

Консультативный комитет по защите прав

Тринадцатая сессия
Женева, 3–5 сентября 2018 г.

ВОПРОСЫ НА СТЫКЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ИС И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О КОНКУРЕНЦИИ

Доклады подготовлены Бразилией и Перу

1. На двенадцатой сессии ККЗП, состоявшейся 4–6 сентября 2017 г., Комитет принял решение рассмотреть на своей тринадцатой сессии, в частности, тему «Обмен информацией о национальном опыте в области институциональных механизмов осуществления политики и создания режимов защиты прав ИС, включая механизмы для сбалансированного, комплексного и эффективного урегулирования споров по вопросам ИС». В рамках этой темы в настоящем документе представлены доклады двух государств-членов, Бразилии и Перу, относительно административных подходов, применяемых при пересечении проблематики защиты прав ИС и законодательства о конкуренции.

2. В двух докладах содержится описание практической деятельности профильных национальных компетентных органов, Административного совета по экономической защите Бразилии (CADE) и Национального института по защите конкуренции и охране интеллектуальной собственности Перу (INDECOP), в части согласования целей законодательства в области ИС и правил конкуренции. На примерах из прецедентного права в докладах рассматриваются ограничения, существующие в законодательстве о недобросовестной конкуренции в отношении осуществления прав ИС, а также случаи применения норм законодательства о конкуренции в ситуации, когда в результате злоупотреблений в системе ИС конкуренты лишаются возможности выйти на рынок или вытесняются с него. В докладе Бразилии рассматривается взаимосвязь между законодательством по вопросам ИС и законодательством о конкуренции и на примере трех ключевых дел анализируется подход CADE, который призван обеспечивать баланс интересов этих двух правовых областей: одно из дел касается защиты прав на промышленные образцы в промышленности по производству деталей автомобилей; второе представляет собой случай фиктивного разбирательства на рынке медицинских препаратов; в третьем случае анализируется влияние прав ИС на конкуренцию в случае

слияния двух крупных компаний на рынке семян и пестицидов. В дополнение к анализу рассмотрения соответствующего дела национальным судом в докладе Перу подчеркивается тот факт, что на организационном уровне ИНДЕКОПИ является единым административным органом, наделенным полномочиями как в области защиты прав ИС, так и в вопросах недобросовестной конкуренции.

3. Доклады представлены в следующем порядке:

Взаимосвязь между правами интеллектуальной собственности и антимонопольным законодательством в Бразилии	3
Законодательство Перу в области интеллектуальной собственности и недобросовестной конкуренции	13

[Доклады следуют]

ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ ПРАВАМИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И АНТИМОНОПОЛЬНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ В БРАЗИЛИИ

*Документ подготовила г-жа Паула Азеведу, комиссар, Административный совет по экономической защите, Бразилиа, Бразилия**

АННОТАЦИЯ

Антимонопольное законодательство и законодательство в области интеллектуальной собственности предполагают решение таких общих задач, как стимулирование экономического развития, содействие инновациям и поощрение конкуренции, и потому между ними не должно быть противоречий. Однако взаимосвязь между этими двумя областями права отнюдь не проста, и для достижения общих целей требуется установить тщательно выверенный баланс. В эпоху новой экономики, когда в конкуренции между участниками рынка и определении границ этого рынка ключевую роль играют инновации, знания и интеллектуальная собственность, необходимость установления баланса между правами ИС и правилами конкуренции все более очевидна. Административный совет по экономической защите (CADE), антимонопольный орган Бразилии, ответственный за проведение расследований и разбирательств в отношении случаев предполагаемого злоупотребления правами ИС, разработал рамочную основу для анализа взаимосвязи между правами ИС и законодательством о защите конкуренции.

I. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ, КОНКУРЕНЦИЯ И АНТИМОНОПОЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

1. Законодательство в области интеллектуальной собственности (ИС) и антимонопольное законодательство преследуют общие цели: стимулировать экономическое развитие, содействовать инновационной деятельности и поощрять конкуренцию. Однако для достижения этих целей в двух сферах используются разные методы, что на первый взгляд может показаться нелогичным.

2. Антимонопольное законодательство стимулирует экономическое развитие, поощряя конкуренцию и предотвращая появление незаконных монополий и злоупотребление господствующим положением на рынке и ограничительной практикой, в то время как ИС стимулирует инновационную деятельность, устанавливая исключительные права, которые призваны предотвращать несанкционированное использование охраняемых нематериальных продуктов третьими сторонами и потому могут рассматриваться как ограничение конкуренции.

3. В прошлом эти две области права часто воспринимались как несовместимые. Однако со временем характер полемики изменился, и теперь законы в области интеллектуальной собственности и антимонопольные законы считаются взаимодополняющими, даже несмотря на то, что между этими двумя областями постоянно возникают нестыковки.

4. Как показывает динамический анализ рынка, права ИС не вредят конкуренции. Напротив, исключительные права, предоставляемые в соответствии с законами об

* В настоящем документе изложены взгляды автора, и они необязательно совпадают с мнениями Секретариата или государств – членов ВОИС.

интеллектуальной собственности, стимулируют конкуренцию между предприятиями и способствуют притоку инвестиций в научно-исследовательскую и опытно-конструкторскую деятельность (НИОКР). Следовательно, чтобы добиться общей цели, заключающейся в обеспечении экономического роста и благосостояния потребителей, необходимо установить баланс между законодательством в области ИС и антимонопольным законодательством.

