

Интеллектуальная собственность на маркетплейсах.

Как селлерам защитить свои права

Алёна Харитонова

Бизнес-юрист, специалист по регистрации товарных знаков, борьбе с контрафактом и защите интеллектуальной собственности, Член Российской Ассоциации юристов, Партнер Московской коллегии адвокатов, Ex-Avito.ru (IP, compliance)



ТГ-канал



Содержание:

- I. Меры, предпринимаемые маркетплейсами для защиты прав правообладателей;
- II. Нарушения, которые чаще всего допускают продавцы;
- III. Как не нарушить исключительные права других селлеров или третьих лиц;
- IV. Цена ошибки. Виды ответственности за нарушение интеллектуальных прав;
- V. IP-тролли: кто это и почему они лишают прибыли селлеров;
- VI. Если нарушены ваши права;
- VII. Правовая ответственность маркетплейса;
- VIII. Искусственный интеллект как способ создания изображений для карточек товаров;
- IX. Интеллектуальная собственность как бизнес-актив. Способы коммерциализации товарных знаков.

Меры, предпринимаемые маркетплейсами для защиты прав правообладателей



Кабинет бренда

Статьи

-  Соглашение для правообладателя...
-  Архив изменений в соглашении для...
-  Trademark Holder Agreement

🏠 > ... > Документы качества и возможные нарушения

Нарушение авторских прав

🏠 > ... > Документы качества и возможные нарушения

Документы на бренды

Правила и политики



Цифровой арбитраж

Мы перенесли эту инструкцию в новый справочный центр:
<https://seller.wildberries.ru/help-center/article/A-59>

Оферта продавца: Россия

Актуальная оферта

Версия оферты №66
Дата вступления в силу: 31.10.2024

Читать 

Скачать 



Контроль за товарами

На Яндекс Маркете нет места продавцам, обманывающим покупателей. Магазины блокируются навсегда за продажу:

- неоригинальных товаров под видом оригинальных;

Соблюдение авторских прав на контент в карточках

Нарушения, которые чаще всего допускают продавцы

- ▶ Нарушение авторских прав на фото;
- ▶ Продажа контрафакта

Продажа контрафакта

К контрафакту относятся:

- ▶ Товары, на которых без согласия правообладателя размещен товарный знак;
- ▶ Реплики товаров;
- ▶ Товары, которые ввезены на территорию другого государства, минуя таможенную (серый импорт);
- ▶ Товары, которые немаркированы, хотя для них законом маркировка предусмотрена в обязательном порядке (например, парфюмерия или одежда);
- ▶ А также товары, на которых размещен товарный знак, схожий до степени смешения с оригиналом.

(ст. 1252, 1484, 1515 ГК РФ)

Продажа контрафакта

Товары из недружественных стран на примере Calvin Klein (дело № А45-14765/2023)

CALVIIN KLEIN

(№ 85858)

Calvin Klein

(№ 167771)

CK

(№ 161808)

Нарушение авторских прав на фото

Позиция Верховного суда Российской Федерации:

«сам по себе факт размещения фотографии на различных сайтах в сети «Интернет» в отсутствие сведений об авторстве не свидетельствует о том, что изображение находится в свободном доступе с возможностью копирования без согласия автора и без выплаты вознаграждения»

Определение ВС РФ от 28 января по делу № 5-КГ19-228

Как не нарушить исключительные права других селлеров или третьих лиц

«Незнание закона не освобождает от ответственности»

- ▶ До размещения товара на маркетплейсе провести проверку, не зарегистрирован ли другим правообладателем этот товарный знак или не является ли ваш товарный знак схожим до степени смешения с тем, который уже зарегистрирован в этом классе;
- ▶ Самостоятельная разработка изображений карточек товаров или получение письменного разрешения автора другого фото;
- ▶ Регистрация товарного знака;
- ▶ Заключение лицензионного договора с правообладателем;
- ▶ Проверка правомерности использования товарного знака поставщиком

Цена ошибки. Виды ответственности за нарушение интеллектуальных прав

Гражданская ответственность

(ст. 1252, 1301, 1311, 1406.1, 1472, 1515, 1537 ГК РФ)

Административная ответственность

(ст. 7.12, 14.10, 14.33 КоАП РФ)

- штраф;
- конфискация товара.

Уголовная ответственность

(146, 147, 180, 183 ст. УК РФ)

- штраф;
- конфискация товара;
- обязательные, исправительные, принудительные работы;
- арест;
- лишение свободы до 7 лет.

Виды гражданской ответственности

- ▶ Компенсация от 10 000 до 5 млн руб.;
- ▶ Компенсация в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак (стоимости права использования произведения или стоимости контрафактных экземпляров произведения соответственно);
- ▶ Взыскание убытков;
- ▶ Публикация решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя;
- ▶ Изъятие из оборота и уничтожение за счет нарушителя контрафактных товаров;
- ▶ Пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения.

