

Особенности защиты прав предпринимателей при нарушениях прав на объекты интеллектуальной собственности

к.э.н. Золотых Наталья

Вице-президент ОПОРЫ РОССИИ

17 августа 2021г.

Охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации (ст.1225 ГК РФ)

Объекты авторских и смежных прав

- произведения науки, литературы и искусства; исполнения; фонограммы, сообщение в эфир или по кабелю радио- или телепередач (вещание организаций эфирного или кабельного вещания)
- программы для электронных вычислительных машин (программы для ЭВМ) базы данных; топологии интегральных микросхем

Объекты патентных прав

- изобретения; полезные модели; промышленные образцы;
- селекционные достижения

Средства индивидуализации

- фирменные наименования; товарные знаки и знаки обслуживания; географические указания; наименования мест происхождения товаров; коммерческие обозначения.

Секреты производства (ноу-хау)

Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации

- **На территории РФ действуют исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации;**
- **Владелец исключительного права может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации;**
- **Использование охраняемых результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную Гражданским Кодексом, другими законами.**

Гражданско-правовая ответственность за нарушение исключительных права на интеллектуальную собственность (ст.ст. 1301, 1311,1406.1., 1515,1537 ГК РФ)

За нарушение исключительных прав наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

- 1) в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения
- 2) в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров произведения;
- 3) в двукратном размере стоимости права использования произведения, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения тем способом, который использовал нарушитель (ст.1301 ГК РФ)



Административная ответственность (Кодекс об административных правонарушениях)

Статья 7.12. Нарушение авторских и смежных прав, изобретательских и патентных прав

1. Ввоз, продажа, сдача в прокат или иное незаконное использование экземпляров произведений или фонограмм в целях извлечения дохода **влечет наложение административного штрафа**

на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей с конфискацией контрафактных экземпляров произведений и фонограмм, а также материалов и оборудования, используемых для их воспроизведения, и иных орудий совершения административного правонарушения;

на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей с конфискацией контрафактных экземпляров произведений и фонограмм, а также материалов и оборудования, используемых для их воспроизведения, и иных орудий совершения административного правонарушения;

на юридических лиц - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей с конфискацией контрафактных экземпляров произведений и фонограмм, а также материалов и оборудования, используемых для их воспроизведения, и иных орудий совершения административного правонарушения.

Административная ответственность (Кодекс об административных правонарушениях)

Статья 7.12. Нарушение авторских и смежных прав, изобретательских и патентных прав

2. Незаконное использование изобретения, полезной модели либо промышленного образца, разглашение без согласия автора или заявителя сущности изобретения, полезной модели либо промышленного образца до официального опубликования сведений о них, присвоение авторства или принуждение к соавторству -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей;

на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей;

на юридических лиц - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей.

Административная ответственность (Кодекс об административных правонарушениях)

Статья 14.10. Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)

1. Незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей с конфискацией предметов, содержащих незаконное воспроизведение товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара, а также материалов и оборудования, используемых для их производства, и иных орудий совершения административного правонарушения; на должностных лиц - от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией предметов, содержащих незаконное воспроизведение товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара, а также материалов и оборудования, используемых для их производства, и иных орудий совершения административного правонарушения; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей с конфискацией предметов, содержащих незаконное воспроизведение товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара, а также материалов и оборудования, используемых для их производства, и иных орудий совершения административного правонарушения.

Административная ответственность (Кодекс об административных правонарушениях)

Статья 14.10. Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)

2. Производство в целях сбыта либо реализация товара, содержащего незаконное воспроизведение чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров, если указанные действия не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере двукратного размера стоимости товара, явившегося предметом административного правонарушения, но не менее десяти тысяч рублей с конфискацией предметов, содержащих незаконное воспроизведение товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара, а также материалов и оборудования, используемых для их производства, и иных орудий совершения административного правонарушения; на должностных лиц - в размере трехкратного размера стоимости товара, явившегося предметом административного правонарушения, но не менее пятидесяти тысяч рублей с конфискацией предметов, содержащих незаконное воспроизведение товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара, а также материалов и оборудования, используемых для их производства, и иных орудий совершения административного правонарушения; на юридических лиц - в размере пятикратного размера стоимости товара, явившегося предметом административного правонарушения, но не менее ста тысяч рублей с конфискацией предметов, содержащих незаконное воспроизведение товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара, а также материалов и оборудования, используемых для их производства, и иных орудий совершения административного правонарушения.

