Объединение Корпоративных Юристов

ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ОКЮР «ЧТО В ИМЕНИ ТЕБЕ МОЕМ? КАК ВЫСТРОИТЬ СИСТЕМУ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ КОМПАНИИ И ЗАЩИТИТЬ ИХ»

16 февраля 2017 г. эксперты в области интеллектуальной собственности обсудили вопросы построения эффективной системы средств индивидуализации компании.

Александра Нестеренко, президент ОКЮР, подчеркнула, что репутация и имя являются одними из главных ценностей компании, а потому грамотно скомплектованный портфель средств индивидуализации вместе с продуманным механизмом их защиты способны содействовать росту стоимости компании и обеспечить ее устойчивость в жесткой конкурентной борьбе.

Модератором первой части конференции стал **Виталий Калятин,** главный юрист по интеллектуальной собственности АО «РОСНАНО», предоставивший слово экспертам юридической фирмы *Squire Patton Boggs* — **Ольге Безруковой,** партнеру и руководителю практики в сфере интеллектуальной собственности, и **Сергею Трещёву,** партнеру и руководителю практики судебных споров. Докладчики обратили внимание аудитории на вопросы борьбы с нарушениями исключительных прав на товарный знак третьими лицами и дали рекомендации по представлению доказательств реального использования товарного знака и заинтересованности истца в прекращении правовой охраны товарного знака, а также по вопросам взыскания компенсации за незаконное использование товарного знака.

Особый акцент был сделан на использовании совокупности доказательств, подтверждающих коммерческую заинтересованность в использовании спорного товарного знака для однородных товаров и/или услуг.

Loaded: 24-04-2024 PMt 13:59:20

Екатерина Ковальчук, начальник сектора правового сопровождения внешних коммуникаций и работы с интеллектуальной собственностью Сбербанка России; **Артемий Иванюшин**, старший менеджер компании *EY*; **Ольга Безрукова**, партнер компании *Squire Patton Boggs*; **Анна Костыра**, руководитель юридической практики Санкт-Петербургского офиса компании *EY*; **Виктор Химичев**, председатель 2-го судебного состава Суда по интеллектуальным правам; **Виталий Калятин**, главный юрист по интеллектуальной собственности АО «РОСНАНО»; **Александра Нестеренко**, президент ОКЮР; **Наталья Гуляева**, партнер юридической фирмы «Хоган Лавеллз»; **Никита Полозов**, директор юридического департамента компании *CANON*; **Роман Рогалёв**, директор по юридическим вопросам компании «Руст» (Россия); **Сергей Трещёв**, партнер, руководитель практики судебных споров компании *Squire Patton Boggs*; **Олеся Шмаракова**, заместитель начальника управления дирекции по правовым вопросам ПАО «Газпром нефть»

Возможность использования спорного товарного знака подтверждается представлением таких доказательств приготовления к использованию, как наличие соответствующего производства, лицензии и т.п.

Екатерина Ковальчук, начальник сектора правового сопровождения внешних коммуникаций и работы с интеллектуальной собственностью Сбербанка России, отметила, что Сбербанк сталкивается с нарушениями как в офлайн-, так и в онлайн-среде.

По мнению Е. Ковальчук, установить нарушителей, к которым можно предъявить претензию и иск, нередко сложно. Например, если администратором домена является физическое лицо, то данные о нем в сервисе *WhoIs* часто закрыты, и регистраторы отказывают в предоставлении таких данных со ссылкой на Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». По той же причине администраторы социальных сетей отказываются раскрывать сведения о владельцах сообществ в этих сетях.

Loaded: 24-04-2024 PMt 13:59:20

Никита Полозов, директор юридического департамента компании *CANON*, согласился, что нарушителей не всегда легко выявить, так как зачастую на сайте интернет-магазина либо вовсе нет информации о юридическом лице, либо указанное лицо не является реальным продавцом. Оптимальный инструмент для определения личности продавца — контрольная закупка, которая во многих случаях раскрывает личность нарушителя.

Однако, добавил Н. Полозов, практика показывает, что наиболее опытные нарушители выстраивают многоуровневые договорные схемы, прикрывающие основное лицо, выставляя его лишь исполнителем чужой воли, не имеющим никакой возможности проконтролировать, чем и как они торгуют.

