

## ЧЕТЫРЕ ПРИЧИНЫ УДЕЛИТЬ БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ ЗАЩИТЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ АКТИВОВ

Интеллектуальная собственность с каждым годом приобретает все большее коммерческое значение: как способ защитить бренд, средство капитализации активов, способ организации владения в компании.

Оказывая правовую помощь нашим Доверителям, мы не раз замечали, что более пристальное внимание к интеллектуальной собственности до возникновения проблемы, с которой к нам обратились, помогло бы избежать этой проблемы или облегчить ее решение.

В данной рассылке мы кратко расскажем о четырех подобных кейсах и на их примере покажем важность грамотной работы с интеллектуальной собственностью.

### КЕЙС 1. ДОМЕННОЕ ИМЯ ПРОЩЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ, ЧЕМ ЗАБРАТЬ.

**Суть спора:** Доверитель – крупное производственное предприятие, чей основной товар производится под товарным знаком «TRADEMARK»<sup>1</sup> по исключительной лицензии от иностранной компании.

По лицензионному договору Доверитель также вправе разместить свой сайт на домене «www.trademark.ru».

**Несмотря на то, что указанный товарный знак использовался Доверителем достаточно давно, он не регистрировал на себя указанный домен.**

Когда он все-таки решил это сделать, то обнаружил, что домен зарегистрирован на другое лицо, использующее его в отношении однородных товаров.

Доверитель обратился к консультантам в своем городе, которые через суд добились запрета ответчику использовать домен, однако из-за процессуальных ошибок и отсутствия обеспечительных мер, не смогли исполнить решение, и домен был передан другому регистратору, а затем был зарегистрирован на нового владельца – индивидуального предпринимателя, который затем успел намерено передать домен еще одному владельцу – физическому лицу. Их целью была продажа домена заинтересованным лицам.

**Помощь со стороны Бюро:** на этом этапе Доверитель обратился к адвокатам Бюро, которым пришлось формировать куда более сложную позицию о признании действий ответчиков по последовательной регистрации домена актом недобросовестной конкуренции. Пришлось доказывать их аффилированность и заведомую направленность из действий на киберсквоттинг – регистрацию домена с целью незаконного извлечения прибыли.

Судебное разбирательство заняло больше года без учета упомянутого выше первого суда.

В результате суды встали на сторону Доверителя, и домен был зарегистрирован на него, и используется им в настоящее время для размещения своего официального сайта.

**Более простое решение:** Доверитель мог за несколько лет до возникновения споров на этапе начала работ с новым брендом зарегистрировать домен на себя. Стоимость такой регистрации скорее всего не превысила бы нескольких тысяч рублей.

**Рекомендация:** на этапе проработки нового бренда регистрируйте не только товарные знаки, но и соответствующие доменные имена.

<sup>1</sup> Здесь и далее все названия и точные данные изменены с целью соблюдения адвокатской тайны.

## КЕЙС 2. ТОВАРНЫЙ ЗНАК ПРОЩЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ, ЧЕМ ЗАБРАТЬ.

**Суть спора:** Доверитель – IT-компания с 2006 года носит фирменное наименование ООО «КОМПАНИ» и использует его же в качестве бренда для своих разработок.

**Однако по какой-то причине Доверитель так и не зарегистрировал на себя соответствующий товарный знак.**

Когда для целей консолидации всех активов, включая интеллектуальные, Доверитель принял решение о регистрации и обратился в Бюро, при предварительном поиске было установлено, что для тех же самых услуг сходный до степени смешения товарный знак был за год до этого зарегистрирован другим лицом. Это было бы очевидным препятствием для регистрации товарного знака «КОМПАНИ» за Доверителем.

**Помощь со стороны Бюро:** адвокаты предложили Доверителю несколько вариантов действий, один из которых предполагал мирное урегулирование спора и покупку прав на товарный знак у расторопного конкурента, а другие – прекращение правовой охраны на этот товарный знак путем спора в Роспатенте и затем в суде, и последующую регистрацию на Доверителя.

Было принято решение начать с переговоров, в ходе которых адвокатам удалось согласовать с конкурентом приемлемые условия приобретения исключительных прав на уже зарегистрированный товарный знак, указав, что в противном случае право на него будет прекращено в порядке спора.