5. Этот тезис особенно справедлив для новой экономики – под которой в данном случае понимаются рынки, совершившие переход от экономической модели, основанной на производстве, к модели цифровой экономики, основанной на знаниях¹, – в которой ключевую роль в конкуренции между участниками рынка и определении границ этого рынка играют инновации, знания и ИС. Права ИС и антимонопольные нормы должны сосуществовать в гармонии, и их следует считать в равной степени важными, хотя в каких-то конкретных случаях одно может превалировать над другим. Это, однако, не означает, что эти две области права никогда не будут вступать в конфликт. Ввиду того что цифровая, основанная на знаниях экономика в Бразилии только начинает формироваться, все чаще возникают вопросы относительно того, каким образом будет обеспечиваться баланс и в какой степени антимонопольный орган будет учитывать аспекты ИС и наоборот.

6. Как будет проиллюстрировано ниже, на рынках, основанных на знаниях, (например, на рынке сельскохозяйственной продукции) и рынках, основанных на инновациях, (например, на рынке автомобильных запчастей) участились случаи злоупотребления ИС. В этих условиях необходимо иметь в виду, что недостаточное применение антимонопольных законов в случаях предполагаемого злоупотребления правами ИС может ограничивать конкуренцию, а чрезмерное либо чересчур строгое применение антимонопольных законов может негативно сказываться на инновационной деятельности. Таким образом, при рассмотрении таких дел антимонопольные органы должны учитывать возможные негативные последствия.

7. Задачу установления баланса между законодательством в области ИС и антимонопольным законодательством нельзя назвать простой. Тем не менее растущее понимание сложности соответствующих дел и работы, требующейся для их адекватного рассмотрения, свидетельствует о прогрессе в этом направлении. Цель настоящего документа состоит в том, чтобы показать, как эволюционирует подход CADE к решению вопросов антимонопольного законодательства в контексте прав ИС.

II. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ В БРАЗИЛЬСКОМ АНТИМОНОПОЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

8. CADE является бразильским антимонопольным ведомством, ответственным за вопросы конкуренции в соответствии с Законом 12.529/2011 (антимонопольный закон). CADE был создан в 1994 г. как федеральный административный орган исполнительной власти. В сферу его компетенции входят случаи одностороннего злоупотребления господствующим положением на рынке, слияния и практика сговоров и ограничений. Согласно закону компетенция CADE распространяется на все акты, совершенные в Бразилии и за ее пределами, если они имеют непосредственные или потенциальные последствия для Бразилии (например, организация картельного сговора за границей, имеющего целью и непосредственно устанавливающего контроль над ценами на бразильском рынке). Его решения носят административный характер и могут быть обжалованы в судебном порядке.

¹ Подробнее см. Richard Posner, “Antitrust in the New Economy” [Ричард Познер, «Антимонопольное регулирование в эпоху новой экономики»], *Antitrust Law Journal*, v. 68, 2001, p. 925-944, p. 926.

9. Положения антимонопольного закона, касающиеся ИС, гласят, что злоупотребление правами ИС является нарушением антимонопольных норм (статья 36, §3, XIV и XIX). Кроме того, согласно закону при рассмотрении дел о слиянии CADE может также принимать решения об обязательном лицензировании прав ИС в целях смягчения негативных последствий планируемой сделки (статья 60, §2, V). Таким образом, вопросы прав ИС могут стать объектом внимательного изучения в контексте рассмотрения заявок на слияние, а также при проведении расследований в отношении горизонтальных соглашений (например, расследования в отношении картелей) или потенциального злоупотребления господствующим положением на рынке.

10. CADE в своей практике однозначно признает, что существует вероятность злоупотребления правами ИС и соответствующими лицензиями в нарушение правил конкуренции, и уже подтвердил, что такие случаи относятся к сфере его компетенции. Однако эта компетенция ограничена и, в частности, не дает органу полномочий аннулировать лицензию ИС, выданную на законных основаниях Национальным институтом промышленной собственности (INPI).

III. КЛЮЧЕВЫЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВА В СВЯЗИ С НАРУШЕНИЕМ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, В КОТОРЫХ РАССМАТРИВАЛИСЬ ПРАВА ИС, В БРАЗИЛИИ

11. С 1994 г. расследования в отношении связанных с ИС нарушений антимонопольного законодательства касались в основном злоупотребления правами ИС, фиктивных разбирательств и соглашений об увязывании². Права ИС также были главным объектом рассмотрения в ряде дел о слияниях³.

12. В порядке иллюстрации связи между антимонопольным законодательством и законодательством в области ИС ниже приводится краткое описание трех ключевых дел. В деле *Associação Nacional dos Fabricantes de Autopeças (ANFAPE) v Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Ltda., Fiat Automóveis S.A. and Ford Motor Company Brasil Ltda.* (дело ANFAPE)⁴ спор в отношении прав ИС возник между представителями на рынке автомобильных запчастей, в частности, оспаривалась законность использования прав на промышленные образцы тремя крупнейшими сборочными автомобильными предприятиями в Бразилии. Рассмотрев это дело, CADE четко заявил об ограниченности своей компетенции, но при этом отметил, что определенные виды использования прав ИС могут оказывать негативное влияние на уровень конкуренции на рынке, и провел подробный анализ связи между антимонопольным законодательством и ИС. В деле *Associação Brasileira das Indústrias de Medicamentos Genéricos (Pró-Genéricos) v Eli Lilly do Brasil e Eli Lilly and Company* (дело Eli Lilly)⁵ рассматривалось связанное с ИС фиктивное разбирательство, сторонами которого являлись представители рынка медицинских препаратов. Международная фармацевтическая компания Eli Lilly незаконно установила монополию, обращаясь в суд с необоснованными жалобами и прибегая к недобросовестным и нечестным методам защиты прав. В этом деле CADE пришел к заключению о том, что имело место злоупотребление правами ИС, и на компанию был наложен штраф.

