

Коллегия адвокатов
«Монастырский, Зюба, Степанов &
Партнеры»

**Это касается каждого, кто
экспортирует продукцию в США:**
*последние изменения в американском законодательстве,
направленные на борьбу с недобросовестной конкуренцией в
форме незаконного использования результатов
интеллектуальной деятельности*

Александр Зюба
Управляющий партнер

Максим Музыка
Старший юрист

Изменения в антимонопольном законодательстве США и почему это важно знать российским компаниям

В 2011 году на территории штатов Вашингтон и Луизиана вступили в силу Законы о противодействии недобросовестной конкуренции в форме реализации продукции, произведенной с использованием незаконно приобретенных информационных технологий. Аналогичные законы разрабатываются и в других штатах.

Почему важно: Законы применяются ко всем производителям и продавцам товаров, экспортируемых в эти штаты, вне зависимости от места нахождения таких лиц (экстратерриториальный принцип действия).

Пределы применения Законов

I. Субъектный критерий:

- Основной субъект применения – производитель товара;
- Дополнительный – продавец товара (если отличается от производителя и нарушение со стороны производителя доказано).

II. Объектный критерий:

- Применяются только к ввезенным товарам (а не работам и услугам);
- Применяются как к конечным товарам, так и к деталям, без которых конечный продукт не будет работать.

III. Правовой критерий:

- При производстве товара или детали использовались незаконно приобретенные ИТ;
- Это привело к тому, что цена на товар была в течение 4 месяцев на 3 и более % ниже, чем у конкурентов, действующих без нарушения;
- Стоимость незаконно использованных ИТ больше 20 тыс. USD
- Нарушитель получил уведомление от правообладателя о недопустимости нарушения.

Процедура привлечения нарушителя к ответственности

Состоит из трех последовательных этапов:

- **Этап № 1:** обязательное направление правообладателем (собственником или лицензиатом) нарушителю уведомления о нарушении. Срок для устранения нарушения – 90 дней.
- **Этап № 2:** обращение в суд Генерального прокурора или прямого конкурента нарушителя, производящего товары с законным использованием ИТ, с иском об установлении факта нарушения закона, если нарушение не устранено за установленный срок.
- **Этап № 3:** если суд признал нарушение установленным, возможно предъявление иска о взыскании убытков и требования о прекращении реализации товаров, произведенных с нарушением, на территории штатов.

Полномочия суда

В отношении производителя - по требованию Генерального прокурора или прямого конкурента нарушителя суд может:

- Выдать приказ о запрете продажи товаров;
- Конфисковать товары;
- Взыскать большую из двух сумм: фактические убытки или законно определенные убытки (стоимость незаконно использованных ИТ). Если суд сочтет, что незаконное использование технологий было умышленным, суд может увеличить размер убытков в три раза;
- Взыскать судебные издержки.

В отношении продавца, который не является производителем, по требованию тех же лиц суд может:

- Взыскать меньшую из двух сумм: стоимость незаконно используемого ИТ или 250 000 долл. USD.

Рекомендации производителям

- Установить, осуществляется ли экспорт товаров в США;
- Проверить наличие, сроки действия и содержание всех лицензионных соглашений;
- При необходимости обратиться к правообладателю за получением необходимых лицензий.
- Проводить регулярную ревизию всех лицензионных соглашений.
- Известить все уполномоченные подразделения предприятия, что в случае получения от правообладателя претензий по лицензионным соглашениям, им должно быть уделено пристальное внимание.
- В случае получения претензий незамедлительно обратиться к компетентным консультантам.

Рекомендации продавцам

- Установить, осуществляется ли экспорт товаров, произведенных третьими лицами, в США;
- Проверить, какие ИТ используются в экспортируемом товаре;
- Проверить наличие документации, подтверждающей получение производителем всех необходимых лицензионных соглашений;
- При отсутствии информации или наличии сомнений обратиться к производителю с запросом.
- Провести переписку с производителем для получения подтверждения того, что он использует ИТ законным путем (является основанием для освобождения от ответственности). Осуществлять такую переписку регулярно (раз в год), а также при появлении новых производителей и при перезаключении договоров.
- Известить все уполномоченные подразделения предприятия, что в случае получения от правообладателя претензий по лицензионным соглашениям, им должно быть уделено пристальное внимание.
- В случае получения претензий, незамедлительно обратиться к компетентным консультантам.