Административная ответственность (Кодекс об административных правонарушениях)

Статья 14.33. Недобросовестная конкуренция

2. Недобросовестная конкуренция, выразившаяся во введении в оборот товара с незаконным использованием результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации юридического лица, средств индивидуализации продукции, работ, услуг, -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере двадцати тысяч рублей либо дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от одной сотой до пятнадцати сотых размера суммы выручки правонарушителя от реализации товара (работы, услуги), на рынке которого совершено правонарушение, но не менее ста тысяч рублей.

Уголовная ответственность (Уголовный Кодекс РФ)

Статья 146. Нарушение авторских и смежных прав

2. Незаконное использование объектов авторского права или смежных прав, а равно приобретение, хранение, перевозка контрафактных экземпляров произведений или фонограмм в целях сбыта, совершенные в крупном размере, - наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Уголовная ответственность (Уголовный Кодекс РФ)

Статья 146. Нарушение авторских и смежных прав

3. Деяния, предусмотренные частью второй настоящей статьи, если они совершены:

б) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;

в) в особо крупном размере;

г) лицом с использованием своего служебного положения, -

наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет или без такового.

Примечание. Деяния, предусмотренные настоящей статьей, признаются совершенными в крупном размере, если стоимость экземпляров произведений или фонограмм либо стоимость прав на использование объектов авторского права и смежных прав превышают сто тысяч рублей, а в особо крупном размере - один миллион рублей.

Уголовная ответственность (Уголовный Кодекс РФ)

Статья 147. Нарушение изобретательских и патентных прав

- 1. Незаконное использование изобретения, полезной модели или промышленного образца, если эти деяния причинили крупный ущерб, - наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.**
- 2. Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, - наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до пяти лет.**

Уголовная ответственность (Уголовный Кодекс РФ)

Статья 180. Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)

1. Незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров, если это деяние совершено неоднократно или причинило крупный ущерб, - наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев.

Уголовная ответственность (Уголовный Кодекс РФ)

Статья 180. Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, **совершенные группой лиц по предварительному сговору**, - наказываются *штрафом в размере от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от восемнадцати месяцев до трех лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок со штрафом в размере до ста тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года либо без такового.*

4. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, **совершенные организованной группой**, - наказываются *штрафом в размере от пятисот тысяч до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до пяти лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового.*

Примечание. Крупным ущербом в настоящей статье признается ущерб, сумма которого превышает двести пятьдесят тысяч рублей.

Наиболее часто используемые основания для предъявления исков и возбуждения дел

- **Незаконное использование товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения в отношении однородных товаров (ст. 1515 ГК РФ, ст.ст. 14.10., 14.33. КОАП, ст.180 УК)**
- **Незаконное использование фотографических произведений, как объектов авторского права (п.1 ст.1229, 1301 ГК РФ, ч.1 ст.7.12 КОАП, ст.146 УК)**
- **Незаконное использование программ для ЭВМ (ст. 1301 ГК РФ, ч.1 ст.7.12 КОАП, ст. 146 УК)**



Основные существенные нарушения при предъявлении претензий о незаконном использовании товарных знаков.

- 1. Претензии предъявляются ненадлежащим лицом, то есть лицом не являющимся правообладателем товарного знака или его законным представителем (на основании доверенности)**
- 2. Не приводятся доказательства сходства до степени смешения используемых обозначений и зарегистрированных товарных знаков.**
- 3. Не дается анализ однородности товаров/услуг зарегистрированных товарных знаков и товаров на которых используется сходное обозначение.**
- 4. Размер компенсации за незаконное использование является необоснованным.**



Право на иск

Из положений п. п.2,4 статьи 1515 ГК РФ следует, что требовать изъятия из оборота и уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых размещены незаконно используемый товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, а также возмещения убытков или выплаты компенсации вправе требовать правообладатель.