Маргарита Дивина, партнер юридической фирмы «Бейкер и Макензи»

Роман Рогалёв, директор по юридическим вопросам компании «Руст» (Россия), также отметил трудности в возбуждении уголовных и административных дел по незаконному использованию средств индивидуализации. Докладчик осветил проблему производства контрафактного алкоголя и привел примеры из практики борьбы с нарушителями и подражателями в сфере производства алкогольной продукции.

Любовь Кирий, заместитель руководителя Роспатента; **Александра Нестеренко**

Loaded: 24-04-2024 PMt 13:59:20

Ольга Рузакова, заместитель руководителя аппарата Комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству; **Анастасия Серебрийская**, руководитель департамента корпоративного права и интеллектуальной собственности компании «Росинтер Ресторантс Холдинг»

Наталья Гуляева, партнер и руководитель практики интеллектуальной собственности, медиа и технологий юридической фирмы «Хоган Лавеллз», рассказала о способах защиты бренда в сети Интернет, соединив в своем выступлении анализ практики правоприменения и практические рекомендации правообладателям.

Она отметила, что помимо неавторизованного использования товарного знака (фирменного наименования) непосредственно на веб-сайте, есть другие виды нарушений, требующие от компаний большой изобретательности в построении защиты.

По мнению Н. Гуляевой, инструменты, предлагаемые Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», могут быть использованы и уже не раз были успешно использованы против подражателей.

Анна Костыра, руководитель юридической практики Санкт-Петербургского офиса компании *EY,* и **Артемий Иванюшин,** старший менеджер компании, рассказали о критериях выбора оптимального способа и стратегии защиты прав на средства индивидуализации в зависимости от цели правообладателя. Преимущества обращения в суд с гражданско-правовым иском сравнивались с плюсами обращения в антимонопольную службу, также речь шла о выборе стратегии и предмета доказывания: имело ли место формальное нарушение или общая недобросовестность. Кроме того, были затронуты вопросы справедливости и пропорциональности требований об обязательном соблюдении досудебного претензионного порядка. В некоторых случаях, например в делах о параллельном импорте, при отказе суда от применения предварительных обеспечительных мер необходимость претензионного порядка существенно снижает возможность эффективной защиты права.

Loaded: 24-04-2024 PMt 13:59:20

Виктор Химичев, председатель 2-го судебного состава Суда по интеллектуальным правам, рассказал о ключевых тенденциях в судебной практике, связанной с защитой прав на средства индивидуализации. Он акцентировал внимание на позициях Суда по интеллектуальным правам касательно дел о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака при банкротстве правообладателя, включая определение подсудности по данной категории споров. Была освещена и проблема номинального (символического) использования товарного знака как способа защиты от досрочного прекращения правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием. Этот вопрос был рассмотрен Президиумом Суда по интеллектуальным правам, указавшим на необходимость учета совокупности обстоятельств, подтверждающих реальное использование товарного знака.

Любовь Алимова, советник по интеллектуальной собственности компании «Нестле» (Россия/Евразия)

Любовь Кирий, заместитель руководителя Роспатента, модерировала вторую часть конференции и осветила актуальные вопросы правовой охраны средств индивидуализации и промышленных образцов.

Л. Кирий отметила, что приоритетной задачей Роспатента является сокращение сроков рассмотрения заявок на товарные знаки и промышленные образцы. Она сообщила, что с этой целью были скорректированы подходы экспертизы по использованию информации из сети Интернет при проверке заявленного обозначения на соответствие положениям подп. 1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ. Экспертам рекомендовано не использовать информацию из непроверенных источников, в том числе форумов, социальных сетей, энциклопедий и справочников, не являющихся электронными версиями издательской продукции (например, сайт «Википедия»).

Кроме того, Л. Кирий рассказала о выработанных действующим при Роспатенте Советом по качеству подходах к оценке способности промышленного образца ввести потребителя изделия в заблуждение относительно производителя или места производства этого изделия (п. 5 ст. 1352 ГК РФ). Так, при наличии товарного знака, имеющего ранний приоритет, сравнение с ним промышленного образца должно проводиться с учетом семантического значения словесных элементов, включенных в промышленный образец и в товарный знак.

