относитесь к цифровому пространству, как к «бесплатной поездке»**

Существует общее ошибочное представление о том, что цифровые каналы являются «бесплатными», и некоторые компании соответственно сократили свои бюджеты маркетинга и брендинга. Инвестиции по-прежнему необходимы для установления брендового капитала в цифровом пространстве. Положение брендов, которые потребители считают особенными и уникальными, потенциально могут принести видимую пользу, но это положение должно быть усилено рекламой и маркетингом.

Согласно данным BrandZ Global Top 100 бренды, которые имеют как сильное положение, так и отличную рекламу (включая, например, IBM, FedEx, Ikea, Nike, BMW, Colgate, Google, Samsung, Chanel, McDonald's и Coca-Cola), в три раза быстрее усилили свои позиции за последнее десятилетие, чем те, у кого было сильное положение, но не такая хорошая реклама.

Бренды имеют большую ценность, и они приносят доход. Компании должны заботиться о защите своих ИС, информации и репутации в цифровом пространстве. Они также не должны бояться использовать цифровые форматы для создания элемента присутствия своих брендов на рынке и привлечения потребителей. Будучи первыми компаниями, которые попробуют что-то новое и инвестируют в это начинание, чтобы не отставать от современных технологий, они могут существенно увеличить прибыль от бренда, которую получают в итоге.

Прежде всего, цифровая стратегия не должна рассматриваться просто как дорожная карта для использования цифровых форматов. Цифровое пространство - это образ жизни потребителей, и оно должно быть таковым и для компаний, которые их обслуживают.

### **Что делает бренд ценным?**

- Значимость. Она очень актуальна и привлекательна, генерирует большую «любовь» и отвечает потребностям человека (функциональным и эмоциональным).
  - Отличия от конкурентов. Они уникальны в позитивном ключе, что «устанавливает тенденции» и приносит пользу потребителям.
  - Отличительные черты. Они появляются (проявляются) спонтанно, во время поиска и выбора товара.
  - Правильные «основы», такие как распределение, ценообразование, упаковка и услуги.
  - Наилучший опыт доверия потребителя бренду.
  - Четкая цель. Бренды с более сильной целью, которая, как считается, улучшает жизнь потребителей, демонстрируют более значимый капитал.
- (Источник: BrandZ)

## **Какова цена люксовых брендов?**

**Zhou, Y. What price, luxury? // IP Magazine. - 2017. - № 5. - P.32-33.**

Мы не часто задумываемся о влиянии бренда на продукт или услугу. Мы знаем, слышали и, вероятно, обсуждали «более известные» бренды или «бытовые бренды» - бренды, которые люди могут назвать и идентифицировать из-за большой степени присутствия в нашей повседневной жизни. Однако мы не всегда можем оценить различные грани, делающие такие бренды, как Louis Vuitton или Porsche, действительно мощными и ценными.

Привлекательность люксового бренда выходит за рамки реального продукта, а цифровая эпоха обеспечивает платформу для люксовых брендов, позволяющую им взаимодействовать со своими потребителями напрямую, чтобы представить роскошный «образ жизни». Хотя технический термин «роскошный товар» не зависит от качества товара, под ним, как правило, понимается товар самого высокого рынка с точки зрения качества и цены. В наши дни люксовые бренды наполняются смыслом, становятся образом жизни, создавая ощущение подлинности и рассказывая историю о бренде и продукте.

На протяжении многих лет мировая индустрия предметов роскоши, в которую входят напитки, одежды и аксессуары, косметика, духи, часы, ювелирные изделия, чемоданы и сумочки, поднимается все выше и выше. Эта траектория роста в сочетании с очевидным иммунитетом отрасли к воздействию глобальной рецессии укрепила ее как международную экономическую силу, с которой нужно считаться.

Однако за все это приходится платить. В дополнение к проблеме актуальности в настоящее время, время технологий, Интернет размывает традиционные территориальные границы, а сложная и иногда еще и непонятая область киберпространства обеспечивает идеальное прикрытие для изготовителей фальшивок. Борьба с контрафактной продукцией не нова для люксовых брендов, но возросли масштабы проблемы, владельцы постоянно борются за поддержание уровней роста доходов и за рынки.

### **Что такое «люксовый бренд»?**

В 2015 г. консультант по стратегии бренда Миллвард Браун (Millward Brown) и рекламная и имиджевая компания WPP в ходе исследования подсчитали, что люксовый бренд Louis Vuitton стоит около 24,7 млрд долларов, что делает его самым ценным брендом в секторе предметов роскоши. Чтобы рассчитать это, в ходе исследования рассматривались корпоративные доходы, потенциал для

будущих доходов и качественные факторы, такие как значимость, отличительность и актуальность, которые говорят об отношении потребителей к покупке их продукции.

Интересно отметить, что «ценность», или «чистый капитал», бренда частично зависит от этих качественных факторов, которые сводятся к ассоциациям с брендом у потребителей и доверия потребителя к бренду. Дорогой бренд работает как надежный сигнал качества продукта для не полностью информированных покупателей и генерирует ценовые премии в качестве формы возврата инвестиций в брендинг. Значимость бренда является абстрактной концепцией и охватывает узнаваемость бренда, имидж бренда и лояльность к бренду. Собственный капитал бренда часто определяется путем изучения таких факторов, как стратегическое управление брендами, распределение маркетинговых бюджетов, управление портфелем, расширение бренда, слияние и поглощение, признание баланса, лицензирование, трансфертное ценообразование и отношения с инвесторами.

В предыдущем отчете по оценке от консультантов компании Brand Finance была рассмотрена взаимосвязь между ценой акций и акционерным капиталом. Результаты показали, что если инвестировать в «ценные» бренды, то эти инвестиции приведут к тому, что доход будет почти вдвое больше, чем в среднем по всему фондовому списку S & P 500.

Капитал бренда, как полагают специалисты, является сильным фактором, определяющим результат деловой деятельности, такие как продажи и доля на рынке. Для владельцев люксовых брендов владение таким брендом означает, что они воспринимаются по-разному (в положительном смысле), пользуются большей лояльностью, будучи менее уязвимыми к конкурентным маркетинговым действиям, управляют большими прибылями, получают более активное торговое сотрудничество и поддержку, увеличивают и совершенствуют маркетинговые коммуникации, увеличивают возможности для лицензирования, а также возможность легко распространять бренд на другие «не профильные» области.

#### **Создание цифрового следа**

Современная сложная экономическая среда способствует тому, что владельцы брендов испытывают затруднения в том, чтобы клиенты воспринимали высокую стоимость их люксовых брендов как должное. Эксклюзивность - одна из основных определяющих характеристик устойчивости люксового бренда. С появлением социальных сетей восприятие люксовых брендов несколько изменилось, и сегодня владельцы должны использовать социальные сети и цифровой маркетинг как важные инструменты для сохранения статуса люксового.

В 2011 г. проводилось исследование, в котором изучалось влияние маркетинговых мероприятий в отношении модных люксовых брендов в социальных сетях на клиентский капитал и намерения покупателей совершить покупку. Социальные медиа-маркетинговые мероприятия оказали значительное влияние на будущие прибыли люксовых модных брендов. Исследование показало, что маркетинговые мероприятия в сфере социальных сетей в отношении люксовых модных брендов состоят из пяти компонентов: зрелищность, взаимодействие, ультрамодность, индивидуальный подход и передача информации при помощи так называемого «сарафанного радио».

