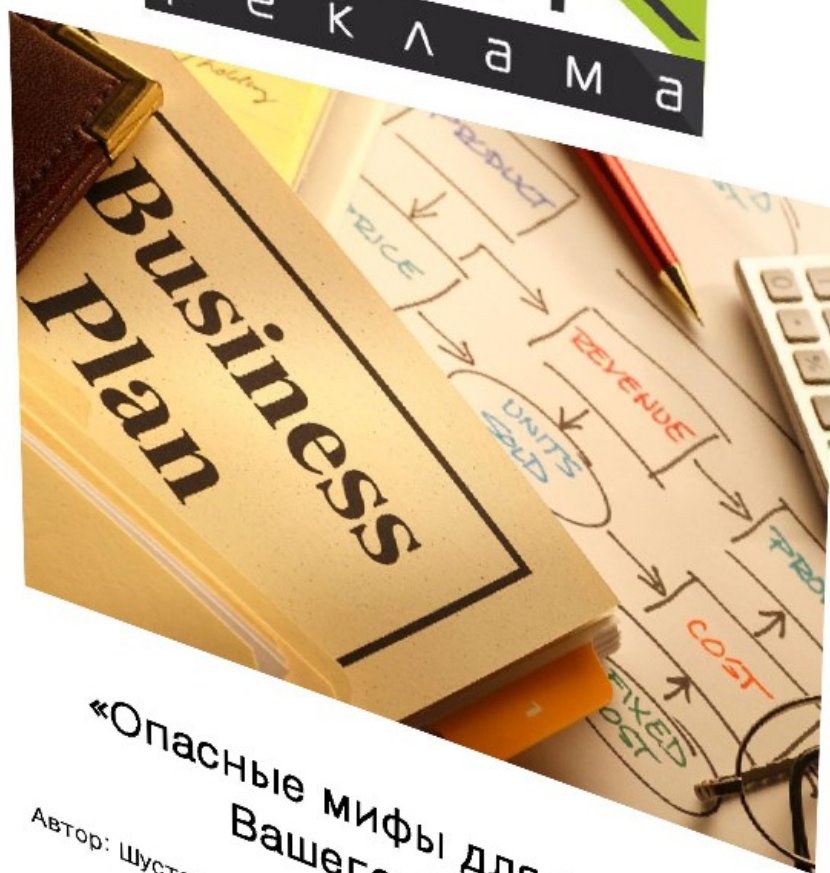


MSK
р е к л а м а



**«Опасные мифы для прибыли
Вашего бизнеса»**

Автор: Шустов В. А.

Оглавление специального доклада: «Опасные мифы для прибыли Вашего бизнеса»

<u>Миф № 1: «Сначала нужно выпустить на рынок товар или услугу, а уж если он востребован и пользуется спросом, защитить его изюминки»</u>	5
<u>Миф № 2: «Сначала необходимо заработать имя, потом уже подкреплять все связанное с ним документально».</u>	10
<u>Миф № 3: «Знак можно защитить без регистрации его как товарного знака».</u>	14
<u>Миф № 4: «Коммерческое обозначение это бесплатный способ защиты собственного знака».</u>	21
<u>Миф № 5: «Бесплатная проверка знака обеспечивает достоверную информацию».</u>	26
<u>Миф № 6: «Подождем, пока бизнес раскрутится, а потом запатентуем свои разработки».</u>	31
<u>Миф № 7: «В нашей стране от патентования толку ноль, а улучшить качество продукции или увеличить его производство можно и без патентования».</u>	35
<u>Миф № 8: «Авторские права возникают с момента их создания, поэтому к чему это патентование, если при необходимости можно просто доказать авторство в суде».</u>	41
<u>Миф № 9: «Авторское право является бесплатным способом защиты вашего дизайна».</u>	45
<u>Миф № 10: «Дизайн является объектом только авторского права».</u>	50
<u>Миф № 11: «Право на дизайн можно доказать быстро, легко и со 100% гарантией».</u>	56

Вместо предисловия.

Сейчас, уважаемые читатели, когда Ваши планы по бизнесу становятся заложниками мирового финансового кризиса, Вы как никогда стараетесь аккуратно и взвешенно нести расходы на его безопасность. Многие патентные фирмы кричат Вам, что Вам надо иметь интеллектуальную собственность, что это будущее Вашей фирмы, что Ваша торговая марка это престиж Вашей фирмы и её лицо, но никто из них не любит ничего глубоко обосновывать.

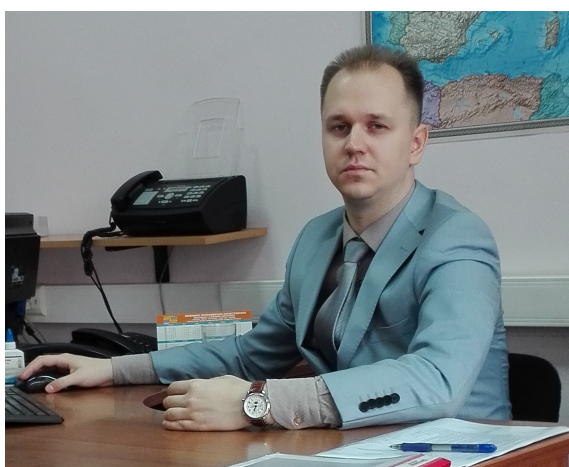
Не любят они глубоко обосновывать и то, **как именно интеллектуальная собственность связана с прибылью Вашего бизнеса и его продающей системой.** А ещё они заваливают Вас сложными терминами, а Вы не можете понять их сложный язык. Нет, уважаемый читатель Я и мои специалисты не любят так работать со своими клиентами.