13. CADE установил критерии для определения фиктивных разбирательств и подчеркнул, что практика фиктивных разбирательств может оказаться еще более пагубной для конкуренции в случаях, когда такие разбирательства связаны с правами ИС.

² См. перечень дел в приложении к настоящему документу.

³ См. перечень дел в приложении к настоящему документу.

⁴ Административный процесс 08012.002673/2007-51, решение вынесено 14 февраля 2018 г.

⁵ Административный процесс 08012.0011508/2007-91, решение вынесено 18 июня 2015 г.

В деле *Bayer Aktiengesellschaft and Monsanto Company* (дело Bayer-Monsanto)⁶ права ИС стали основным объектом внимания при рассмотрении заявки на слияние. Сторонами являлись две крупные компании на рынке семян и пестицидов. CADE одобрил слияние с некоторыми ограничениями, подчеркнув при этом необходимость принятия мер, которые позволили бы смягчить последствия концентрации прав ИС, принадлежащих этим двум компаниям, которая дала бы им серьезное преимущество на рынке.

A. ДЕЛО ANFAPE

14. Недавно CADE завершил многолетнее расследование в отношении использования прав на промышленные образцы элементов кузова автомобиля изготовителями оригинального оборудования (ИОО) на вторичном рынке.

15. Разбирательство по делу ANFAPE было возбуждено Национальной ассоциацией независимых производителей запасных частей для автомобилей (ANFAPE) против ИОО Volkswagen, Fiat and Ford. Истец утверждал, что ответчики злоупотребляли своим господствующим положением и правами ИС на рынке запасных частей для автомобилей, используя права на свои промышленные образцы на вторичном рынке, и тем самым фактически монополизировали этот рынок. Некоторые ИОО обратились с жалобой в суд, требуя принять меры по защите их прав ИС и запретить независимым производителям продавать автомобильные запчасти без получения лицензии на соответствующие промышленные образцы. ANFAPE утверждала, что эти жалобы были поданы для того, чтобы помешать независимым производителям свободно конкурировать на вторичном рынке, и что действие прав на промышленные образцы распространяется только на первичный рынок.

16. CADE постановил, что бразильский закон об ИС (Закон 9.279/1996) не ограничивает действие прав на промышленные образцы первичным рынком. Учитывая, что регистрации были получены законно и что средства, использовавшиеся для защиты прав ИС, были целесообразными, принимаемые ИОО меры нельзя было отнести к категории фиктивных разбирательств. По этой причине факта злоупотребления правами ИС установлено не было и дело было закрыто.

17. CADE в целом отметил, что само по себе существование прав на промышленные образцы в том виде, в котором они закреплены в действующем законодательстве, может иметь негативные последствия для конкуренции на вторичном рынке. Однако CADE признал, что его компетенция распространяется только на те дела, в которых был выявлен факт злоупотребления правами ИС. В отсутствие такого злоупотребления любое негативное воздействие на конкуренцию, ставшее следствием применения закона, может быть приписано только самому закону. В таких случаях ведомство не имеет полномочий принимать меры, поскольку его решения не могут иметь преимущественной силы над действующим законодательством в области ИС.

18. Это дело демонстрирует взвешенность подхода CADE к решению проблем, возникающих при пересечении сфер ИС и антимонопольного законодательства. Принимая во внимание сложность этой взаимосвязи и осознавая ограниченность своей компетенции, ведомство на примере дела ANFAPE продемонстрировало, что оно не считает антимонопольные нормы важнее прав ИС и что его подход заключается в рассмотрении вопроса о законности защиты прав ИС и потенциальных последствий такой защиты для рынка.

⁶ Постановление о концентрации 08700.001097/2017-49, принято 7 февраля 2018 г.

В. ДЕЛО ELI LILLY

19. В деле Eli Lilly Бразильская ассоциация производителей генерических медицинских препаратов подала жалобу на компанию Eli Lilly and Company и ее бразильский филиал Eli Lilly of Brazil, утверждая, что ответчики используют практику фиктивных разбирательств, незаконно используя свои патентные права на рынке медицинских препаратов. Истец утверждал, что ответчики создают искусственные барьеры для конкуренции, подавая иски против государственных учреждений, таких как INPI, чтобы незаконно получить исключительные права на медицинские препараты, предназначенные для лечения рака.

20. CADE выявил в действиях Eli Lilly признаки злоупотребления правами ИС. По мнению CADE, поданные ответчиками жалобы удовлетворяют всем трем условиям, необходимым для установления факта фиктивного разбирательства в соответствии с устоявшейся судебной практикой: (1) немислимые требования, (2) представление недостоверной информации и (3) нецелесообразность используемых средств. Ведомство подчеркнуло важность тщательного анализа в делах о фиктивных разбирательствах, связанных с правами ИС, ввиду высокой вероятности того, что такие дела окажут весьма негативное влияние на конкуренцию.

21. CADE изучил сложную взаимосвязь между антимонопольным законодательством и законодательством в области ИС, отметив, что даже наличие патентов, законно выданных уполномоченным государственным органом, не исключает вероятности злоупотребления этими правами ИС в исполнительном производстве.