Маркетинговая деятельность в социальных сетях затрагивает все факторы, влияющие на участие потребителей. Вывод состоял в том, что маркетинговые

---

\* **S&P 500** ([рус. Эс энд Пи 500](#)) — [фондовый индекс](#), в корзину которого включено 500 избранных [акционерных компаний США](#), имеющих наибольшую [капитализацию](#). Список принадлежит компании [Standard & Poor's](#) и ею же составляется.

мероприятия в социальных сетях способствуют эффективной методике маркетинговых коммуникаций. С растущим интересом к люксовым модным брендам, предоставляющим клиентам предметы роскоши всеми возможными способами, использование социальных сетей для маркетинга, по-видимому, является подходящим средством привлечения элитных потребителей.

Более того, Марк Цукерберг сказал: «Facebook действительно общается и рассказывает истории». Люксовые бренды представляют собой не только продукты. Как альтернатива люксовыми брендами могут быть знания (опыт), они тоже требуют соответствующих навыков управления. Интернет уже обогнал телевидение как крупнейший рекламный рынок. Платформы для социальных сетей могут быть широкомасштабными и не требующими больших расходов, а одно сообщение в Twitter или Instagram может мгновенно достичь миллионов потенциальных потребителей. По сути: то, как информация может доходить до аудитории – революция, Это находится за пределами сферы маркетинга, Социальные медиа также используются на политическом и социальном фронтах.

Согласно статье в «Нью-Йорк Таймс» то, как видят компанию в Интернете, не только ее основные клиенты, но и более широкая группа онлайн-пользователей, может оказать существенное влияние на общую репутацию бренда, особенно с помощью молодых покупателей, обладающих цифровой грамотностью.

Данные изменения были особенно актуальными для люксовых брендов, таких как Louis Vuitton и Chanel. Компании, рожденные за десятилетия до социальных сетей, создали эксклюзивный образ как часть своих маркетинговых стратегий, представляя образ жизни, который часто недоступен для большинства. В ответ на цифровую бесплатность для всех, которая является синонимом Интернета, аналитики говорят, что многим компаниям приходится расширять присутствие своих брендов в глобальной сети. Используя как основных потребителей, так и широкую цифровую аудиторию, люксовые бренды имеют возможность применять маркетинговый потенциал, предлагаемый социальными сетями.

#### **Цена, которую вы платите...**

Коко Шанель сказала: «Чтобы быть незаменимым, всегда нужно быть другим». Обеспечение присутствия люксовых брендов в Интернете не может обходиться без проблем. Хотя бренды способны быстро распространять свою позитивную рекламу, все, что требуется – один отрицательный комментарий, который может стать вирусом (для уничтожения ценности бренда, на которую потребовались годы для создания). Технология, как и мода, всегда меняется, как говорила Шанель, чтобы быть другой. В настоящее время важно более, чем когда-либо, обеспечить то, чтобы владельцы люксовых брендов защищали себя от вредного воздействия Интернета и социальных сетей, тем самым гарантируя, неизменность стоимости брендов и собственного капитала.

Для многих люксовых брендов традиционные географические границы сбыта и продаж были заменены онлайн-продажами и рекламой. Такое активное развитие дало контрафакторам широкую возможность воспользоваться преимуществами уже существующих брендов и усилий владельцев по созданию бренда. Ситуация затрудняется тем, что осуществление прав во многих странах довольно сложно, особенно если это касается брендов, которые известны многим и пользуются спросом у потребителей, а законодательство по интеллектуальной собственности не находится на должном уровне. Самым крупным сектором, затронутым этим, являются компании, работающие преимущественно в сфере электронной коммерции: здесь контрафакция продолжает расти.

Специалисты предлагают ограничить методы принудительного осуществления прав, потому что в конечном итоге непосредственно отдельные продавцы не стремятся нести ответственность, а онлайн-платформы сосредоточены на удалении нарушающих интернет-продуктов или веб-сайтов.

В настоящий момент споры для владельцев брендов проходят в форме споров по доменным именам, споров о демонтаже сайтов на аукционе и случайных исков против URL-адресов. Тем не менее, нарушители могут избежать наказания (они просто получают «шлепок по рукам»), и поэтому создают новые сайты или альтернативные имена и продолжают работать. Кроме того, не на всех аукционных платформах действует политика по устранению недостоинств продавцов.

Безусловно, самая большая защита, предоставляемая контрафакторам, - анонимность Интернета. Даже если владелец бренда должен был принять меры против предполагаемого контрафактора, последние прилагают большие усилия, чтобы скрыть свою личность, например, через защитные экраны. Следовательно, зачастую чрезвычайно сложно даже выявить местонахождение правонарушителя, не говоря уже об идентификации их реальной личности.

Чтобы справиться с этим, владельцы брендов, особенно владельцы люксовых брендов, чаще всего являющиеся жертвами контрафакторов, разрабатывают нетрадиционные методы противодействия этим угрозам. Такие методы включают в себя проведение следствия на месте событий и использование сложных инструментов судебной экспертизы и анализа, в том числе программных инструментов, которые могут находить нарушающие права веб-сайты и собирать аналитические данные о веб-трафике. Объем собранных данных часто огромен, и в настоящее время разрабатываются новые технологии для выявления тех сайтов, которые действительно ведут значительный бизнес или достойны прилагаемых усилий по обеспечению принудительного осуществления прав. Владелец бренда, таким образом, может сосредоточиться на более приоритетных целях.

Исходя из этого, владельцам брендов настоятельно рекомендуется принять меры посредством судебного преследования в гражданском или уголовном порядке. Например, в Китае гражданские споры могут быть чрезвычайно успешными.

Vestiaire Collective — социальный медиа-сайт для перепродажи модных предметов роскоши — провел опрос, по оценкам которого, две трети женщин-покупательниц невольно покупали контрафактные товары в Интернете. Обучение и повышение осведомленности являются ключевыми факторами. Владелец люксовых брендов должны рассмотреть возможность инвестирования в просвещение своих потребителей в области опасностей и ловушек покупки поддельных продуктов. Так, например, поддельные солнцезащитные очки с UV-защитой с дизайнерским лейблом могут показаться безвредными, а ведь при покупке заплачено и за защиту от ультрафиолетового излучения. А надевшей контрафактное «дизайнерское» платье девушке может показаться, что она в десятке лучших, но при изготовлении материала платья были нарушены стандарты пожарной безопасности. Проще говоря, контрафактная продукция может представлять опасность для здоровья. Также важно, чтобы люксовые бренды участвовали в открытом диалоге со своими клиентами, которые часто могут первыми предупредить о том, что есть кто-то, кто пытается продать им продукт, не являющийся подлинным или легальным.

# Компьютерные программы

## Обеспечение охраны для «непатентуемых» компьютерных программ во Вьетнаме

Thang Duc Nguyen, Dat Thanh Nguyen, Hung Tuan Nguyen. Vietnam: Securing Protection for «Unpatentable» Computer Programs // Managing IP.- 2017.- № 267.- P.114.