Мы понимаем, как Важно Вам разобраться в вопросах интеллектуальной собственности, поэтому решили, что Вам не нужны патентные поверенные, дорогостоящие адвокаты, элитные юридические фирмы.

Вам вместо всего этого здесь и сейчас нужен «проводник в мир интеллектуальной собственности», который бесплатно простым для понимания языком расскажет Вам самые важные азы для бизнеса по защите интеллектуальной собственности.

А Вы, поняв сами, какая Ваша собственность нуждается в защите, грамотно расставите приоритеты её защиты. И уж только потом мы окажем лишь те услуги, которые Вам будут объективно необходимы в настоящем моменте (моя команда специалистов оказывает их, так же как и все прочие патентные фирмы).

«Не зная брода, не суйся в воду» гласит старая мудрая поговорка, а ведь любому бизнесу важно не утонуть. Раз так, то я могу предложить Вам стать Вашим проводником в мир интеллектуальной собственности. Чтобы не утонуть в начале нашего пути в настоящем специальном докладе я расскажу Вам о самых опасных убеждениях, следуя которым можно потопить свой бизнес. Так же я дам простые советы, как избежать всех опасностей, о которых пойдёт речь в данном докладе. Итак, уважаемый читатель, начнем наше с Вами знакомство оно же и путешествие!



С уважением,

Шустов Всеволод

Руководитель патентной практики

Ваш проводник в мир интеллектуальной собственности

Глава первая - Миф 1

«Сначала нужно выпустить на рынок товар или услугу, а уж если он востребован и пользуется спросом, защитить его изюминки».

В данной главе вы узнаете:

1. Что имеет важное влияние на принятие покупательского решения?
2. Могут ли конкурентные преимущества товара / продукта быть защищены?
3. Мало заметный фактор, способный серьезно повлиять на прибыль и объем продаж вашего товара / продукта.

1. Что имеет важное влияние на принятие покупательского решения?

Сейчас, когда магазины забиты однообразными товарами, практически любой бизнес находится в условиях жесткой конкуренции.

Клиент стал более требовательный. Он хочет покупать самое лучшее и часто, он покупает не совсем сам товар. Давайте уточним этот вопрос.

Рассмотрим пример:

когда вы покупаете шкаф ИКЕА, то вы покупаете не сам шкаф, а компактную выдвижную гардеробную внутри него. Вы покупаете удобное хранение одежды без её замятия. То есть вы сами как покупатель приобретаете не столько сам товар, сколько конкурентные преимущества этого товара перед другими аналогичными.

Следовательно, продажи в Вашем бизнесе могут порождать конкретные конкурентные преимущества Вашего товара / продукта.

2. Могут ли конкурентные преимущества товара быть защищены?

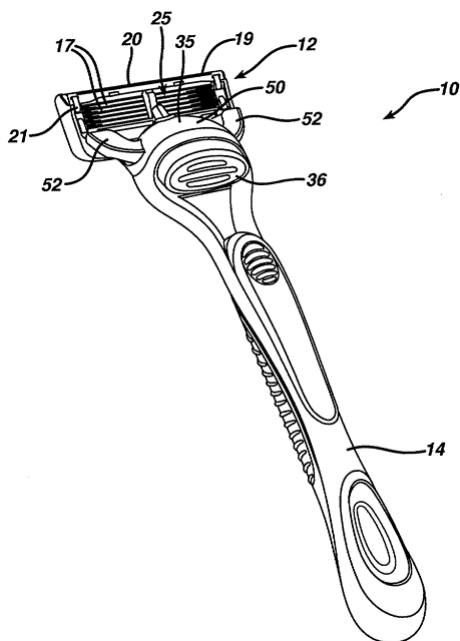
В свете того, что конкурентные преимущества товара в условиях высокой конкуренции стали иметь большое значение, то возникает вопрос можно ли их защитить от недобросовестных конкурентов?

Рассмотрим пример:

Каждый мужчина мечтает о гладком бритье без раздражения. «Gillette» успешно запатентовал конструкцию 3-х лезвеного станка, которая даёт такое бритьё. В результате патентования в магазинах мы не видим многочисленных аналогичных товаров, кроме одного конкурента «Bic», у которых есть патенты на свою конструкцию.

В результате, «Gillette» и «Bic» поделили рынок между собой, а все их конкуренты не могут производить и реализовывать то же самое. В итоге мужчины покупают мягкое и более чистое бритьё без раздражения кожи, а эти производители сдерживают патентами своих конкурентов на рынке.

Любой читатель может увидеть патент «Gillette» под номером 2395385 в государственных реестрах Роспатента.



ФИГ. 1



И это далеко не единственный пример. Приведем еще несколько:

- беспроводные наушники с Bluetooth против обычных проводных наушников;
- бескнопочные телефоны против кнопочных телефонов;
- жидкокристаллические мониторы против мониторов с электро-лучевой трубкой.

Все эти товары имеет свои индивидуальные конкурентные преимущества, выраженные в определенной форме воплощения. Именно форма воплощения этих конкурентных преимуществ и является вашей интеллектуальной собственностью.

Конечно, «конкурентные преимущества товара» и «интеллектуальная собственность» понятия не тождественные, но важно отметить, что по своему содержанию они достаточно часто совпадают между собой.

3. Мало заметный фактор, способный серьезно повлиять на прибыль и объем продаж вашего товара

Зачастую, вы, продавая свой продукт, выставляете содержание этого конкурентного преимущества в общедоступные источники. Именно с этого момента и возникает риск, что некоторые ваши конкуренты начнут воровать их, пытаясь использовать в своих продуктах.