22. В деле Eli Lilly патентная заявка ответчиков была отклонена INPI. В связи с этим Eli Lilly подала несколько исков против INPI, в результате чего рассмотрение институтом патентной заявки было приостановлено. Пока процесс рассмотрения был приостановлен, Eli Lilly направила запрос об изменении объекта патентной регистрации, в частности о включении фармацевтического продукта в дополнение к первоначально поданной заявке о регистрации производственного процесса. Учитывая, что по решению суда INPI был отстранен от анализа этого запроса, Eli Lilly подала отдельный иск, основанный на вводящей в заблуждение информации, с просьбой предоставить ей исключительные права на продажу (ИПП) этого фармацевтического продукта в соответствии с Соглашением о торговых аспектах прав интеллектуальной собственности (Соглашение ТРИПС). В результате судебный запрет позволил Eli Lilly добиться своей цели: ей были предоставлены временные ИПП на восемь месяцев.

23. CADE признал ответчиков виновными в подаче фиктивных исков на основании следующего: (i) иски, поданные Eli Lilly, были очевидно нецелесообразными в том смысле, что они были основаны на недостоверной информации и не могли быть удовлетворены в принципе, поскольку INPI не проводил анализ патентоспособности фармацевтического продукта, в отношении которого была подана заявка; (ii) ответчики не включили в представленные судам документы всю относящуюся к делу информацию, в частности информацию о приостановлении процесса рассмотрения патентной заявки и запросе об изменении объекта патентования; и (iii) средства, которые были использованы для защиты прав ИС, были сочтены нецелесообразными, так как одна и та же жалоба была подана в несколько разных судов⁷. Чтобы избежать практических последствий

⁷ Подробнее см. Institute of Research on Applied Economics (IPEA) (2011), *Study on the Anti-competitive Enforcement of Intellectual Property Rights – Sham Litigation*, [Институт исследований прикладной экономики (IPEA) (2011 г.), «Исследование по антиконкурентной защите прав интеллектуальной собственности: фиктивное разбирательство»], можно ознакомиться по адресу:

отказа в выдаче патента и получить ИПП, ответчики подали несколько судебных исков и установили незаконную монополию, что оказало негативное влияние на конкуренцию.

24. Это решение, в отличие от решения по делу ANFAPE, является примером случая, когда CADE в деле, касающемся злоупотребления правами ИС, применил антимонопольные правила. Действия ответчиков в деле Eli Lilly однозначно представляли собой злоупотребление правами, а установленная в результате монополия нанесла серьезный ущерб конкуренции.

С. ДЕЛО BAYER-MONSANTO

25. При рассмотрении заявки на слияние между компаниями Bayer Aktiengesellschaft и Monsanto Company CADE потребовалось изучить вопросы, связанные с правами ИС, поскольку они касались продажи товаров и материальных активов. В данном деле речь шла о рынке семян и рынке химических препаратов для защиты сельскохозяйственных растений.

26. На этих рынках CADE выявил вертикальную производственную цепочку, состоящую из трех этапов: разработка биотехнологии; выведение сортов семян и их репродукция, коммерческое производство и продажа семян.

27. CADE подчеркнул важность прав ИС на первом этапе, поскольку свойства могут быть запатентованы. ИС играет важную роль также и на втором этапе, поскольку селекционеры воспроизводят имеющиеся сорта и выводят новые, ориентируясь на свойства⁸.

28. Связь между этими этапами обеспечивается за счет лицензирования прав ИС. Как Bayer, так и Monsanto активно участвовали во всех трех этапах производственной цепочки, что послужило поводом для серьезных опасений относительно последствий для конкуренции, в частности относительно усложнения препятствий для выхода на рынок новых участников и концентрации рынка вследствие объединения прав ИС, которыми владеют Bayer и Monsanto.

29. CADE одобрил слияние при условии, что будут приняты меры по предупреждению негативного влияния на конкуренцию, которое может оказать концентрация прав ИС, принадлежащих сторонам. В частности, компании должны были взять на себя обязательство по лицензированию используемых ими свойств и сортов растений, чтобы предотвратить потенциальное воздействие слияния на конкуренцию, вызвавшее беспокойство CADE.

30. Полномочия CADE предписывать обязательное лицензирование прав ИС, предусмотренные статьей 60, §2, V Закона 12.529/2011, являются еще одним способом решения вопросов, возникающих при пересечении сфер ИС и антимонопольного законодательства. Осуществляя контроль за слиянием компаний, CADE может вмешаться заранее и предотвратить концентрацию экономического влияния, вызванную концентрацией прав ИС, а также потенциальное злоупотребление господствующим положением со стороны владельцев прав ИС.

[Footnote continued from previous page]

http://www.wipo.int/export/sites/www/meetings/en/2011/wipo_ip_ge_11/docs/study.pdf. Исследование было представлено на седьмой сессии ККЗП в 2011 г.

⁸

В Бразилии регистрация и охрана сортов растений регулируется Законом 9.456/1997.

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

31. Взаимосвязь между антимонопольным регулированием и правами ИС сложна, и компетентным органам предстоит решить еще немало проблем. Это особенно справедливо в эпоху новой экономики, когда в конкуренции между участниками рынка ключевую роль играют инновации и ИС. По мере появления новых конкурентных стратегий число разбирательств, связанных с нарушением правил конкуренции и правами ИС, будет расти.

32. CADE непременно будет с этим сталкиваться. И с каждым новым разбирательством он будет развивать и совершенствовать свой подход к решению вопросов, возникающих при пересечении сфер антимонопольного регулирования и прав ИС.