Вьетнамские программисты создали себе хорошую репутацию во всем мире, и правительство считает, что индустрия программного обеспечения очень важна. В результате во Вьетнаме данная отрасль процветает. Однако для поощрения дальнейших иностранных инвестиций и продвижения инноваций в секторе программного обеспечения необходима более эффективная защита ИС.

Вьетнамский Закон об интеллектуальной собственности исключает патентную охрану компьютерных программ как изобретений. В соответствии со ст. 59 Закона об интеллектуальной собственности компьютерные программы перечислены, наряду с открытиями, научными теориями, бизнес-методами и методами лечения, указаны как объекты, не имеющие права на патентную охрану. Вместе с тем компьютерные программы охраняются Законом об авторском праве, но известно, что его принудительное исполнение во Вьетнаме является слабым.

Однако в рамках патентной системы все же существуют возможности для защиты компьютерных программ. Хотя сама компьютерная программа в виде кода не может быть запатентована, вьетнамские «Руководящие принципы патентной экспертизы» предусматривают концепцию «изобретений, реализованных с помощью компьютера». Изобретение, выполненное на компьютере, представляет собой изобретение, включающее в себя использование компьютеров, компьютерных сетей или другого программируемого устройства, при котором, прежде всего, один или несколько признаков заявленного изобретения реализуются полностью или частично с помощью программы или программ. Это изобретение может быть патентоспособным, если оно имеет «технический характер» и является техническим решением, решающим техническую проблему техническими средствами для достижения технического эффекта.

В Руководстве больше внимания уделяется «техническому эффекту», чем «техническому характеру» или «техническому решению». Важно отметить, что программа, используемая на компьютере, должна обеспечивать «дополнительный технический эффект», выходящий за рамки обычных физических взаимодействий (таких как электрические токи) между программой и компьютером. Дополнительный технический эффект может быть обнаружен, например, при управлении промышленным процессом, при обработке данных, представляющих физические объекты, или во внутреннем функционировании самого компьютера или его интерфейсов под воздействием программы, и может влиять, например, на эффективность или безопасность процесса.

Еще один вопрос, который стоит отметить, - вьетнамская практика в отношении формата патентных заявок на изобретения, реализуемых через компьютер. Закон по ИС определяет изобретение как «техническое решение в форме продукта или процесса». На практике патентные эксперты обычно интерпретируют продукт как материальный продукт, то есть что-то, что можно

удерживать, к чему можно прикоснуться или что можно увидеть. В результате, обозначение предмета заявки должно быть осязаемым продуктом или процессом.

Соответственно, для изобретения, реализуемого с помощью компьютера, неприемлемы такие обозначения как «компьютерная программа», «компьютерное программное обеспечение», «программа передачи сигналов» или «структура сигнала», поскольку они неосязаемы. Аналогичным образом недопустимы альтернативные обозначения, такие как «компьютерный продукт» или «программный продукт». Подача во Вьетнаме патентных заявок с такими форматами формулы обычно заканчивается отказом.

Ниже приводятся примеры тех форматов заявок, которые не могут быть приняты во Вьетнаме:

■ «Компьютерная программа, которая при запуске на компьютере заставляет компьютер реализовать способ ...»;

■ «Компьютерный программный продукт, содержащий непереходный машиночитаемый носитель, содержащий команды компьютерной программы ...»;

■ «Видеосигнал, представляющий программу ...».

Однако у патентных практиков есть альтернатива. Как правило, такое обозначение, как «компьютерная программа», может быть преобразовано в обозначение «носитель данных, содержащий компьютерную программу», а оно уже может быть одобрено. К приемлемым обозначениям относятся, например, «машиночитаемый носитель», «носитель данных», «способ управления системой обработки данных» или «устройство для обработки данных». Необязательно, но желательно, чтобы такая общая формулировка, как, например, «варианты осуществления, описанные здесь, могут быть реализованы в различных формах, например, в качестве внедренного компьютером способа, в качестве машиночитаемого носителя», использовалась целью первоначального раскрытия всех реализованных на компьютере изобретений для поддержки любого возможного преобразования.

В результате вышеперечисленные неприемлемые формулировки могут быть преобразованы в приемлемые форматы следующим образом:

■ «Машиночитаемый носитель, на котором хранится компьютерная программа, которая при запуске на компьютере заставляет компьютер реализовывать способ ...»;

■ ~~«Компьютерный программный продукт, содержащий непереходный машиночитаемый носитель, содержащий команды компьютерной программы ...»;~~

■ «Носитель данных, содержащий видеосигнал, представляющий программу».

Таким образом, несмотря на проблемы, связанные с формальными требованиями в рамках существующей патентной системы, при четком понимании текущей практики, можно получить патентную защиту для компьютерных программ как внедренных с помощью компьютера изобретений.

В качестве мотивации для подачи заявок на изобретения, основанные на компьютерных программах, система обеспечения осуществления патентных прав во Вьетнаме совершенствуется. При этом расширяется деятельность административного суда в таких секторах, как фармацевтика, агрохимикаты и медицинские устройства, причем иностранные правообладатели обычно выигрывают свои дела. Ожидается, что количество дел, связанных с осуществлением патентных прав в области телекоммуникаций и программного обеспечения также возрастет, а подача патентных заявок в этих областях составит существенную и растущую долю подачи заявок на все объекты ИС.



# Судебная практика Лицензирование

## Huawei: Первое «основополагающее» решение в Великобритании об условиях лицензирования FRAND (справедливых, разумных и недискриминационных)

White, C. Huawei: First 'ground-breaking' UK FRAND decision // IP Magazine. - 2017. - № 5. - P.16-17.



Первое касающееся условий лицензирования FRAND решение Высокого суда Англии и Уэльса о судебном запрете в отношении китайской телекоммуникационной компании Huawei Technologies предвещает компании множество

неприятностей.

В своем решении в пользу компании Unwired Planet расположенный в Лондоне суд постановил, что требование истца о международной лицензии от Huawei не является нарушением в сфере конкуренции, напротив, истец имеет на нее право. Комментаторы назвали это решение «основополагающим».

Huawei заявила, что производит оценку данного решения, а также обдумывает свои дальнейшие действия.

### История дела

В марте 2014 г. Unwired Planet подала иск против Huawei, Samsung и Google о нарушении прав на шесть национальных патентов Великобритании из своего портфолио.

После начала производства в апреле 2014 г. Unwired Planet публично предложила ответчикам заключить лицензионное соглашение на использование стандартных и простых патентов из международного портфеля компании. Ответчики отрицали факт нарушения прав и стандартный характер патентов и утверждали, что патенты являются недействительными, настаивая на их аннулировании и, соответственно, на ненужности лицензии.

Также ответчики заявили, что лицензия Unwired Planet не подходила под условия FRAND. В дополнение, Huawei и Samsung прибегли к судебной защите и предъявили встречные претензии, основанные на нарушениях в сфере конкуренции.

Компания Google урегулировала спор с истцом в 2015 г., Samsung – в 2016 г. К моменту недавнего заседания стороны заключили лицензионное соглашение о патентном портфеле в Великобритании, однако, Huawei не стала заключать международное лицензионное соглашение. В 2016 г. компанию Unwired Planet приобрела компания PanOptis. Прежде Unwired Planet уже успешно доказывала в Высоком суде факт нарушения прав компанией Huawei на патенты из своего



портфеля. Эти патенты являются основополагающими для стандартов в сфере коммуникации.