Правовая охрана фотографических изображений



- ГК РФ Объектами авторских прав являются произведения науки, литературы и искусства независимо от достоинств и назначения произведения, а также от способа его выражения, **в том числе фотографические произведения и произведения, полученные способами, аналогичными фотографии** (п. 1. ст.1259 ГК РФ)
 - Авторские права распространяются как на обнародованные, так и на необнародованные произведения, **выраженные в какой-либо объективной форме, в том числе в письменной, устной форме** (в виде публичного произнесения, публичного исполнения и иной подобной форме), **в форме изображения, в форме звуко- или видеозаписи, в объемно-пространственной форме** (п.3 ст.1259 ГК РФ).
-

Сходство до степени смешения





Согласно пункту 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохранных элементов во внимание не принимается.

Однородность товаров

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Правовые позиции высших судов

	международни		рег.№ 152853
	рег.№ 92109		рег.№ 356065
		NEW BALANCE	рег.№ 92006

Обзор судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 23 сентября 2015 г.)

33. Если защищаемые товарные знаки фактически являются группой (**серией**) **знаков** одного правообладателя, зависимых друг от друга, связанных между собой наличием одного и того же доминирующего словесного или изобразительного элемента, имеющих фонетическое и семантическое сходство, а также несущественные графические отличия, не изменяющие сущность товарных знаков, *то нарушение прав на несколько таких товарных знаков представляет собой **одно нарушение**.*

Правовые позиции высших судов

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 10 декабря 2018 г. N C01-1014/2018 по делу N A09-1541/2018

Под серией товарных знаков понимается, как правило, **три и более** товарных знака, принадлежащих одному правообладателю, в основе которых лежит один элемент.

Элемент, положенный в основу серии товарных знаков, может быть как словесным, так и изобразительным, а также представлять собой комбинированное обозначение. Вместе с тем, для вывода о том, что элемент образует серию товарных знаков, принадлежащих одному производителю, данный элемент должен повторяться во всех товарных знаках.

Правовые позиции высших судов

Постановление Конституционного Суда РФ от 13 декабря 2016 г. N 28-П

При определенных условиях возможно **снижение судом размера компенсации для ИП ниже низшего предела**, установленного статьями 1301, 1311 и 1515 ГК РФ за нарушение одним действием прав на несколько объектов интеллектуальной собственности (*при следующих условиях*):

- убытки поддаются исчислению с разумной степенью достоверности, а их превышение должно быть доказано ответчиком;
- правонарушение совершено ответчиком впервые;
- использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной частью деятельности ответчика и не носило грубый характер

(например, если продавцу не было заведомо известно о контрафактном характере реализуемой им продукции).

Исключительное право на фотографическое произведение



- Автору произведения или иному правообладателю принадлежит исключительное право использовать произведение в любой форме и любым не противоречащим закону способом (исключительное право на произведение) (п.1 ст.1270 ГК РФ).
- Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на произведение (п. 1 ст.1233 ГК РФ).

Основания для иска

Размещение на сайте фотографий с изображением продукции является нарушением:

- исключительных прав правообладателей на фотографические произведения.
- исключительных прав правообладателей на товарные знаки.
- антимонопольного законодательства, путем создания смешения (п. 1 ст. 14.6 ФЗ N 135-ФЗ) и введение потребителей в заблуждение.

Правовые позиции высших судов

Пленум ВАС РФ от 08.10.2012 N 58 "О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами Федерального закона "О рекламе

Использование товарного знака товара, правомерно введенного в гражданский оборот, возможно и другими лицами в рекламе своей торговой деятельности по реализации данного товара (п. 31).