А значит, если в момент такого воровства ваши конкурентные преимущества не защищены, то ваш бизнес начинает нести убытки. Товары с аналогичными преимуществами будут составлять вам серьезную конкуренцию и отнимать потенциальных покупателей.

Следовательно, интеллектуальная собственность, в которой выражаются конкурентные преимущества вашего товара это мало заметный, но существенный фактор, влияющий на прибыль вашего бизнеса.

Подведем итоги:

- конкурентные преимущества вашего товара это еще не вылупившиеся из яиц будущие продажи, нуждающиеся в защите;
- защищая конкурентные преимущества своего товара до вывода на рынок, вы защищаете свою будущую прибыль;



- только защитив конкурентные преимущества товара, вы существенно увеличиваете свои шансы удержать ту долю рынка, которую займете после начала продаж!

~~~~~

Если у Вас остались вопросы, связанные с Вашими конкурентными преимуществами, задайте их нам, воспользовавшись формой для вопросов на странице:

<http://msk-reklama.com/main.mhtml?Part=31>

В течение 24 часов мы дадим вам пояснения и конкретные рекомендации.

С уважением,

Шустов Всеволод

Член команды специалистов «Группы рекламных компаний МСК»

Ваш проводник в мир интеллектуальной собственности

## Глава вторая - Миф 2

**«Сначала необходимо заработать имя, потом уже подкреплять все связанное с ним документально».**

В данной главе вы узнаете:

1. Что забывают делать многие предприниматели, в гонке за известностью и востребованностью своего имени («бренднейма»)?
2. Что может превратить усилия по наработке аудитории в напрасный труд?

**1. Что забывают делать многие предприниматели, в гонке за известностью и востребованностью своего имени («бренднейма»)?**

«Сначала заработать себе имя, потом уже подкреплять все связанное с ним документально. Ты работаешь на имя, а имя работает на тебя», - так говорил мне один из моих клиентов производитель верхней женской одежды.

И ведь на первый взгляд сказанное им разумно. Но, увы, следуя этому «весьма разумному принципу», он упустил по времени один опасный момент.

Чтобы было понятнее, какой именно важный момент был упущен моим клиентом по времени, опишем детально его конкретную ситуацию.

Производитель верхней женской одежды вышел на рынок под названием «Ника» еще 2003 году. За 10 лет его марка набрала хорошую и значительную клиентскую аудиторию. Бренд начали узнавать, что и заставило предпринимателя задуматься о защите этого названия с эмблемой как товарного знака.

Он обратился к нам за помощью. Но!

После полной проверки обнаружилось следующее:

- права на название «Ника» были уже зарегистрированы 3 года назад (Свидетельство на товарный знак № 416 477 от 18.08.2010г.);
- владельцы мешающего нам знака были хорошо известны как пираты по интеллектуальной собственности.

Когда мы связались с ними по вопросу приобретения всех прав на их знак, то они потребовали за него неподъемную для моего доверителя сумму.

Оспаривать знак в суде было можно, но клиент решил идти по 3-ему предложенному нашей командой пути решения этой проблемы.

Мы предложили заявить на регистрацию измененное обозначение.

Сложность этой задачи была в том, что очень большая клиентская аудитория, которую наш клиент не хотел терять, была уже ориентирована на название «Ника». Было принято решение разработать схожее название, так родилась «Золотая Ника». Именно это обозначение и было подано на регистрацию.

Через год наш клиент стал обладателем обновленного знака, который можно сказать «заиграл новым золотым солидным светом» и находится теперь под государственной охраной под номером № 536181.

У этой истории счастливый конец. Мы помогли нашему клиенту защитить свой «бренднейм» и оставили жадных пиратов с носом.

## **2. Что может превратить усилия по наработке аудитории в напрасный труд?**

В описанной выше истории выход был найден. Но что могло случиться, если бы был другой знак, по которому невозможно было бы сделать такое переименование:

- Судебные разбирательства с теми, кто опередил?
- Ребрендинг с полностью новым названием, которое не знакомо старой клиентской аудитории?

Все эти ситуации вели бы клиента к дополнительным затратам и, как следствие, к значительным убыткам.

Подумайте, есть ли толк от известности знака, которая абсолютно ничем не защищена, а значит, такой известностью могут воспользоваться другие через узнаваемый знак?

Дождаясь обретения известности и узнаваемости вашего имени или «бренднейма», вы даете возможность пиратам по интеллектуальной собственности взять ваше имя на abordаж. А вместе с ним они прихватят и нажитую вами сокровищницу — **вашу клиентскую аудиторию.**

**Подведем итог:**

- работать на имя нужно и важно, но предварительно, еще до начала раскрутки и обретения известности, защитив права на свой знак!



Если у Вас остались вопросы, связанные с названием или «бренднеймом», задайте их нам, воспользовавшись формой для вопросов на странице:

<http://msk-reklama.com/main.mhtml?Part=31>

В течение 24 часов мы дадим вам пояснения и конкретные рекомендации.

С уважением,

Шустов Всеволод

Член команды специалистов «Группы рекламных компаний МСК»

Ваш проводник в мир интеллектуальной собственности

## Глава третья - Миф 3

### «Знак можно защитить без регистрации его как товарного знака».

В данной главе вы узнаете:

1. Можно ли защитить свой знак («бренднейм») без его регистрации в качестве товарного знака?
2. Что может произойти при реализации бесплатного способа защиты знака?
3. О серьезной проблеме, при возникновении которой бесплатным способом защиты знака воспользоваться невозможно!

#### **1. Можно ли защитить свой знак без его регистрации в качестве товарного знака?**

Российское законодательство дает тем, кто не успел сделать себе регистрацию товарного знака возможность его защиты в виде «коммерческого обозначения». Это предусмотрено статьей 1539 ГК РФ.

Но насколько этот способ защиты надежный, и может ли вообще защитить ваши права на знак?

О том, что такое «коммерческое обозначение» мы подробно рассказали в статье «Как защитить свое обозначение без его государственной регистрации?». Прочитать полный вариант статьи вы можете на нашем сайте, перейдя по ссылке:

<http://patentava.ru/newblog/registratsiya-tovarnogo-znaka-1/>

Несмотря на существование правовых норм, описанных в статье, в них нет точного указания, с какого именно момента возникают исключительные права на такое коммерческое обозначение.

Следовательно, такой способ защиты не дает никаких гарантий по защите ваших прав на собственный знак!

## **2. Что может произойти при реализации бесплатного способа защиты знака?**

Право на бесплатную защиту вы имеете, а вот можете ли его применить?

Неконкретность правовых норм порождает немало проблем при доказывании прав на коммерческое обозначение в судах. Зачастую решение суда зависит от субъективного отношения судей к представленным доказательствам.

Обычно в центре внимания оказываются два вопроса:

- факт использования коммерческого обозначения;
- момент наступления исключительных прав на коммерческое обозначение.

Рассмотрим несколько примеров судебных разбирательств:

|                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Постановление Суда по интеллектуальным правам от 20.02.2015<br>N C01-32/2015 по делу N A40-30994/2014 |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Требование:                                                                                           | О защите исключительных прав на товарный знак.                                                                                                                                                                                                       |
| Обстоятельства:                                                                                       | Ответчик при осуществлении однородных видов деятельности неправомерно использует на своем сайте в сети Интернет и в сокращенном фирменном наименовании словесное обозначение, сходное до степени смешения с принадлежащим истцу товарным знаком.     |
| Решение:                                                                                              | Требование удовлетворено, поскольку <u>не установлены факты употребления ответчиком спорного коммерческого обозначения для индивидуализации своего предприятия</u> и известности такого обозначения потребителям в пределах определенной территории. |

В данном случае ответчику не удалось доказать что:

- коммерческое обозначение имеет известность;
- эта известность распространяется на определенную территорию.

В результате он лишился возможности использовать право на коммерческое обозначение.

|                                                                                                         |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Постановление Суда по интеллектуальным правам от 01.10.2014<br>N C01-850/2014 по делу N A40-146738/2013 |                                                                                       |
| Требование:                                                                                             | О запрете использовать:<br>1) Фирменное наименование.<br>2) Коммерческое обозначение. |
| Обстоятельства:                                                                                         | Истец ссылаясь на незаконное использование                                            |



|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | ответчиком фирменного наименования и коммерческого обозначения при оказании услуг, однородных деятельности истца.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Решение: | <p>1) Требование удовлетворено, так как истец вправе требовать от ответчика прекращения использования фирменного наименования, сходного до степени смешения с фирменным наименованием истца.</p> <p>2) Дело направлено на новое рассмотрение, поскольку <u>представленные рекламные вывески, счета, бланки, распечатка страницы из сети Интернет не удостоверяют тот факт, что ответчиком использовалось коммерческое обозначение истца.</u></p> |

В этом случае ответчику повезло чуть больше. Он отвоевал право на фирменное наименование, но, из-за недостатка доказательств, не смог запретить использование коммерческого обозначения.

|                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Постановление Суда по интеллектуальным правам от 03.06.2014<br>N C01-381/2014 по делу N A40-61749/2013 |                                                                                                                                                                                                                           |
| Требование:                                                                                            | О запрете использовать коммерческое обозначение.                                                                                                                                                                          |
| Обстоятельства:                                                                                        | Истец ссылается на то, что он является правообладателем доменного имени и его исключительные права на коммерческое обозначение нарушены в связи с использованием ответчиками схожего до степени смешения доменного имени. |
| Решение:                                                                                               | <u>В удовлетворении требования отказано, поскольку</u>                                                                                                                                                                    |

|  |                                                                                                                                                                                                                         |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><u>доказательств непрерывного использования истцом<br/>коммерческого обозначения в течение года не<br/>представлено</u>, что свидетельствует о наступлении<br/>последствий, предусмотренных п. 2 ст. 1540 ГК РФ.</p> |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Пункт 2 статьи 1540 ГК РФ гласит: «Исключительное право на коммерческое обозначение прекращается, если правообладатель не использует его непрерывно в течение года».

Как видно из данного судебного дела, для суда так же имеет значение, было ли использование коммерческого обозначения непрерывным или владелец мог не пользоваться им в течение последнего года.

Любое **неиспользование** коммерческого обозначения в течение последнего года влечет за собой утрату прав на него. Это является еще одним существенным недостатком правового режима защиты коммерческого обозначения.

**3. О серьезной проблеме, при возникновении которой бесплатным способом защиты знака воспользоваться невозможно!**

Еще одной серьезной проблемой реализации защиты вашего обозначения через нормы закона о коммерческом обозначении это необходимость доказывать суду его известность.

Еще 6 октября 2016 года суд по интеллектуальным правам в постановлении №С01-853/2016 дал разъяснение, что для возникновения права на коммерческое обозначение недостаточно:

- размещения вывески с коммерческим обозначением;
- принятия внутренних документов об утверждении такого обозначения в качестве коммерческого.

Суд в названном постановлении разъясняет, что ваше коммерческое обозначение должно «быть достаточно известным в границах определенных территорий».

Представим следующую ситуацию. Вам уже на стадии развития надо как-то защититься от конкурентов, но в это время известность вашего обозначения явно может быть слабой. Значит, по этому способу защиты вам не удастся заручиться поддержкой суда по интеллектуальным правам. Выходит, что на данной стадии ваше предприятие может оказаться беззащитным, даже если вы найдете очень хороших юристов.

#### **Подведем итог:**

- использование коммерческого обозначения не дает никаких гарантий по защите ваших прав на собственный знак;
- сэкономив на регистрации товарного знака, вы можете понести значительные расходы, а то и лишиться собственного бизнеса полностью!