33. Правоприменительная практика позволила CADE сформировать рамочную основу для решения связанных с правами ИС вопросов в контексте антимонопольного регулирования и выработать руководящие принципы в отношении ограниченного применения антимонопольного законодательства в разбирательствах, связанных с правами ИС. Дела, описанные в настоящем документе, характеризуют подход, который CADE будет применять и в дальнейшем. Принимая во внимание свои полномочия, обязанности и ограниченность компетенции, CADE признает сложность взаимосвязи между антимонопольным регулированием и законодательством в сфере ИС и стремится способствовать инновациям, конкуренции, повышению благосостояния потребителей и экономическому развитию.

[Приложение следует]

**ПЕРЕЧЕНЬ ДЕЛ, СВЯЗАННЫХ С ВОПРОСАМИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ, В ПРАВОВОЙ ПРАКТИКЕ CADE**

КОНТРОЛЬ ЗА КОНЦЕНТРАЦИЕЙ

1. Case nº 08700.007412/2017-41 – Singenta Crop Protection AG and Nidera BV
2. Case nº 08012.011178/2005-71 – Axalto Holding N.V and Gemplus International S.A.
3. Case nº 08700.001097/2017-49 – Bayer Aktiengesellschaft and Monsanto Company
4. Case nº 08012.004423/2009-18 – Sadia S.A. and Perdigão S.A.
5. Case nº 08012.003997/2003.83 – Monsanto do Brasil Ltda., Fundação Mato Grosso and Enisoja S.A.
6. Case nº 08012.003296/2007-78 – Monsanto do Brasil Ltda. and Brasmax Genética Ltda
7. Case nº 08012.003302/2007-97 – Companhia de Bebidas das Américas (AmBev) and José de Souza Cintra Cintra
8. Case nº 08012.010538/2009-41 – Becton, Dickinson and Company and 3M Company
9. Case nº 08700.005937/2016-61 – The Dow Chemical Company and E.I Du Pont de Nemours and Company
10. Case nº. 08012.001852/2001-86 – Dow Agrosiences LLC and Rohm and Haas Company
11. Case nº 08700.004957/2013-72 – Monsanto do Brasil Ltda. and Bayer S.A.
12. Case nº 08012.008656/2006-47 – Monsanto do Brasil Ltda and Cooperativa Central de Pesquisa Agrícola
13. Case nº 08012.000311/2007-26 – Syngenta Seeds Ltda. and Monsanto do Brasil Ltda
14. Case nº 08012.00233/2007-60 – Datasul S.A., Meya Computer Services Brazil Ltda. and Meya Argentina S.A.
15. Case nº-08700.002763/2014-13 – Dainippon Sumitomo Pharma Company Ltda, Dalichi Sankyo Company Ltda. and Daiichi Sankyo Brasil Farmacêutica Ltda
16. Case nº 08700.006336/2013-23 – Monsanto do Brasil Ltda. and Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária

17. Case nº 08012.002870/2012-38 – Syngenta Proteção de Cultivos Ltda. and Monsanto do Brasil Ltda
18. Case nº 08012.014701/2007-83 – Datasul S.A and Bonagura Processamento de Dados S.A.
19. Case nº 08700.005547/2013-49 – Syngenta Crop Protection AG and E.I DuPont de Nemours and Company
20. Case nº 08012.008943/2008-19 – Global Cosmetics Brasil Ltd., NY Looks Ltd., Mr. Alexandre de Andrade Romerroad and Hypermarcas S.A.
21. Case nº 08700.009543/2013-30 – Microsoft Corporation and Nokia Corporation
22. Case nº 08700.008655/2014-54 – WF Leblon Participações Ltda. and Simarida Comercial de Modas Ltda
23. Case nº 08700.007955/2014-16 – Brasil Plural Gestão de recursos and Brasil Plural Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.

КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЙСТВИЯМИ

1. Case nº 08012.011508/2007-91 – Associação Brasileira das Indústrias de Medicamentos Genéricos (Pró-Genéricos) X Eli Lilly do Brasil e Eli Lilly and Company – Sham Litigation and Forum Shopping
2. Case nº 08012.006377/2010-25 – Associação Brasileira das Indústrias de Medicamentos Genéricos (Pró-Genéricos) X Lundbeck Brasil Ltda e Lundbeck A/S – Sham Litigation (under analysis)
3. Case nº 08012.005335/2002-67 – Editora Nova Atenas Ltda e Ponto da Arte Editora Ltda X Ediouro Publicações S.A. – Abuse of a Dominant Position and Sham Litigation (under analysis)
4. Case nº 08012.002673/2007-51 – Associação Nacional dos Fabricantes de Autopeças (ANFAPE) x Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Ltda., Fiat Automóveis S.A. e Ford Motor Company Brasil Ltda. – Abuse of Industrial Design Rights
5. Case nº 08012.005009/2010-60 – Hbuster São Paulo Indústria e Comércio Ltda. X PST Eletrônica S.A – Abuse of a Dominant Position (under analysis)
6. Case nº 08012.007147/2009-40 – EMS and Germed Farmacêutica Ltda. X Genzyme do Brasil Ltda. and Genzyme Corporation. – Sham Litigation (under analysis)
7. Case nº 08012.000778/2011-52 – CADE X Box 3 Vídeo e Publicidade Ltda. – Sham Litigation and Abuse of a Dominant Position