### **Долгожданное руководство по лицензированию стандартных патентов**

Данное решение не является техническим и применимо к патентам, которые либо являются стандартными, либо считаются таковыми.

На основании выдвинутых истцом предложений суд рассмотрел вопрос о том, совершила ли Unwired Planet нарушения, касающиеся условий лицензирования FRAND и конкурентного законодательства. Также суд рассмотрел вопросы о том, имела ли она право требовать от Huawei принятия условий международной лицензии и имела ли компания Huawei требовать заключения лицензионного соглашения только в Великобритании, поскольку дело касалось только тех прав, которые были получены в данной стране.

В дополнение, в ходе производства был поднят вопрос о возможности выдачи судебного запрета, согласно которому Huawei не смогла бы продавать мобильные телефоны в Великобритании.

При оглашении долгожданного вердикта по делу *Unwired Planet против Huawei* 05.04.2017 г. Судья Бёрсс (Justice Birss) заявил, что обязательства по выполнению условий FRAND, согласно Европейскому институту телекоммуникационных стандартов (ETSI), являются юридически закрепленными и все разработчики могут полагаться на них в споре с патентообладателем.

Также он заявил, что международное лицензионное соглашение не противоречит конкурентному законодательству и что заинтересованные и разумные стороны дали бы согласие на заключение такого соглашения.

Судья пояснил, что, будучи владельцем портфеля, Unwired Planet имеет право настаивать на заключении международного соглашения. Условия заключения лицензионного соглашения только в Великобритании, на которых настаивает компания-разработчик Huawei, не соответствуют критериям FRAND.

Бёрсс добавил, что в случае отказа Huawei заключать международное лицензионное соглашение на условиях, признанных справедливыми и разумными, он произведет выдачу судебного запрета, пресекающего дальнейшие нарушения прав.

Это решение может стать основой для долгожданного руководства по лицензированию стандартных патентов в сфере телекоммуникаций.

При вынесении 166-страничного решения судья Бёрсс отметил, что размер роялти на условиях FRAND может быть установлен с помощью доступных сопоставимых лицензий.

Согласно его комментарию, свободно обсуждаемые лицензии являются доказательством того, что можно назвать условиями FRAND. Технология сравнения «сверху вниз» может использоваться как стандарт при установлении доли патентообладателя в соответствующих стандартных патентах и использовании результата для определения общего итогового размера роялти, но наиболее полезна эта технология будет при перекрестной проверке. Также судья отметил, что на условиях FRAND подсчет патентов неизбежен.

В качестве способа установления размера роялти на условиях FRAND судья Бёрсс предложил сторонам определить исходную ставку, основанную на стоимости портфеля патентообладателя. Подобный подход будет справедливым, разумным и в целом недискриминационным.

Таким образом, по словам судьи Бёрсса, суд может устанавливать размер роялти и регулировать условия лицензионного соглашения в соответствии с критериями FRAND. Согласно его высказыванию суды по всему миру уже успешно установили размер роялти на условиях FRAND, и суд Англии тоже может сделать это.

Условия FRAND подлежат рассмотрению в суде Англии и могут быть осуществимы в судебном порядке, как заявил судья в ходе, по его признанию, очень долгого вынесения решения.

Однако судья пояснил, что компетентность Высокого суда распространяется только на британские патенты и что он не может вынудить Huawei согласиться на заключение международного лицензионного соглашения.

Согласно постановлению судьи, окончательное решение о запрете должно быть вынесено в контексте установленного факта нарушения компанией Huawei прав на действительные патенты Unwired Planet, отказа Huawei заключить лицензионное соглашение на установленных условиях FRAND и отсутствия факта нарушения в сфере конкуренции со стороны Unwired Planet.

Бёрсс особо отметил тот факт, что патентообладатель в Великобритании может получить судебный запрет только в том случае, если ответчик отказывается вступить в лицензионное соглашение на условиях FRAND.

По словам Пэт Трейси (P. Treacy) из фирмы Bristows', практикующей в этой сфере более 15 лет, это решение является основополагающим.

#### **Краткие итоги**

По мнению Тейлора Уэссинга (T. Wessing), окончательное решение о запрете будет принято на слушании после предоставления компанией Unwired Planet полного набора условий международной лицензии, включая решения компании, принятые в соответствии с вердиктом суда.

Бёрсс заключил, что размер выплачиваемой истцу компенсации будет соответствовать размеру роялти на условиях FRAND.

Как считает Гэри Мосс (G. Moss) из фирмы EIP, представлявший истца в суде, данное решение является не только важным в плане подкрепления подхода Unwired Planet к лицензированию, но и интересным для телекоммуникационной промышленности в целом. До этого решения считалось, что, даже если иск против нарушителей был успешно подан, по итогам дела они все равно были бы обязаны выплачивать только тот размер роялти, который они должны были бы выплачивать в любом случае, и только в тех странах, где был подан иск.

По мнению Мосса, эта ситуация заставляла разработчиков надеяться на получение более предпочтительного размера роялти. Данное решение подтвердило, что так быть не должно и что суд Англии будет рассматривать этот вопрос реалистично и коммерчески разумно.

## **Товарные знаки**

### **Перевоплощение:**

### **Вопросы регистрации объемных товарных знаков в ЕС**

**Bennett, S., Burbidge, R. Shape shifting // IP Magazine. - 2017. - № 5. - P.36-38.**



Во всех странах ЕС возможность регистрации формы изделия в качестве товарного знака – общеизвестный факт. Но насколько легко это осуществить, и насколько полезны такие знаки? Целевые показатели относительно охраны форм в качестве товарных знаков за последние несколько лет изменились настолько, что даже опытным

практикующим специалистам тяжело угнаться за изменениями. Особенно важно приспособиться к этим изменениям в сфере торговли предметами роскоши, где форма изделия может быть его ключевой отличительной чертой.

#### **Где мы находимся сейчас?**

- Форма должна быть точно обозначена, поскольку концепции не подлежат регистрации (дело *Dyson* [2007] IP& T 550).

- Аналогично не подлежит регистрации форма, которую можно представить несколькими разными способами (дело *JW Spear против Zynga* [2013] EWCA Civ 1175).

- Все формы должны соответствовать критериям из дела *Sieckmann* (C-273/00), то есть быть ясными, точными, замкнутыми, легко доступными, понятными, долговременными и предметными.

- Тем не менее после вступления в силу 14.01.2019 г. ст. 3 Директивы 2015/2436 эти критерии заменит условие представления формы изделия таким образом, который позволит компетентным органам и публике точно определить предмет охраны, полученной владельцем изделия.

#### **Отсутствие различительной способности**

Главным препятствием для успешной регистрации может стать заключение эксперта об отсутствии у формы изделия различительной способности. Поскольку бессрочная монополия на какую-либо форму представляет большую ценность, такое препятствие является крайне серьезным. Успеха можно добиться только в тех случаях, если (i) форма крайне необычна для данной категории товаров; (ii) возможно установить факт приобретения формой различительной способности или (iii) товарный знак состоит не только из формы изделия.

Рис. 1: сумка Fendi Double Baguette



Ведомство по гармонизации на внутреннем рынке (ОИМ, в данное время Ведомство ЕС по интеллектуальной собственности) недавно отказало в предоставлении охраны для сумки Fendi Double Baguette. Это квадратная сумка, состоящая из двух отделений разного цвета (заявка № 014792485) (см. рис. 1).