~~~~~

Если у Вас остались вопросы, связанные с коммерческим обозначением, задайте их нам, воспользовавшись формой для вопросов на странице:

<http://msk-reklama.com/main.mhtml?Part=31>



В течение 24 часов мы дадим вам пояснения и конкретные рекомендации.

С уважением,

Шустов Всеволод

Член команды специалистов «Группы рекламных компаний МСК»

Ваш проводник в мир интеллектуальной собственности

Глава четвертая - Миф 4

«Коммерческое обозначение это бесплатный способ защиты собственного знака».

В данной главе вы узнаете:

1. Какие сложности возникают в защите знака без регистрации?
2. Сколько денег вы можете потерять на защите коммерческого обозначения?
3. Что является альтернативой защите через нормы коммерческого обозначения?

1. Какие сложности возникают в защите знака без регистрации?

Представим типичную для развивающегося бизнеса ситуацию:

- 1) На заре проекта вы решили не уделять время, внимание и деньги на защиту своего знака.
- 2) Ваш конкурент понимая, что обозначение является удачным, начинает его копировать.

Первое, что вам приходит в голову, это самому написать претензию такому нарушителю в надежде, что тот прекратит копирование вашего знака.

Однако, вы, не имея юридического образования, начинаете испытывать трудности в следующих вопросах:

- на какие правовые нормы необходимо сослаться;
- какие доказательства, как примеры использования вами знака, следует приложить к претензии.

Именно поэтому, нарушитель, получив от вас безграмотно составленную претензию, в большинстве случаев, просто не воспринимает ее всерьез.

Допустим, нарушитель проигнорировал Вашу претензию.

Вы решили обратиться в суд, чтобы пресечь это копирование.

Какие трудности возникают в доказывании прав на ваш знак через нормы коммерческого обозначения мы уже раскрывали в предыдущей главе. Поэтому рассмотрим только экономическую сторону этого вопроса.

2. Сколько денег вы можете потерять на защите коммерческого обозначения?

Рассмотрим ход судебного дела, где владельцу удалось отстоять права на свой знак через нормы коммерческого обозначения.

Возьмем конкретный пример ИП Латыкова Д.И. из определения высшего арбитражного суда от 26 декабря 2011 года № ВАС-13950/11.

Но на что и сколько он мог потратить деньги?

Если взять юриста по арбитражному процессу в регионах, то за каждую инстанцию он в среднем возьмет 50'000 рублей.

Считаем:

- первая инстанция (Арбитражный суд республики Татарстан) – 50'000 рублей;
- вторая инстанция (11-й арбитражный апелляционный суд) – 50'000 рублей;
- третья инстанция (федеральный арбитражный суд Поволжского округа) – 50'000 рублей.

Итого расходы ИП Латыкова Д.И. составили **150'000 рублей**.

В рамках московских цен расходы были бы еще выше. Так же сюда можно было бы включить и возможную претензионную работу, которая тоже чего-то стоит.

На чём сэкономил ИП Латыков?

Предприниматель сэкономил на государственной регистрации своего обозначения в качестве товарного знака.

С учетом всех пошлин и поиска (проверки), затраты ИП Латыкова Д.И. на государственную регистрацию могли бы составить порядка **70'000 рублей**.

Теперь считаем:

- Потратил – 150'000 рублей
- Сэкономил – 70'000 рублей

- В итоге, потерял – **80'000 рублей**

Согласитесь, что такая экономия в контексте именно чисел сомнительна!

Обратите внимание! В данном случае владельцу удалось отстоять свои права на знак через нормы коммерческого обозначения. Но с учетом препятствий, о которых говорилось в 3 главе, 150'000 рублей с большой долей риска могут быть потрачены зря.

Т.е., ИП Латыков Д.И. мог остаться и без денег, и без права на знак!

Получается, что от защиты коммерческим обозначением мало толку. А есть ли альтернатива?

3. Что является альтернативой защите через нормы коммерческого обозначения?

Теперь разберемся с тем как вам можно со 100%-ной гарантией доказать право на свой знак быстрее, проще и дешевле.

Все очень просто. Для этого вам надо получить свидетельство на товарный знак, зарегистрировав его в Федеральной службе по интеллектуальной собственности.

Давайте снова разберем ситуацию, когда конкурент копирует ваш знак. Только теперь у вас уже есть свидетельство на товарный знак.

Имея на руках свидетельство на товарный знак:

- 1) Вы на стадии претензии сможете легко составить её. В этом случае, как показывала практика с моими клиентами, нарушители в большинстве случаев прекращают незаконное использование знака еще до суда.
- 2) На стадии судебного разбирательства, суд, открыв свидетельство на знак, 100% не будет ставить под сомнение принадлежность знака именно вам. Даже если вы потратите на первую инстанцию 50'000 рублей, эти расходы можно включить в возмещение судебных издержек, оплачивать которые будет нарушитель.