В. Калятин обратил внимание аудитории на то, что фирменный цвет и форма товара часто крайне важны для компании, и их регистрация в качестве товарного знака допустима.

Докладчик также напомнил про такие инструменты, как общеизвестный и коллективный товарные знаки.

В. Калятин посоветовал отслеживать действие товарных знаков; мониторить нежелательные средства индивидуализации, используемые третьими лицами; бороться с видовым использованием товарного знака в целях предотвращения утраты товарным знаком различительной способности; определять размер вознаграждения при внутрикорпоративном лицензировании, а также условия авторизованного использования товарного знака третьими лицами.

Loaded: 24-04-2024 PMt 13:59:20

Сергей Трещёв, Ольга Безрукова

О построении защиты бренда на мультиюрисдикционном уровне говорили **Любовь Алимова,** советник по интеллектуальной собственности компании «Нестле» (Россия/Евразия), и **Олеся Шмаракова,** руководитель направления по нормативно-правовой работе дирекции по правовым вопросам ПАО «Газпром нефть».

Л. Алимова посоветовала не использовать подход «охватить весь мир» и не регистрировать товарные знаки на всякий случай во всех юрисдикциях на начальном этапе проекта. По ее мнению, лучше сфокусироваться на приоритетных юрисдикциях, отталкиваясь в том числе от экспортных планов компании.

О. Шмаракова подчеркнула, что возможности по защите бренда зависят от конкретного региона или страны. Так, в зависимости от наличия или отсутствия локальных подразделений компании и локальных юристов изменяются и показатели административных издержек на борьбу с нарушением, что было продемонстрировано на примерах стран СНГ, Ближнего Востока, Сербии.

Анастасия Шкарина, директор по юридическим вопросам компании «Юнилевер Русь», и **Наталья Гусева,** старший юрист компании *Mercedes-Benz Russia***,** обсудили тему «Локализация бренда».

Н. Гусева рекомендовала проводить тщательный поиск сходных товарных знаков перед подачей заявок на регистрацию, а также анализировать, не использованы ли данные обозначения другими лицами.

А. Шкарина посоветовала до запуска бренда провести поиск не только по товарным знакам, но и по промышленным образцам. Кроме того, крайне важно обеспечить конфи-

Loaded: 24-04-2024 PMt 13:59:20

Виталий Калятин, **Виктор Химичев**, **Наталья Гуляева**

денциальность любой информации о запуске бренда до совершения всех необходимых действий, направленных на его защиту. Заблаговременно стоит подумать о дальнейших планах развития бренда, равно как и о необходимости регистрации товарных знаков в странах потенциального экспорта.

Маргарита Дивина, партнер юридической фирмы «Бейкер и Макензи», обратила внимание на актуальность вопросов распоряжения правами на товарные знаки, которые могут влечь за собой множественные проблемы с точки зрения налогового и таможенного законодательства. Она отметила, что исключительное право на товарные знаки имеет свои пределы. В частности, ограничением является исчерпание права, т.е. ситуация, когда товары под товарными знаками введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия.

Докладчик рекомендовала избегать заключения лицензионных договоров и выплаты роялти в ситуации, когда права на товарные знаки исчерпаны, а также внимательно отнестись к вопросу включения лицензионных платежей в таможенную стоимость импортируемых товаров.

Анастасия Серебрийская, руководитель департамента корпоративного права и интеллектуальной собственности компании «Росинтер Ресторантс Холдинг», рассказала о порядке использования средств индивидуализации в рамках договора коммерческой концессии: необходимо конкретизировать способы использования средств индивидуализации и указывать классы МКТУ, в отношении которых предоставляется право использования товарных знаков; также следует использовать брендбуки и т.д.

Ольга Рузакова, заместитель руководителя аппарата Комитета Государственной думы по государственному строительству и законодательству, обратила внимание на недостаточное правовое регулирование в Российской Федерации таких средств индивидуализации, встречающихся в зарубежных правопорядках, как географические указания и указания происхождения товара.

Loaded: 24-04-2024 PMt 13:59:20