Даже при том условии, что сумка, состоящая из двух полноценных сумок, достаточно необычна сама по себе и что ее застежка выполнена в виде фирменного логотипа Fendi, Ведомство все равно не увидело в квадратной форме сумки ничего уникального. Также, по мнению Ведомства, совмещение двух сумок в одной не обязательно может выступать в качестве коммерческого обозначения, несмотря на то что практика производства подобных товаров не слишком распространена. Вдобавок эксперт отметил, что покупатели уже привыкли к разнообразию застежек на сумках. Таким образом, застежка в форме логотипа не стала доводом в пользу регистрации знака, так как в глазах покупателей форма застежки представляет собой привычную конструктивную особенность.

Ясно то, что охрану для формы изделия в качестве товарного знака получить сложно, а процесс экспертизы может быть непоследовательным. Компания Fendi заметила, что ОИМ приняло решение о регистрации нескольких

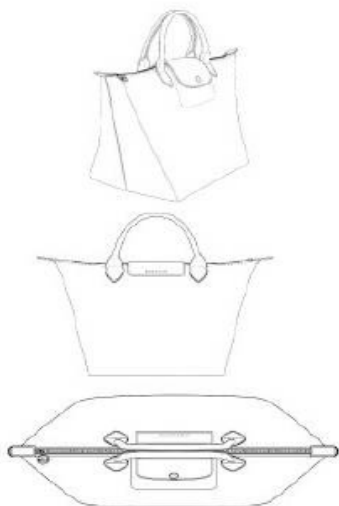
аналогичных товарных знаков, но этому аргументу Ведомство практически не уделило внимание, отметив, что решение о регистрации принимается только в соответствии с Руководством по товарным знакам ЕС (СТМР), в данном случае – с его прежней редакцией, а не на основании практики Ведомства.

Рис.2: сумка Fendi Peekaboo



Полоса неудач для Fendi продолжилась после заявки на регистрацию антропоморфизированной формы сумки Реекабоо (014032131) (см. рис. 2). Заявка была отклонена на основании отсутствия у данной формы различительной способности, несмотря на сочетание цветов и фурнитуры сумки. Ни то ни другое, согласно решению Ведомства, не обладало способностью отличить это изделие от изделий других представителей данного бизнеса.

Рис. 3: сумка Longchamps Le Pliage



На практике многие знаки регистрируются благодаря тому, что они содержат еще одно обозначение происхождения изделия, к примеру, логотип или словесный товарный знак. Форма сумки Longchamps Le Pliage была зарегистрирована в качестве товарного знака на основании того, что слово «LONGCHAMPS» было включено в графическое изображение (заявка № 014461958, см. рис. 3). Недостатком такого подхода является ситуация, при которой осуществление прав на такой знак понадобится в случае копирования формы сумки без указания этого слова.

Рис. 4: туфли Manolo Blahnik



Регистрация форм обуви в качестве товарных знаков проходила успешнее, чем регистрация форм сумок. Компания Manolo Blahnik за последние несколько лет успешно зарегистрировала в качестве товарных знаков форму туфель и форму пряжки на туфлях (заявки № 014460455 и № 014460448, см. рис. 4 и 5). В ответ на вопрос о различительной способности данных знаков компания сумела

предоставить доказательства приобретенной различительной способности.

Рис. 5: пряжка Manolo Blahnik



### **Приобретенная различительная способность**

Некоторые товарные знаки, например, сумка Tiffany или флакон духов Chanel все же были зарегистрированы, хотя и не всегда в отношении тех изделий, с которыми обычно ассоциируются. Зачастую заявитель должен доказать факт приобретения различительной способности перед регистрацией формы в качестве товарного знака. Доказать то, что потребитель ассоциирует некую форму с конкретным товаром, несложно, но то, что он воспринимает форму как знак конкретного производителя, доказать уже намного труднее. Последнее должно происходить в отсутствие других видов товарных знаков (слов или логотипов), которые могут быть представлены при продаже товара.

В деле *Nestle против Cadbury* (С 215/14), или деле *KitKat*, было установлено, что (i) форма товара не обязательно должна быть видна во время совершения покупки потребителем, поэтому в качестве товарного знака она может приобрести различительную способность с помощью рекламы и/или использования потребителями (например, ношения обуви или сумки); и (ii) в качестве доказательства факта приобретения различительной способности формой товара заявитель должен продемонстрировать, что значительное количество типичных потребителей данного товара соотносят данную форму с конкретной компанией.

На практике это означает, что необходимо доказать наличие и (i) определенного уровня использования, и (ii) достаточной осведомленности потребителей, позволяющей им расценивать товарный знак как указание на конкретного производителя.

Согласно решению по делу *KitKat* необходимо доказать, что товарный знак использовался во всех странах-участницах ЕС. Это означает, что высокий уровень распознавания товарного знака в нескольких странах теперь не компенсирует низкий уровень распознавания в других. Данный подход немного противоречив, так как ЕС в нем не рассматривается как единая территория. Критерии для оценки уровня использования знака остаются такими же, и использование товарного знака только в одной стране-участнице все еще подпадает под данные критерии.

### **Другие препятствия**

Даже в том случае, если форма изделия соответствует вышеназванным критериям, она может не быть зарегистрирована в качестве товарного знака, если основные детали формы:

- обусловлены родом товара;
- придают товару существенную стоимость; или
- необходимы для достижения технического результата.

Данные критерии не являются взаимодополняющими, и для отказа в регистрации в качестве товарного знака форме достаточно подходить под один из них. Даже доказанная приобретенная различительная способность не спасет товарный знак, если к нему применим хотя бы один из этих трех критериев.

Данные ограничения обусловлены тем, что формы, которые следует охранять с помощью патентов или в качестве промышленных образцов, не должны получать бесконечные сроки охраны в качестве товарных знаков, особенно в тех случаях, когда эти сроки уже истекли. При бесконечном сроке охраны прав на формы есть риск снижения уровня конкуренции. В то же время, если с момента обнародования формы прошло меньше года, ее можно зарегистрировать в качестве промышленного образца ЕС.

### **Существенная стоимость**

При рассмотрении дела *Hauck против Stokke* (C-205/13) Европейский суд отметил, что ключевой целью ограничения «существенной стоимости» является предотвращение бесконечного использования товарных знаков для продления ограниченного срока действия прав на другую интеллектуальную собственность владельцев данных знаков, в частности, на промышленные образцы. К примеру, форма джинсов не была зарегистрирована в качестве товарного знака, поскольку являлась единственным элементом этого знака, придающим существенную стоимость (дело *Benetton против G Star* C-371/06).

В данную концепцию входят не только товары, обладающие художественной или декоративной ценностью. Однако очевидно, что обе концепции тесно связаны с производством предметов роскоши.

В недавнем деле *London Taxi* ([2016] EWHC 52) судья Арнольд (Arnold J) признал дизайн такси недействительным, поскольку он является классическим и легко узнаваемым. Конкретно эта форма машины не была зарегистрирована в качестве промышленного образца, но могла бы получить такую форму охраны, так что отсутствие регистрации не повлияло на решение судьи.