Подведем итоги:

- только свидетельство на товарный знак, зарегистрированное в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, дает вам надежную гарантию по защите ваших прав на собственный знак;
- регистрация товарного знака значительно экономит ваши деньги, время и нервы – теперь закон полностью на вашей стороне!

~~~~~

Если у Вас остались вопросы, связанные с регистрацией товарного знака, задайте их нам, воспользовавшись формой для вопросов на странице:

<http://msk-reklama.com/main.mhtml?Part=31>

В течение 24 часов мы дадим вам пояснения и конкретные рекомендации.

С уважением,

Шустов Всеволод

Член команды специалистов «Группы рекламных компаний МСК»

## Глава пятая - Миф 5

### «Бесплатная проверка знака обеспечивает достоверную информацию».

В данной главе вы узнаете:

1. О чем умалчивают патентные фирмы, предлагая бесплатную проверку вашего товарного знака?
2. Есть ли риски при бесплатной экспресс-проверке?
3. Можно ли сделать проверку самостоятельно и при этом безопасно?

#### **1. О чём умалчивают патентные фирмы, предлагая бесплатную проверку товарного знака?**

Некоторые патентные фирмы, чтобы привлечь потенциальных клиентов предлагают им бесплатную проверку знака.

При этом они умалчивают, что подобная проверка не обладает качественной информационной полнотой:

- она не обнаруживает товарные знаки, зарегистрированные совсем недавно (бюллетень Роспатента обновляется только 2 раза в год и знаки, зарегистрированные между этими опубликованиями, не видны экспресс-проверке);

- она не может обнаружить недавно поданные заявки (ежемесячно в Роспатент их поступает от 4,5 до 6 тысяч);
- быструю проверку можно сделать только, по словам. Проверить вашу эмблему или значок нельзя.

Как вы видите, информация, полученная в результате такой экспресс-проверки, не гарантирует вам полной достоверности полученных данных.

## **2. Есть ли риски при бесплатной экспресс-проверке?**

1. Использование в таких случаях непроверенных on-line сервисов опасно утечкой информации. В результате ваш знак может быть зарегистрирован третьими лицами раньше вас.
2. Информационная неполнота может привести к тому, что какой-то период вы будете использовать свой товарный знак и нести на это определенные расходы. Позже может выясниться, что он не свободен от прав третьих лиц. В результате деньги будут потрачены вами впустую.
3. Заявив свой знак на регистрацию в Роспатент, но проведя не полный информационный поиск, вы можете получить отказ. В результате вы потеряете от 30 400 до 120 600 рублей (если по всем 45 классам МКТУ) государственных пошлин, которые вы уплатили Роспатенту.
4. В случае если обозначение не свободно от прав третьих лиц, то они могут подать на вас в суд, В результате вы будете нести расходы на судебные разбирательства.

**Напрашивается вывод:** если такая бесплатная проверка полноценно не способна помочь вам уйти от рисков, то это пустая трата вашего времени.

### **3. Можно ли сделать проверку самостоятельно и при этом безопасно?**

Вы можете самостоятельно проверить ваши обозначения, обратившись в ФГБУ ФИПС, который является подведомственным Федеральной службе по интеллектуальной собственности и находится по адресу: город Москва, Бережковская набережная, дом 30, корпус 1 (метро «Киевская»).

Вы уплачиваете государственные тарифы по счету-фактуре. После этого вам предоставят только распечатки поисковых запросов с большим массивом знаков (в несколько тысяч), которые вам надо будет анализировать самостоятельно.

При самостоятельной работе, чтобы правильно анализировать какие обозначения способны мешать регистрации и каким образом, вам надо (помимо ГК РФ) знать ряд подзаконных актов и регламентов ФГБУ ФИПС, по которым эксперты оценивают уже поданный знак.

**Специально для тех, кто хочет самостоятельно проверить свой знак, мы уточняем подзаконные акты:**

- 1. Правила утв. приказом Минэкономразвития от 20.07.15*
- 2. Методические рекомендации по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, Утвержденные приказом Роспатента от 31.12.09 № 197*

3. Глава 76 части 4 ГК РФ
4. Информационное письмо Роспатента от 19.02.2010 №1
5. Рекомендации, по применению положений Гражданского кодекса Российской Федерации, касающихся согласия правообладателя на регистрацию сходного товарного знака, утверждены приказом Роспатента от 30.12.2009 г. №190
6. Административный регламент утв. Приказом Минэкономразвития от 20.07.15
7. «Рекомендации по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений» Приказ Роспатента от 23.03.2001 N 39 (ред. от 06.07.2001) – по состоянию на 2015 год свою юридическую силу они не утратили.

Не изучив эти акты, и, тем более, не зная практику применения данных документов экспертами Роспатента, вы можете сделать ложный вывод о том, что ваши обозначения проходимы. В этом случае, отказ в регистрации знака может стать для вас неприятным сюрпризом.

**Подведем итог:** экономя на полноценной проверке обозначения, при самостоятельной бесплатной проверке, Вы не достигаете той безопасности бизнеса, к которой так стремитесь. А значит оставляйте вероятность, что данная «бесплатность» может больно ударить по вашему кошельку по причинам, которые изложены в данной главе.

**Подведем итоги:**

- бесплатная экспресс-проверка не обладает качественной информационной полнотой, что в дальнейшем может привести к отказу в регистрации вашего знака;



- отказ в регистрации вашего знака ведет к более значительной потере финансовых средств, чем затраты на полную проверку знака;
- для проведения самостоятельной проверки знака вам необходимо прекрасно разбираться в ряде подзаконных актов и знать практику их применения экспертами Роспатента!

~~~~~

Если вы заинтересованы в полноценной проверке вашего знака перед государственной регистрацией, напишите нам, воспользовавшись формой для вопросов на странице:

<http://msk-reklama.com/main.mhtml?Part=31>

В течение 24 часов мы дадим вам пояснения и конкретные рекомендации.