8. Case nº 08012.001315/2007-21 – Gradiente Eletrônica S.A X Cemaz Indústria Eletrônica da Amazônia S.A. – Abuse of Industrial Design Rights
9. Case nº 08012.005181/2006-37 - Videolar S.A. X KONINKLJKE Philips Eletronics N.V – Abuse of a Dominant Position
10. Case nº 08012.002034/2005-24 – CADE X Microsoft Informática LTDA. – Abuse of a Dominant Position
11. Case nº 08012.004570/2000-50 – Sociedade Brasileira de Instrução (SBI) X Microsoft Informática Ltda
12. Case nº 08012.005727/2006-50 – Alcoa Alumínio S.A X Ministério Público Federal do Estado de Minas Gerais – Sham Litigation and Abuse of Economic Power
13. Case nº 08012.001693/2001-91 – Associação Brasileira das Indústrias de Medicamentos Genéricos (Pró-Genéricos) X AstraZeneca AB e AstraZeneca do Brasil Ltda. – Ring Fiercing and Sham Litigation
14. Case nº 08012.011615/2008-08 Cristália Produtos Químicos e Farmacêuticos Ltda. X Abbvie Farmacêutica Ltdae Abbott Laboratories Inc. – Sham Litigation and Abuse of Patent Rights (under analysis)

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ПЕРУ В ОБЛАСТИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И НЕДОБРОСОВЕСТНОЙ КОНКУРЕНЦИИ

*Документ подготовил г-н Рэй Аугусто Мелони Гарсиа, директор, Управление по отличительным знакам, Национальный институт по защите конкуренции и охране интеллектуальной собственности (INDECOPÍ), Лима, Перу**

АННОТАЦИЯ

В настоящем документе рассматриваются полномочия Национального института по защите конкуренции и охране интеллектуальной собственности (INDECOPÍ), касающиеся рассмотрения и урегулирования определенных видов дел, связанных с промышленной собственностью (товарными знаками) и недобросовестной конкуренцией. В порядке иллюстрации опыта INDECOPÍ по разрешению споров, возникающих вследствие неправомерного использования системы интеллектуальной собственности, с целью не позволить конкурентам выйти на рынок или не дать им удержаться на нем, приводится подробное описание конкретного дела – Lab. Nutrition Corp. S.A.C. vs. José Abraham Villacorta Olano et al. Правовая система Перу предусматривает механизмы для урегулирования таких дел и назначения соответствующих наказаний в рамках законодательства о недобросовестной конкуренции и товарных знаках.

Административные полномочия в этой сфере возложены на INDECOPÍ, в частности на его оперативный орган и орган по разрешению споров: Комиссию по контролю за недобросовестной конкуренцией и Управление по отличительным знакам (УОЗ).

Рассмотрев вышеупомянутое дело, Комиссия по контролю за недобросовестной конкуренцией постановила, что регистрация по собственному усмотрению отличительных знаков, идентифицирующих товары, которые производятся за рубежом, с целью стать единственным дистрибьютором этих товаров на внутреннем рынке, является актом, противоречащим принципам добросовестного ведения бизнеса. На этом основании Комиссия назначила штраф и передала в INDECOPÍ материалы дела УОЗ, с тем чтобы оно приняло в рамках своей компетенции надлежащие меры в отношении товарных знаков, ставших предметом разбирательства.

УОЗ, в свою очередь, постановило: (i) что при подаче заявлений на регистрацию заявитель действовал недобросовестно, следовательно регистрация ряда конкретных товарных знаков является недействительной; и (ii) что конкретные действия нарушают права промышленной собственности и потому являются неприемлемыми.

I. INDECOPÍ ЗАНИМАЕТСЯ РАССМОТРЕНИЕМ И УРЕГУЛИРОВАНИЕМ ДЕЛ, СВЯЗАННЫХ С ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ И НЕДОБРОСОВЕСТНОЙ КОНКУРЕНЦИЕЙ

1. Национальный институт по защите конкуренции и охране промышленной собственности (INDECOPÍ) является специализированным техническим ведомством, имеющим статус юридического лица в соответствии с внутренним публичным правом и

* Мнения, выраженные в настоящем документе, принадлежат автору и могут не совпадать с мнениями Секретариата или государств – членом ВОИС.

обладающим функциональной, технической, экономической, бюджетной и административной автономией.

2. INDECOPИ осуществляет свою деятельность в рамках общенационального административного мандата, предоставленного ему законом об организации и функциях INDECOPИ, утвержденным в качестве Законодательного указа № 1033, и поправкой к нему¹. Этот закон также наделяет оперативными полномочиями органы INDECOPИ по разрешению споров, а именно Комиссию по контролю за недобросовестной конкуренцией и Комиссию по отличительным знакам.

3. В задачи INDECOPИ входит содействие развитию рынка и охрана прав потребителей. Кроме того, он способствует формированию в экономике Перу культуры добросовестной и честной конкуренции путем охраны всех форм интеллектуальной собственности (ИС), в частности отличительных знаков, авторского права и патентов.

4. Оперативные органы INDECOPИ занимаются рассмотрением и урегулированием вопросов в следующих областях:



5. Комиссия по контролю за недобросовестной конкуренцией является органом, ответственным за осуществление Законодательного указа № 1044 (Закона о пресечении недобросовестной конкуренции), устанавливающего запрет на акты недобросовестной конкуренции и нарушение правил коммерческой рекламы и предусматривающего соответствующие меры наказания.

6. В этой связи пятое заключительное дополнительное положение указа содержит оговорку, согласно которой рассмотрение актов недобросовестной конкуренции, связанных со смешением и ненадлежащим использованием репутации другого лица в контексте получения прав ИС, осуществляется в рамках соответствующей компетенции в

¹ Доступен на портале WIPOLex по адресу: <http://www.wipo.int/wipolex/ru/details.jsp?id=6507>.