Письмо ФАС России от 22.08.2018 N АД/66643/18

Размещение товарного знака в рекламе, в месте продажи товара либо на сайте продавца, реализующего соответствующий товар при условии, что он **правомерно введен в гражданский оборот, не образует нарушения прав на средство индивидуализации**, поскольку направлено на информирование потребителей об ассортименте товаров (услуг) соответствующего продавца либо подрядчика (если, например, речь идет о сервисных центрах определенных марок техники), что может быть наиболее емко и коротко сделано путем указания на индивидуализирующее марку обозначение

Компании, специализирующиеся на предъявлении исков о нарушении исключительных прав

Компания	Деятельность	«Успехи компании» согласно сайту	Сайт
<p>ООО <u>«Ай-кью технологии»</u></p>	<p>1) авторизированный мониторинг цен на всех торговых площадках и во всех интернет-магазинах, исследуем ценовые колебания на рынке через <u>«Яндекс.Маркет»</u>, <u>«Google.Shopping»</u> и интернет-магазины.</p> <p>2) передача правообладателю или удаление доменных имен, незаконно использующих товарный знак.</p> <p>3) передача правообладателям или удаление аккаунтов в социальных сетях, незаконно использующих товарный знак</p> <p>4) судебная защита</p>	<p>нарушений устранено (900 000 +)</p> <p>доменов передано правообладателям (215)</p> <p>сообществ в соц. сетях заблокировано (1 000 +)</p> <p>претензий удовлетворяются в досудебном порядке (97%)</p>	<p>https://iqtechnology.ru/</p>

Компании, специализирующиеся на предъявлении исков о нарушении исключительных прав

Компания	Деятельность	«Успехи компании» согласно сайту	Сайт
<p>ООО</p> <p><u>BrandMonitor</u></p>	<p>1) блокировка предложения контрафактной продукции в Интернете</p> <p>2) контроль использования товарных знаков в доменных именах</p> <p>3) пресечение распространения незаконно ввезённой продукции</p> <p>4) пресечение размещения недостоверной и недобросовестной рекламы</p>	<p>нарушений устранено (800 000)</p> <p>доменных имен с незаконным использованием товарных знаков заблокировано или снято с делегирования (96%)</p> <p>контрафактных объявлений на торговых площадках удалено (30 000)</p> <p>сообществ в социальных сетях заблокировано (5000)</p>	<p>https://brandmonitor.ru/</p>

Компании, специализирующиеся на предъявлении исков о нарушении исключительных прав

Компания	Деятельность	«Успехи компании» согласно сайту	Сайт
<p>ООО</p> <p><u>АЙПИИновус</u></p> <p><u>IPnovus Law</u></p>	<p>1) разработка программы по защите прав интеллектуальной собственности (борьбе с пиратством и контрафакцией)</p> <p>2) все виды защиты прав интеллектуальной собственности, включая судебные разбирательства</p> <p>3) работа по борьбе с пиратством и контрафакцией</p> <p>4) вопросы недобросовестной конкуренции и регулирования рекламы</p> <p>5) споры о доменных именах и <u>киберсквоттинг</u></p>	<p>Ежегодно по России оказывается поддержка правообладателям в более чем 2 000 делах о нарушении их прав интеллектуальной собственности, благодаря развернутой сети, в которую входят 30 юридических представителей.</p>	<p>https://www.ipnovus.com/en</p> <p>Компанию часто уличают в подделке документов (доверенностей/<u>апости лей</u>):</p> <p>https://ipnovus-146.livejournal.com/11307.html</p> <p>https://ipnovus.dreamwidth.org/804.html</p> <p>http://146.pogovorim.ru/viewtopic.php?id=72</p>

Компании, специализирующиеся на предъявлении исков о нарушении исключительных прав

Компания	Деятельность	«Успехи компании» согласно сайту	Сайт
ООО «Восьмая Заповедь»	<p>1) подача иска к СМИ/ интернет магазину за размещение фотографии без согласия автора или правообладателя.</p> <p>До опубликования в СМИ фотографии не несут в себе какой-то личной информации и находятся в общем доступе. Но вот как только подается иск в суд, находится и автор изображения, и договор о передаче авторских прав, заключённый с «Заповедью».</p> <p>Зачастую в судебных процессах авторами фотографий выступают поочередно то один, то другой учредитель «Заповеди».</p>	суды принимают решение в основном в пользу «Заповеди» и цена компенсации варьируется от 10 до 100 тысяч + судебные расходы	нет