В результате было заключено соглашение, и право на товарный знак конкурента было зарегистрировано на Доверителя.

**Более простое решение:** Доверитель мог зарегистрировать товарный знак еще в 2006 году, когда выбрал название компании, или по крайней мере до того, как заявку на сходное обозначение подал конкурент. Это сэкономило бы время и деньги.

**Рекомендация:** регистрируйте товарные знаки как можно раньше, поскольку это даст возможность сэкономить на более существенных расходах в будущем.

## КЕЙС 3. ЧЕМ БОЛЬШЕ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ – ТЕМ ЛУЧШЕ.

**Суть спора:** Доверитель – компания-производитель уникального оборудования. На протяжении многих лет для товаров использовалось название, основанное на имени персонажа книги, которую написал учредитель компании.

**Также Доверителем был зарегистрирован товарный знак, однако его действие было прекращено, поскольку через 10 лет Доверитель принял решение его не продлевать.**

Через несколько лет после этого на рынке появились недобросовестные конкуренты, намеренно создающие смешение с товаром Доверителя, имитируя внешний вид и описание его товаров, в том числе название.

**Помощь со стороны Бюро:** обращаясь в суд с требованием к конкуренту, адвокатам пришлось обосновывать свою позицию исключительно нормами антимонопольного и авторского права, доказывая, что название товаров Истца является охраняемой частью литературного произведения, исключительное право использовать которую принадлежит только Доверителю.

Такая позиция потребовала гораздо большего объема работы по доказыванию, чем потребовала бы защита права на товарный знак.

Тем не менее, судом было принято решение в пользу Доверителя и ответчику было запрещено использование схожего наименования.

**Более простое решение:** своевременно проконсультировавшись с юристом, Доверитель точно продлил бы действие права на товарный знак и обеспечил бы себе более простую и эффективную защиту в будущем.

**Рекомендация:** выбирая способы защиты интеллектуальных активов, принимайте во внимание все факторы, и основывайтесь на компетентной оценке.

#### КЕЙС 4. ВНИМАТЕЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЧУЖИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ.

**Суть спора:** Доверитель – риэлторское агентство, которое на своем сайте размещает предложения о продаже недвижимости, сопровождая их фотографиями не только самих объектов, но и их окружения.

**Доверитель использовал фото жилого комплекса, в котором расположена квартира, а указанное фото взял из открытых источников в Интернете.**

Через некоторое время, когда объявление об объекте уже даже не было актуальным, но оставалось на сайте, Доверителю получил претензию от доверительного управляющего, у которого заключен договор на управление правами на фотографию с ее автором. Как выяснилось, фото было снято и размещено в своем блоге физическим лицом, которое, разумеется, не давало своего согласия на использование его фотографии.

От Доверителя потребовали компенсации более 200 тыс. руб.

**Помощь со стороны Бюро:** адвокатами проанализирована претензия и приложенные документы, запрошены дополнительные данные и выявлен неправильный расчет компенсации. После проведения переговоров адвокатам и Доверителю удалось добиться снижения компенсации примерно на 30%.

Было заключено досудебное соглашение, которым конфликт был исчерпан.

**Более простое решение:** более внимательно выстроив работу с используемыми изображениями, Доверитель мог бы избежать рисков нарушения прав на чужие произведения.

**Рекомендация:** проводите аудит интеллектуальной собственности в компании для выявления рисков претензий, выстраивайте работу в соответствии с рекомендациями специалистов, и используйте интеллектуальную собственность законно.

#### ЧЕМ МЫ МОЖЕМ ВАМ ПОМОЧЬ

- аудит интеллектуальных активов и выработка стратегии защиты;
- сопровождение регистрации и документальное оформление прав на ИС;
- защита прав на ИС в претензионных переговорах и в суде.

14.02.2023 г.

С наилучшими пожеланиями,  
Адвокатское бюро «Юрлов и Партнеры»

Контакты:



Ситников Глеб,  
партнер, адвокат  
[sytnikov@y-p.ru](mailto:sytnikov@y-p.ru), 8 917 540 59 62