области ИС, при условии что жалоба была подана правообладателем или лицом, должным образом на то уполномоченным².

7. Управление по отличительным знакам (УОЗ) является органом, которому поручено обеспечивать работу системы прав на товарные знаки товаров и услуг, торговые наименования, рекламные лозунги и наименования мест происхождения.

8. Входящая в его состав Комиссия по отличительным знакам, выступая в качестве административного органа первой инстанции, в числе прочего занимается рассмотрением и урегулированием споров, связанных с правами на отличительные знаки, в частности с процедурами возражения, требованиями об аннулировании регистрации или признании ее недействительной, а также притязаниями на владение правами. Кроме того, в ее полномочия входит проведение разбирательств в связи с нарушениями прав промышленной собственности и недобросовестной конкуренцией в случаях, имеющих отношение к отличительным знакам.

9. УЗО руководствуется Решением Андского сообщества № 486 «Об установлении общего режима в отношении промышленной собственности»³, Решением Андского сообщества № 689 (вносит изменения в Решение № 486)⁴, а также Законодательным указом № 1075⁵ и применимыми поправками к нему и его положениями.

10. Следует отметить, что в соответствии с Законодательным указом № 1044 (Закон о пресечении недобросовестной конкуренции) в статье 98 Законодательного указа № 1075 предусматривается, что жалобы в отношении актов недобросовестной конкуренции, связанных со смешением или ненадлежащим использованием репутации другого лица и касающихся каких-либо элементов зарегистрированной промышленной собственности или известных отличительных знаков или торговых наименований – как зарегистрированных, так и незарегистрированных – относятся к исключительной компетенции национального органа, уполномоченного при необходимости решать вопросы промышленной собственности, при условии, что эти жалобы были поданы владельцами прав, ставших предметом спора.

11. При выполнении своих функций INDECOPИ может выносить рекомендации общего характера, осуществлять надзор и контроль за экономической деятельностью, назначать штрафы, предписывать предупредительные меры, меры по исправлению положения и иные меры, разрешать споры и выполнять иные предусмотренные законом полномочия.

² Пятое заключительное дополнительное положение закона гласит (Законодательный акт № 1044): «Акты недобросовестной конкуренции, связанные с последствиями для прав интеллектуальной собственности. Административные полномочия по применению настоящего Закона в части, касающейся определения актов недобросовестной конкуренции, которые принимают форму смешения или ненадлежащего использования репутации другого лица и связаны с последствиями для прав интеллектуальной собственности, и назначения наказания за такие акты, возлагаются на соответствующую комиссию по интеллектуальной собственности в соответствии законодательством в этой области и при условии, что жалобу подает правообладатель или любое лицо, должным образом на то уполномоченное». С законом можно ознакомиться на портале WIPOLex по адресу: <http://www.wipo.int/wipolex/ru/details.jsp?id=6612>.

³ Доступен на портале WIPOLex по адресу: <http://www.wipo.int/wipolex/ru/details.jsp?id=9451>.

⁴ Доступен на портале WIPOLex по адресу: <http://www.wipo.int/wipolex/ru/details.jsp?id=9458>.

⁵ Постановление «Об утверждении Дополнительных положений к Решению Комиссии Андского сообщества № 486 «Об общем правовом режиме охраны промышленной собственности» доступно по адресу: <http://www.wipo.int/wipolex/ru/details.jsp?id=6541>.

II. НЕПРАВОМЕРНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ КОНКУРЕНЦИИ ПОСРЕДСТВОМ СИСТЕМЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ И ПРАВОВЫХ СРЕДСТВ ОХРАНЫ – АНАЛИЗ КОНКРЕТНОГО ДЕЛА

12. Ниже приводится описание дела № 138-2008/CCD об акте недобросовестной конкуренции, представляющем собой нарушение общего положения (истец: компания Lab. Nutrition Corp. S.A.C.; ответчик: Хосе Абраам Вильякорта Олано и др.).

A. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ДЕЛА

13. В 2000-х гг. в Перу продавались витамины и пищевые добавки под товарными знаками, принадлежащими американским компаниям, не имевшим в Перу торговых представителей или эксклюзивных дистрибьюторов. В Перу эти товарные знаки зарегистрированы не были.

14. Таким положением дел воспользовался г-н Вильякорта, применивший коммерческую стратегию, направленную на создание барьеров, препятствующих выходу конкурентов на рынок витаминов и пищевых добавок, и их вытеснение с этого рынка. Его стратегия предполагала: (i) многократную подачу заявок на регистрацию известных товарных знаков, использовавшихся за рубежом, без разрешения их владельцев; и (ii) по получении регистрации, инициирование разбирательств против всех поставщиков, импортировавших и продававших товары под этими товарными знаками.

Товарные знаки, которые зарегистрировал г-н Хосе Абраам Вильякорта Оландо
Marcas inscritas por el señor José Abraham Villacorta Olano

Сертификат	Название
P00112148	Amino Tech
P00107184	Arginine Ornithine
P00107182	Carnitech
P00107108	Cell Mass*
P00111415	Creatine
P00107296	Dyma Lean
P00107183	Egg Pro Ultra
P00109181	Endorush
P00107180	Hard Fast
P00107181	Hydroburn
P00108565	ISO 100
P00107109	Lean Dessert Protein
P00106650	Massive Whey Gainer
P00107326	Mega Milk
P00108837	Myo Pro Whey
P00128977	No-Xplode*
P00108772	Phosphagen
P00107178	Power Tech
P00117780	Redline
P00106638	Ripped Fast*
P00107179	Serious Mass*
P00106651	Ultra Whey Pro
P00116388	Uni Liver
P00107188	X Pand
P00151075	Mega Mass
P00109180	Excite
P00121938	MRP - 52
P00114962	Thermodynam
P00107092	Tone'n Tighten
-	Carbo Plus**

Источник: Постановление № 183-2010/CCD-INDECOPII

15. Когда на г-на Вильякорту была подана жалоба, он в качестве главного аргумента в свою защиту привел довод о том, что регистрация товарных знаков представляет собой законное осуществление его права, поскольку право в области товарных знаков подчиняется принципу территориальности.