IP-тролли: кто это и почему они лишают прибыли селлеров

Фототроль



- ▶ Договор доверительного управления с автором изображения;
- ▶ Парсинг интернета на предмет фото;
- ▶ Предъявление претензий;
- ▶ Взыскание компенсаций в суде.

Патентный тролль



- ▶ Регистрация или покупка товарных знаков;
- ▶ Парсинг их использующих;
- ▶ Предъявление претензий;
- ▶ Взыскание компенсаций в суде.

Если нарушены ваши права

Алгоритм действий при выявлении нарушений ваших исключительных прав на маркетплейсе:

- ▶ Фиксация нарушения;
- ▶ Направление сведений маркетплейсу;
- ▶ Расчет стоимости нарушений;
- ▶ Направление претензии нарушителю (компенсацию можно требовать сразу);
- ▶ Формирование комплекта доказательств;
- ▶ Подача искового заявления в суд;
- ▶ Получение судебного решения и исполнительного листа;
- ▶ Взыскание компенсации на расчетный счет компании и защита вашего исключительного права.

Правовая ответственность маркетплейса

Информационный посредник – это:

- ▶ Лицо, осуществляющее передачу материала в информационно- телекоммуникационной сети, в том числе в сети «Интернет»;
- ▶ лицо, предоставляющее возможность размещения материала или информации, необходимой для его получения с использованием информационно-телекоммуникационной сети;
- ▶ лицо, предоставляющее возможность доступа к материалу в этой сети.

(ст. 1253.1 ГК РФ)

Правовая ответственность маркетплейса

Маркетплейс понесет ответственность за нарушение интеллектуальных прав только если:

- ▶ он знал и должен был знать о том, что использование соответствующих результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, содержащихся в таком материале, является неправомерным;
- ▶ он в случае получения в письменной форме заявления правообладателя о нарушении интеллектуальных прав с указанием страницы сайта и (или) сетевого адреса в сети "Интернет", на которых размещен такой материал, своевременно не принял необходимые и достаточные меры для прекращения нарушения интеллектуальных прав.

**В ином случае маркетплейс не может быть ответчиком в суде!
Иск подается непосредственно к самому нарушителю.**

Искусственный интеллект как способ создания изображений для карточек товаров

Можно



Если для обработки предоставляется ваше изображение и задача ИИ не предполагает использование других РИД

Запрещено



Если задача для ИИ предполагает обработку других изображений, по результату которой Вам будет предоставлен итоговый вариант

Интеллектуальная собственность как бизнес-актив. Способы коммерциализации товарных знаков.

- ▶ Предоставление права пользования по лицензионному договору с получением паушального взноса и регулярных роялти;
- ▶ Отчуждение товарного знака по договору с получением вознаграждения;
- ▶ Внесение исключительных прав на товарный знак в уставный капитал;
- ▶ Внесение исключительных прав на товарный знак в качестве залога в банк;
- ▶ Взыскание компенсаций при выявлении нарушений ваших прав.

Заключение лицензионного договора

- ▶ **Лицензия:** исключительная и неисключительная;
- ▶ **Преимущества:** пассивный доход, расширение зоны влияния и узнаваемости бренда;
- ▶ **Подлежит регистрации** в Роспатенте;
- ▶ **Срок действия** договора не может превышать срок действия товарного знака. В договоре важно грамотно прописать способ пролонгации.

Отчуждение товарного знака

- ▶ **Заключение договора** об отчуждении исключительного права;
- ▶ **Выгода:** единовременное получение выплаты при продаже;
- ▶ **Подлежит регистрации** в Роспатенте.

Внесение исключительных прав на товарный знак в уставный капитал

«Оплата долей в уставном капитале общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо **иными имеющими денежную оценку правами**, в том числе исключительные, иные интеллектуальные права и права по лицензионным договорам»

*ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью",
66.1, 128 Гражданского кодекса Российской Федерации*

Внесение исключительных прав на товарный знак в уставный капитал

Важно:

- ▶ Проведение оценки рыночной стоимости интеллектуальных прав с привлечением независимого оценщика;
- ▶ Предусмотреть возможность и порядок внесения исключительных прав в уставе, в решении, и в корпоративном договоре (при наличии);
- ▶ При передаче в уставный капитал общества интеллектуальных прав заключить с обществом договор об отчуждении прав или лицензионный договор;
- ▶ Зарегистрировать договор в Роспатенте.

Получение кредита под залог исключительных прав на товарный знак



Получение кредита под залог исключительных прав на товарный знак

Этапы:

- ▶ **Шаг 1:** Аудит интеллектуальной собственности
- ▶ **Шаг 2:** Оценка предмета залога
- ▶ **Шаг 3:** Переговоры с банком, заключение договора залога и регистрация его в Роспатенте.

Взыскание компенсаций при выявлении нарушений ваших прав

- ▶ Взыскание компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей
- ▶ Взыскание компенсации в двукратном размере стоимости товар или права.



Благодарю вас за внимание



Мой ТГ-канал