Разумеется, дело вызвало много шума. Формы, добавляющие товарам существенную стоимость, крайне важны для сферы производства предметов роскоши, где создание легко узнаваемых продуктов так же важно, как и создание новых трендов. Вопрос о том, что же в итоге добавляет товару существенную стоимость, все еще остается открытым, так что существенную стоимость в идеале должны добавлять все основные элементы формы. Таким образом, добавление, к примеру, слова может помочь избежать аннулирования знака.

### **Род товара**

Данное ограничение призвано предотвратить монополизацию форм товаров, например, часов или сумок. Раньше считалось, что данное ограничение можно использовать только в тех ситуациях, когда товар может быть представлен только в одной форме. Но в деле *Hauck* Европейский суд подтвердил, что данное ограничение применимо ко всем формам, которые являются стандартными для определенной категории товаров (например, у часов должен быть циферблат, стрелки и ремешок, поэтому форма часов в качестве товарного знака должна состоять из чего-то помимо набора этих обязательных элементов).

Данное ограничение часто пересекается с препятствием к регистрации в виде отсутствия различительной способности.

### **Технический результат**

Цель этого ограничения – предотвращение монополизации технических решений. Дело *KitKat* подтвердило, что важен способ применения товаров, а не

способ их производства. Элементы, которые не представлены на товарном знаке, но используются потребителем (например, внутренний затягивающий механизм сумки), могут послужить доводом в пользу того, что форма является в первую очередь средством достижения технического результата (пример – кубик Рубика в деле *Simba Toys C-30/15P*).

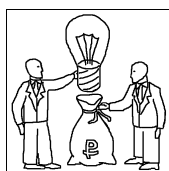
С учетом того, что у формы в качестве товарного знака есть, по крайней мере, один элемент, не выполняющий никакой технической функции, а выполняющий функцию декоративную, этого ограничения можно избежать. Для предметов роскоши, которые по определению являются стильными, это не должно стать серьезным препятствием.

Если сосредоточиться только на эстетической стороне товара, можно подпасть под ограничение, касающееся существенной стоимости. Это говорит о том, что все три вида ограничений должны быть осмыслены и согласованы в нескольких юрисдикциях.

#### **Что же все это значит?**

Зарегистрировать форму предмета роскоши в качестве товарного знака трудно. Для некоторых товаров, например, обуви, сделать это легче, чем, к примеру, для сумок. Поскольку законодательство является сложным и постоянно меняющимся, в процессе регистрации таких знаков значительную роль играет элемент удачи. Как всегда, чем больше собрано доказательств, в особенности доказательств приобретенной различительной способности, тем больше шансов на успех.

Фирмы в Великобритании строят планы по выходу из ЕС, но прецедентное право после Брексита обещает быть неоднородным. Если вы думали о получении охраны для формы производимого вами предмета роскоши в качестве товарного знака, хотите относительной ясности и действия прав на всей территории ЕС даже после Брексита, приведите доказательства в порядок и подавайте заявку как можно скорее. Если с момента выхода продукта на рынок прошло меньше года, его можно зарегистрировать в качестве промышленного образца ЕС со сроком охраны равным 25 годам.



## **Инновации и бизнес**

### **Бренды, налоги и оценка рыночной стоимости**

Haigh, D. Brands, tax and valuation // IP Magazine. - 2017. - № 5. - P.30-31.



Идея о том, что бренды имеют некую стоимость, в настоящее время признана повсеместно. Практике определения этой стоимости и оценки стоимости бренда потребовалось на признание гораздо больше времени, но на данный момент представление о такой практике как о находящейся в стадии развития, нишевой или не совсем обязательной встречается гораздо реже.

Оценка стоимости брендов производится на протяжении почти сорока лет и с 2010 г. имеет свой международный стандарт, благодаря которому обеспечивается системность подхода и широкое признание данной практики. Все чаще ее признают одним из важнейших средств, использующихся в процессе слияния и поглощения компаний, поскольку этот процесс требует внимательности, финансовых вложений, переговоров об условиях лицензирования, соблюдения нормативных требований, оценки стратегии выхода на рынок и стратегии, касающейся брендов, аллокации инвестиций, установления трансфертных цен и подсчета убытков.

С учетом того, что изначально данная практика была призвана устранить разрыв между маркетинговой и финансовой сферами, может показаться, что оценкой стоимости бренда занимаются только маркетологи, бухгалтеры и инвесторы. Однако главную роль в этом процессе играют юристы, которые одновременно являются и пользователями данного процесса, и теми, кто обеспечивает основы для его осуществления. Перед рассмотрением данного вопроса будет полезным сначала поговорить об основных терминах и определениях.

### **Что такое бренд?**

Для рассмотрения брендов в качестве набора прав с определяемой стоимостью необходимо техническое определение. Специалисты по оценке рыночной стоимости из компании Brand Finance помогли создать международный стандарт оценки стоимости бренда: ISO (Международная организация по стандартизации) 10668. Бренд, таким образом, представляет собой использующийся в маркетинге нематериальный актив, который может состоять из имен, понятий, знаков, символов, логотипов и дизайна или комбинации всего вышеперечисленного, но не ограничен ей, и который, принося экономическую выгоду или увеличивая экономическую стоимость, используется для обозначения товаров, услуг или предприятий или комбинации всего вышеперечисленного путем создания обладающих различительной способностью образов и ассоциаций у заинтересованных лиц.

### **Как оценить стоимость бренда?**

Стандарт ISO 10668 содержит три основных подхода к оценке стоимости бренда. Два первых – ценовой (то есть, цена создания или восстановления) и рыночный (расчет цены исходя из рыночной информации) подходы - в некоторых ситуациях правомерны и даже предпочтительны. Тем не менее у них обоих есть значительные недостатки. Высчитать цену создания бренда полностью может быть достаточно сложно, и, кроме того, ни один бренд не сможет в полной степени заменить другой, так что даже самый точный расчет не отразит полной стоимости бренда. Бренды ценны своей уникальностью. Они изначально несравнимы и неповторимы. Рыночный же подход страдает от нехватки информации о похожих транзакциях. Даже при ее наличии помехой является все та же идея о том, что все бренды одинаковы. В связи с этим данные подходы используются только в качестве проверки согласованности.

Третий и последний подход основан на доходе. Этот подход, как правило, считается более достоверным и системным, поскольку не содержит таких ограничений, как два вышеупомянутых подхода. Именно им пользуются самые уважаемые специалисты данной сферы деятельности. В стандарте ISO 10668 указано, что основанный на доходе подход к оценке стоимости бренда позволяет выполнить такую оценку с помощью обозначения актуальной стоимости экономических выгод, ожидающихся от использования оставшегося срока полезной службы бренда. При применении данного подхода производится оценка ожидаемых чистых финансовых потоков, связанных с оставшимся сроком



полезной службы актива, а затем чистые финансовые потоки пересчитываются как актуальная стоимость с учетом подходящей процентной ставки. Финансовые потоки (или альтернативные средства измерения доходности бренда), используемые при оценке стоимости бренда, являются теми финансовыми потоками, которые связаны с брендом. Для их определения существуют различные методы.