В. АНАЛИЗ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ

16. В ходе разбирательства было выявлено, что, перед тем как зарегистрировать данные товарные знаки, г-н Вильякорта поддерживал коммерческие связи с базирующейся в Соединенных Штатах Америки компанией Dymatize. На этом основании было сделано заключение, что г-ну Вильякорте было известно о том, что некоторые товарные знаки, зарегистрированные в Перу по его запросу, использовались и являлись объектом охраны в Соединенных Штатах Америки. В феврале 2005 г. компания Dymatize и г-н Вильякорта подписали лицензионный договор об использовании товарного знака компании, который стал фактическим доказательством существования между ними торговых отношений, предусматривавших поставки компанией ее продукции г-ну Вильякорте, но не подразумевавших ее разрешения на регистрацию товарных знаков

этой продукции. Кроме того, учитывая, что г-н Вильякорта занимался импортом, маркетингом и распространением витаминов и пищевых добавок с 1991 г., он знал или с большой долей вероятности должен был знать, что зарегистрированные им товарные знаки использовались за рубежом. Более того, был сделан вывод, что зарегистрированные товарные знаки были вымышленными и никогда не использовались г-ном Вильякортой, который зарегистрировал их с целью спекуляции и создания препятствий; все это легло в основу вывода о злоупотреблении законом.

C. РЕШЕНИЕ ПО ДЕЛУ

17. Комиссия по контролю за недобросовестной конкуренцией постановила, что регистрация по собственному усмотрению отличительных знаков, идентифицирующих товары, которые производятся за рубежом, с целью стать их единственным дистрибьютором на национальном рынке и устранить конкуренцию, является актом, противоречащим принципам добросовестного ведения бизнеса.

18. Комиссия по контролю за недобросовестной конкуренцией (Постановление № 183-2010/CCD-INDECOPI) отметила, что нормы в области недобросовестной конкуренции являются «резервным правовым институтом», с помощью которого в разбирательстве, связанном с правами промышленной собственности, лицо, чьи права не были зарегистрированы, может обратиться с жалобой на недобросовестную конкуренцию со стороны конкурента, даже если тот пользуется этими отличительными знаками неправомерно.

19. Комиссия может устанавливать факты недобросовестной конкуренции, возникающей вследствие неправомерного использования системы промышленной собственности, – как это было в случае, рассмотренном выше.

20. Комиссия отметила, что при проведении анализа регистрации товарного знака без учета общего контекста орган по товарным знакам не мог бы знать, что действия во всей их совокупности могут представлять собой акт недобросовестной конкуренции.

21. Согласно сложившейся прецедентной практике Комиссии, злоупотреблением права считается его использование в иных целях, кроме экономических и социальных, для которых оно предназначено, в ущерб законным правам и интересам третьей стороны. В случае товарных знаков основная цель предоставления права на товарный знак состоит в том, чтобы обеспечить возможность идентификации товаров и услуг на рынке.

D. ПРЕЦЕДЕНТНАЯ ПРАКТИКА В ОБЛАСТИ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ

22. Что касается недействительности регистраций, рассмотренных органом по товарным знакам в ходе разбирательства по делу о недобросовестной конкуренции, то Комиссия по отличительным знакам и Палата интеллектуальной собственности (апелляционный административный орган, занимающийся разрешением споров) постановили признать недействительной регистрацию таких товарных знаков, как RIPPED FAST (досье № 254374-2005), CELL MASS (досье № 254375-2005), SERIOUS MASS (досье № 355657-2008) и NO-EXPLODE (досье № 350220-2008).

23. Национальный компетентный орган по товарным знакам, руководствуясь установленными сравнительно-правовыми критериями, заявил, что использование лицом системы регистрации для получения формального права на товарный знак в целях намеренного причинения вреда конкуренту представляет собой недобросовестный акт.

III. ВЫВОДЫ

24. Иногда систему промышленной собственности используют ненадлежащим образом с целью не позволить конкурентам выйти на рынок или удержаться на нем. В этих случаях экономический субъект использует такие коммерческие стратегии, которые создают барьеры для выхода конкурентов на рынок и всячески способствуют их вытеснению с этого рынка. Субъект многократно подает заявки на регистрацию известных товарных знаков, используемых за рубежом, без разрешения их владельца; и как только субъект получает регистрацию, он инициирует разбирательства против всех поставщиков, импортирующих и продающих продукцию под этими товарными знаками.

25. Административная система Перу борется с такой практикой с помощью механизмов исправления положения, предусматривающих, в частности, возможность рассмотрения жалоб в связи с предполагаемыми актами недобросовестной конкуренции, отказа в приеме заявок о регистрации, которые были поданы недобросовестно или могут привести к недобросовестной конкуренции, а также признания регистрации недействительной на основании вывода о недобросовестности.

26. Рассмотрением и разрешением споров, связанных с ИС и недобросовестной конкуренцией, занимается ведомство технического профиля INDECOPI.

[Конец документа]