### **Когда в дело вступает юрист?**

Бренд ничего не стоит без надежной законодательной охраны. Инвестирование в брендовый бизнес почти не имеет смысла, если ключевые товарные знаки не зарегистрированы и никак не охраняются. Таким образом, согласно стандарту ISO 10668 начальной стадией процесса оценки стоимости бренда всегда является юридический анализ. Необходимо составить перечень прав по странам и бизнес-классам как для существующих сфер деятельности, так и для потенциальных зон использования бренда. Также необходимо оценить сбалансированность этих прав и возможности для их защиты. Маркетологам этот процесс знаком под названием «сегментирование рынка». Юристы, специализирующиеся на интеллектуальной собственности, и юрисконсульты играют важнейшую роль в приобретении, оценке и осуществлении данных прав.

Итак, юристы являются обязательными участниками процесса, но как им самим пользоваться оценкой стоимости бренда? Одни из самых важных способов использования – налоговое или трансфертное ценообразование.

В том случае, если бренд находится в юрисдикции с большими налогами, лицензионные выплаты за использование бренда партнерами в других странах могут увеличить налоговую нагрузку компании, что вынуждает владельца бренда либо снизить размер роялти за использование бренда, либо не брать за использование бренда ничего. Однако те фирмы, которые не смогли установить достаточный размер роялти, вскоре оказывались объектами пристального внимания со стороны налоговых органов.

Это привело к тому, что юрисдикции с низкими налогами стали предпочитаемым местом для содержания центральных холдинговых компаний, выдающих лицензии на использование товарных знаков и брендов национальным дочерним компаниям. К примеру, Nestlé и Shell содержат свои бренды в Швейцарии. Налоговые органы тем не менее также хорошо осведомлены о попытках получить прибыль из юрисдикций с большими налогами, таких как, например, США, где прибыль получают путем назначения чрезмерно больших размеров роялти.

Независимая оценка стоимости бренда необходима для соблюдения баланса интересов менеджмента компании и налоговых органов. Это позволяет делегировать процесс установления стоимости незаинтересованным лицам и обосновать размер запрашиваемых роялти. Чем сильнее бренд, тем больший размер роялти можно запросить.

Недавнее решение Налогового суда США может иметь значительные последствия для практики установления размеров роялти. В деле *Amazon против Internal Revenue Service (IRS)* (март 2017 г.) речь шла о трансфере американской компанией-учредителем относящихся к европейскому рынку технологических и маркетинговых нематериальных активов новой европейской дочерней фирме в 2004 г. Amazon утверждала, что цена трансфера нематериальных активов была ниже рыночной. Компания-ответчик IRS возразила, что оценка брендов должна производиться с учетом актуальной процентной ставки на финансовые потоки, происходящие из будущей доходности бренда. Судья Альберт Лобер (A. Lauber) согласился с тем, что лучшим методом оценки стоимости бренда является вычисление процентной ставки гипотетических роялти за использование бренда.

Таким образом, он подтвердил, что ведущей при оценке брендов является методология освобождения от выплаты роялти.

IRS также заявляла, что необходимый срок полезной службы бренда должен быть бесконечным. Это утверждение справедливо, поскольку срок действия прав на бренды можно продлять бесконечно и при условии хорошего менеджмента сильные бренды, в самом деле, могут служить неограниченный срок.

Для оценки стоимости бренда крайне важен выбор срока полезной службы бренда (семь лет, двадцать лет либо неограниченный срок), поскольку стоимость с учетом процентной ставки на финансовые потоки значительно увеличивается в том случае, если срок действия прав на бренд не ограничен никакими временными рамками. Как и случилось в вышеупомянутом деле, где предметом спора стал сильный бренд Amazon, считавшийся таковым на протяжении всего периода времени с 2004 г. по 2017 г. Согласно последнему исследованию Brand Finance с бюджетным финансированием, Amazon близок к тому, чтобы стать самым ценным брендом в мире. Его общая стоимость составляет 106,4 млрд долларов, что ненамного меньше стоимости бренда Google – 109,4 млрд долларов.

Тем не менее для оценки стоимости бренда ретроспективный подход использовать нельзя. Добросовестная рыночная стоимость должна основываться как на доступной информации, так и на собственных предположениях. В данном деле несколько экспертов в области оценки стоимости брендов дискутировали о ключевых предположениях, касающихся процесса оценки, в том числе предположениях о достаточном размере роялти, процентной ставке, показателях прироста, налоговой ставке и сроке полезной службы. Судья изучил и оценил каждое из этих предположений в деталях.

В контексте предыдущего рассмотренного им дела (*Veritas promus IRS*) Судья Лобер счел, что в 2004 г. было бы неправильно полагать срок полезной службы бесконечным. В деле Amazon он установил, что срок полезной службы в двадцать лет был бы достаточным для столь нового и потенциально нестабильного экономического сектора с высоким уровнем конкуренции.

Это решение имеет значительные последствия. В ближней перспективе оно означает, что Amazon не должна будет выплачивать 1,5 млрд долларов дополнительных налогов, что иллюстрирует огромную потенциальную ценность стратегического использования оценки стоимости бренда юриконсультантом. В более широком контексте это решение устанавливает ряд прецедентов, касающихся необходимых для процесса оценки предположений, с которыми следует ознакомиться как юриконсультантам, так и юристам, специализирующимся на налогах и на интеллектуальной собственности.

#### **Количественная оценка суммы возмещения ущерба**

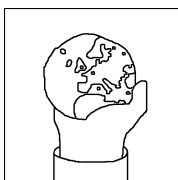
Еще одним способом применения результатов оценки стоимости бренда является количественная оценка суммы возмещения ущерба. В тех случаях, когда дело решается по существу, необходимо получить отчет либо о полученной прибыли, либо о потерянной прибыли. В случае проигрыша дела ответчика могут обязать выплатить истцу компенсацию на основании полученной ответчиком суммы денежных средств или на основании суммы денежных средств, потерянной истцом вследствие введения в заблуждение, контрафакции или размывания товарного знака. И хотя из-за сопутствующих расходов стремление выиграть дело не всегда кажется важным, эти расходы необходимо сопоставить с долгосрочным влиянием неудачной попытки защиты прав на свою интеллектуальную собственность - на стоимость бренда.

Юристы вполне могут сыграть еще большую стратегическую и коммерческую роль. Лондонская биржа интеллектуальной собственности (LIPEX) была основана юристами, и до сих пор ими управляется. Она выступает в качестве информационного центра для юрисконсультов и помогает им находить подходящие новые бренды и товарные знаки, стимулировать новые коммерческие операции и извлекать большую стоимость из резервных брендов и товарных знаков. Сочетание необходимости аналитической оценки стоимости брендов (установление ценовых преимуществ создания новых брендов, расширение зоны действия брендов или избавление от резервных брендов) и новых торговых платформ для интеллектуальной собственности делает специализирующегося на интеллектуальной собственности юриста стратегически ценным членом руководящей группы.

#### **Что же дальше?**

Юристам будет полезно ознакомиться со стандартом ISO 10668 для понимания трех основных подходов к установлению добросовестной рыночной цены (основанных на рынке, цене и доходе) и детальных методов практического применения стоимости брендов, патентов и других видов интеллектуальной собственности. Главной задачей является установление рабочих связей со специалистами по оценке стоимости бренда.

В этой сфере важнейшее значение имеют юристы, так как они обеспечивают ту базу, на основе которой компании могут установить стоимость своих брендов. В ответ владельцы брендов предлагают юристам возможность стать не только специалистами в сфере интеллектуальной собственности, но еще и ценными стратегическими консультантами, которые помогают увеличивать доходы компании и без которых не обходится ни одно важное решение, касающееся бизнеса и брендов.



## **Весь мир на ладони: коротко о главном**

(по материалам публикаций в IP Magazine, GRUR Int, WIPR)

### **Европейский союз**

Европейское патентное ведомство уточняет, что растения и животные, разведенные исключительно посредством нормальных биологических процессов, не могут быть запатентованы. Пересмотренные руководящие принципы вступят в силу 01.07.2017 г. Пояснение в данном вопросе важно, поскольку Директива ЕС по биотехнологическим изобретениям (Директива 98/44 / ЕС) говорит о том, что по существу биологические процессы непатентоспособны, но было неясно, патентоспособны ли растения и животные, полученные в результате из этих процессов.

По словам советника Высшего суда ЕС, сказанным 22.06.2017 г. в ходе судебного дела Louboutin против Van Haren Schoenen BV, известный модный дизайнер одежды Кристиан Лабутэн (Christian Louboutin) не сможет зарегистрировать свои знаковые красные подошвы туфель на высоком каблуке в качестве товарного знака из-за ограничений законодательства Европейского Союза на регистрацию некоторых фигур. Это решение окажет влияние на судьбу регистрации товарного знака «Louboutin» в Бенилюксе - политическом союзе

Бельгии, Нидерландов и Люксембурга, - а также на толкование общего права ЕС о защите потенциально функциональных товарных знаков. Законодательство ЕС в соответствии со статьей 3 (1) (e) (i) Директивы о товарных знаках запрещает регистрацию товарных знаков для форм, которые производятся исключительно из-за характера продукта, например, формы, которая исходит от обуви на высоком каблуке,

## **Австрия**

Верховный суд Австрии предписал Amazon оплатить авторские сборы за импортированные жесткие диски, начиная с 2010 г., которые могут составить миллионы евро. В соответствии с Законом об авторском праве Amazon должен возместить расходы austro mechana (корпорации по сбору роялти), поскольку она импортировала в Австрию жесткие диски, которые потребители могли использовать для хранения копий произведений, защищенных авторским правом.

По недавнему решению Верховного суда Австрии, принятому в ходе предварительных судебных мер по делу о действительности Европейского патента на устройство катетера, имеющего защитное средство для иглы, ответчик должен принять меры по удалению контрафактных товаров с каналов торговли до принятия решения по существу.

## **Бразилия**

Логистический гигант Ryder System Inc., базирующийся в Майяме, оказался втянут в битву с бразильской компанией по прокату автомобилей. Второй по величине апелляционный суд страны - Высший суд Бразилии - 02.05.2017 г. в иске против Ryder System Inc. вынес решение об отмене использования наименования «Ryder Servicos de Locacao de Veiculos», используемого компанией по прокату автомобилей со штаб-квартирой в деловой столице страны Сан-Паулу. В своем иске, поданном в 2006 г., Ryder System Inc. утверждала, что бразильская компания зарегистрировала товарный знак недобросовестно, зная о всемирной известности товарного знака Ryder. Иск был сначала отклонен на том основании, что бразильская компания зарегистрировала товарный знак в 1976 г., раньше, чем Ryder. Последний утверждает, что его товарный знак охраняется в рамках ст.6 Парижской конвенции о защите промышленной собственности.

## **Великобритания**

Высокий суд Англии и Уэльса в деле Glaxo Wellcome UK Ltd (t/a Allen & Hanburys) & Anor против Sandoz Ltd признал недействительным цветовой товарный знак Glaxo, состоящий из двух оттенков фиолетового цвета. Данное решение может существенно повлиять на способы интерпретации цветowych товарных знаков судами.

Британский вердикт об упрощенной упаковке табачных изделий положил конец тяжбам. Верховный суд Великобритании отклонил апелляцию табачной компании British American Tobacco.

## **Германия**

Немецкий суд отменил регистрацию товарного знака Ferrari SpA для «Testarossa» (наименование прекращенного к производству культового классического спортивного автомобиля для нескольких классов товаров).

Региональный суд Дюссельдорфа 02.08.2017 г. объявил об отмене им регистрации данного товарного знака, поскольку он долгое время не использовался в торговле. Компания Ferrari первоначально зарегистрировала слово «Testarossa» в качестве товарного знака в 1987 году для транспортных средств и сопутствующих товаров. Принятое решение суда может побудить других оспаривать действительность давно зарегистрированных товарных знаков.

## **Индия**

Издательства Oxford University Press, Cambridge University Press и Taylor and Francis Group откажутся от своей апелляции в суд, по которой рассматривается дело о нарушении авторских прав через фотокопирование материалов, используемых в учебных пакетах. Издатели учебников заявили, что отозвали бы свою апелляцию против Университета Дели и небольшого учебного магазина кампуса. Судья Суда первой инстанции постановил, что фотокопирование не было нарушением, а являлось добросовестным использованием. Издатели опубликовали совместное заявление от 09.03.2017 г., в котором сообщается об их решении не продолжать судебные разбирательства.

## **Канада**

Правительство Канады опубликовало предполагаемые изменения в Патентные правила для проведения общественных консультаций. Изменения касаются предстоящих поправок в Патентный закон, которые приведут его в соответствие с нормами Договора о патентном праве (PLT).

Вертолетная компания Airbus Helicopters SAS выиграла награду в размере 1,5 млн канадских долларов (1,1 млн долларов США) после того, как канадский суд постановил, что Bell Helicopter Textron Canada Ltd. нарушила патент Airbus (канадский патент № 2207787) на шасси вертолета. Размер вознаграждения включает компенсационные убытки, послесудебное вознаграждение и размер ущерба. Суды в Соединенных Штатах также приняли решение в пользу Airbus, а судебные процессы во Франции продолжаются.

## **Новая Зеландия**

После вступления в силу Закона о географических указаниях для регистрации в Реестре географических указаний подано 18 заявок на указания вин и спиртных напитков. Реестр позволяет владельцам брендов регистрировать продукты из определенного географического региона при наличии определенных характеристик и качеств.

## **США**

После долгосрочного разбирательства в судах США Международная корпорация по распределению имен и номеров в Интернете (ICANN) все же зарегистрировала родовой домен верхнего уровня (gTLD) .AFRICA.

Компания Ford Motor Co. заявила, что бренд Zhejiang Geely Holding Group, Lynk & Co., звучит слишком похоже на его имеющий 100-летнюю историю товарный знак Lincoln, и что тем самым китайский автопроизводитель нарушает права на их знак. Теперь компании могут оказаться в суде.

Американская компания Motorola Solutions Inc. обратилась в австралийский суд с иском о запрете китайской фирме Hytera Communications Corp. продавать

цифровые мобильные радиостанции, которые якобы нарушают запатентованную технологию, позволяющую нескольким пользователям использовать одну радиочастоту. В жалобе, поданной 31.07.2017 г. в Федеральный суд Австралии, Motorola заявила, что китайская Hytera и ее австралийская дочерняя компания Hytera Communications Pty Ltd. нарушают три патента на технологии сканирования общих радиоканалов, доступа к базовым станциям и синхронизации разговоров. Чикагская Motorola подала еще четыре иска в Германии и США, а также жалобу Комиссии по международной торговле против Hytera.