Обратите внимание!

- цены на наши услуги по полноценному поиску ниже государственных тарифов ФГБУ ФИПС с ними Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке:
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/tarif/uslugi_pay;
- от нашей команды вы гарантированно получите развернутое заключение с описанием всех рисков!

С уважением,

Шустов Всеволод

Член команды специалистов «Группы рекламных компаний МСК»

Ваш проводник в мир интеллектуальной собственности

Глава шестая - Миф 6

«Подождем, пока бизнес раскрутится, а потом запатентуем свои разработки».

В данной главе вы узнаете:

1. Какую самую распространенную ошибку допускают предприниматели, выводя свой продукт на рынок.
2. Откуда может прийти опасность для ваших продаж?

1. Какую самую распространенную ошибку допускают предприниматели, выводя свой продукт на рынок

Рассмотрим ситуацию, которая происходит даже на уровне малого бизнеса, на примере обычного предприятия малого бизнеса.

ИП Гайнутдинов Анатолий Николаевич вместе с автором Шульманом Игорем Семеновичем решили вывести на рынок новую модель дистиллятора.

Стартовый капитал на продвижение нового продукта был. Но были и сомнения, насколько он будет востребован. Решили, если клиентам придется

по вкусу технические преимущества этой модели, они запатентуют их позднее.

Запустили производство, организовали рекламу, наметили маркетинговые мероприятия по продвижению продукта. И действительно маркетинг, реклама и прочие мероприятия предпродажной подготовки начали себя оправдывать. Продажи пошли вверх.

Но через 6 месяцев после удачного старта продажи пошли на спад и падали неуклонно. Партнеры по бизнесу недоумевали и долго не могли найти причину.

2. Откуда может прийти опасность для ваших продаж?

Прошло еще полгода и на деловых переговорах с очередным клиентом выяснилось то, чего наши предприниматели никак не могли ожидать.

Покупатель при ценовом торге за партию товара начал сравнивать их модель дистиллятора с продуктом одного из их конкурентов. Тут то и выяснилось, что продукция конкурента воспроизводит все те же конкурентные преимущества, что и их дистиллятор.

А конкурентом оказался один из их первых покупателей ИП Пономарев.

Желая вытеснить с рынка этого недобросовестного конкурента, наши герои поспешили провести патентный поиск на свой дистиллятор и даже подали заявку в Роспатент. При патентном поиске они обнаружили патент на подобную модель, где автором был все тот же ИП Пономарев.

Теперь, чтобы получить патент на свою модель дистиллятора Гайнутдинову и Шульману необходимо оспорить патент Пономарёва. Если им это не удастся, то их продукт не будет защищён!

ИП Гайнутдинов подает иск в суд по интеллектуальным правам в надежде оспорить патент по украденной разработке. Но суд посчитал, что само обстоятельство покупки Пономаревым у Гайнутдинова дистиллятора не может свидетельствовать о копировании Пономаревым технологий Истца.

По мнению суда, документы представленные Гайнутдиновым:

- распечатка переписки по емейлу;
- копия листа заказа;
- копии квитанций на доставку;
- товарные накладные,

не доказывают, что модель дистиллятора по патенту Пономарёва не создана Пономаревым и не опровергают его авторства.

В результате суд в своем решении от 8 февраля 2017 года по делу №СИП-619/2016 отказывает Гайнутдинову и Шульману в иске против Пономарева.

Хуже всего то, что ИП Пономарев (похититель разработок) при этой ситуации имеет право подать в адрес наших героев встречный иск о том, чтобы они прекратили нарушать его патент своим производством.

И что тогда?

Можно попытаться спастись от исков Пономарёва правом преждепользования. О том насколько такое право преждепользования может защитить наших героев, мы выясним чуть позже.

Подведем итоги:

- любой коммерческий старт вашего продукта с новой разработкой без её защиты является хорошим подарком для ваших конкурентов и рейдеров по интеллектуальной собственности;
- счетчик упущенных продаж вашего бизнеса запускается именно с момента вывода на рынок вашего незащищенного продукта;
- вы не всегда сможете доказать свое авторство в суде;
- если конкуренты запатентуют ваши разработки на себя, то бремя доказывания, что не они являются настоящими авторами, ложится именно на ваши плечи. А это очень проблематично!

~~~~~

Если у Вас остались вопросы, связанные с защитой вашей интеллектуальной собственности, задайте их нам, воспользовавшись формой для вопросов на странице:

<http://msk-reklama.com/main.mhtml?Part=31>

В течение 24 часов мы дадим вам пояснения и конкретные рекомендации.

С уважением,

Наш официальный сайт - <http://msk-reklama.com/>

Шустов Всеволод

Член команды специалистов «Группы рекламных компаний МСК»

Ваш проводник в мир интеллектуальной собственности

## Глава седьмая - Миф 7

**«В нашей стране от патентования толку ноль, а улучшить качество продукции или увеличить его производство можно и без патентования».**

В данной главе вы узнаете:

1. Можно ли защититься от патентных рейдеров и недобросовестных конкурентов без патента?
2. Чем может быть опасно право преждепользования для развития вашего бизнеса?
3. С какими неприятностями вы можете столкнуться, используя в своем бизнесе право преждепользования?

**1. Можно ли защититься от патентных рейдеров и недобросовестных конкурентов без патента?**

Рассмотрим следующую ситуацию:

- ИП Создатель – первоначальный автор «Разработки».
- ИП Нарушитель – получил патент на «Разработку» раньше автора.

ИП Создатель, как настоящий первоначальный автор «Разработки», попытался оспорить патент ИП Нарушителя в суде по интеллектуальным правам, безуспешно (а именно такой живой пример мы уже подробно приводили в [Мифе №6](#)).

Встает вопрос:

«Как в этой ситуации ИП Создатель может защититься от встречного иска?»

Вполне логично предположить, что такой иск по нарушению патента будет подан недобросовестным конкурентом, т.е. ИП Нарушителем.

Ответ лежит в пункте 1 части 5 статьи 1406 ГК РФ - это **право преждепользования**.

Суть этого права заключается в следующем:

- вы на территории РФ добросовестно использовали «Разработку», идентичную патентуемой «Разработке», до дня, когда ваш конкурент подал заявку на выдачу патента;
- вы сделали к этому приготовления до дня, когда ваш конкурент подал заявку на выдачу патента.

В этих случаях вы сохраняете право на дальнейшее такое использование «Разработки» без каких-либо выплат в пользу обладателю патента.

Создается полное впечатление, что патент вам абсолютно не нужен.

Но так ли это на самом деле?

## **2. Чем может быть опасно право преждепользования при развитии вашего бизнеса?**

Допустим, вам захочется пойти по пути обыкновенного увеличения количества вашей продукции, либо улучшения её качества.

### **Насколько это возможно сделать в режиме преждепользования?**

Согласно справке, утвержденной в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 14 ноября 2014 года №СП-21/14, преждепользование не может быть в безграничных пределах, потому что надо обеспечить и интересы обладателя патента.

Важнейшая проблема преждепользования заключается в том, что патентное законодательство налагает на преждепользователей ограничение. Это ограничение выражается в том, что позволяет использовать право преждепользования лишь в том объеме, в котором оно использовалось до дня подачи конкурентом заявки на выдачу патента.

Это означает, что при преждепользовании вы не имеете право увеличить объем производства своего продукта с использованием чужого патента.

### **А как обстоят дела с улучшением качества продукта?**

Сегодня судебная практика и сам ГК РФ не дают понимания, только ли количественные ограничения возникают при преждепользовании или, же еще и качественные. Это породило разнобой в судебной практике.

Из судебной практики видно, что после изменения патентного законодательства, произошедшего еще в 2014, все чаще стали появляться решения с «качественным подходом».

В случае «качественного подхода» суд считает, что речь идет об объеме использования чужого патента в пределах формулы производства. Т.е. изменения преждепользователем существенных признаков изделия влечет необходимость спрашивать разрешения у конкурента, который является владельцем патента.

Выходит, что идя по преждепользованию, вы не можете увеличить прибыль через увеличение объема производства или улучшение качества производимого продукта, не нарушив его патента.

### **3. С какими неприятностями вы можете столкнуться, используя в своем бизнесе право преждепользования?**

Рассмотрим лишь самые опасные неприятности:

1. Когда вы как Истец подаете иск на признание за вами права преждепользования, вы этим практически признаете факт использования чужого патента.

2. Процесс доказывания преждепользования в суде может обойтись Вам дороже самого патентования. Считайте: средний гонорар арбитражного адвоката будет 150'000 рублей + расходы на сбор доказательств + расходы на независимо судебно-экономическую экспертизу, которая стоит от 150'000 рублей и нужна будет для доказательства точного определения объема производства до даты подачи патентной заявки конкурента.
  
3. Если в суде вы не сможете документально доказать объем производства или какие были сделаны приготовления до патентной заявки конкурента, то вас признают нарушителем его патента с выплатой компенсации в 7-мизначном рублевом эквиваленте.
  
4. Преждепользование это отнюдь не способ победить на рынке. Скорее это способ на нем остаться, но в очень невыгодных для вашего бизнеса рамках и условиях. Владелец патента всегда будет диктовать вам свои условия:
  - выше какого количества вы не можете произвести товар;
  - выше какого качества не могут быть его характеристики.
  
5. Преждепользование, ввиду невозможности самовольного увеличения объемов производства или качества продукта, в лучшем случае позволит сохранить показатели прибыли, которые были у вас на дату подачи патентной заявки вашим конкурентом.
  
6. При каждом несанкционированном нарушении владелец патента может подавать на вас в суд с требованием прекратить нарушать его патент.

### Подведем итоги:

- право преждепользования дает вам лишь возможность производить такой же продукт по качеству и в таком же объеме, что и до даты подачи патентной заявки вашим конкурентом;
- соглашаясь на преждепользование, вы соглашаетесь с тем, что позволяете опередившему Вас конкуренту, который имеет патент на такие же как у вас разработки, диктовать вам в каком объеме и в каком качестве вы должны будете производить ваш продукт;
- преждепользование тормозит развитие вашего предприятия, т.к. вам придется забыть о расширении производственной мощи своего предприятия, а значит, придется забыть о прибыли, которую вы могли бы получить в результате такого расширения;
- получение права преждепользования дороже патентования!

---

Если у Вас остались вопросы, связанные с патентованием, задайте их нам, воспользовавшись формой для вопросов на странице:

<http://msk-reklama.com/main.mhtml?Part=31>

В течение 24 часов мы дадим вам пояснения и конкретные рекомендации.

С уважением,

Шустов Всеволод

Член команды специалистов «Группы рекламных компаний МСК»

Ваш проводник в мир интеллектуальной собственности



## Глава восьмая - Миф 8

**«Авторские права возникают с момента их создания, поэтому к чему это патентование, если при необходимости можно просто доказать авторство в суде».**

В данной главе вы узнаете:

1. Действительно ли авторское право на разработки защищает вас?
2. Какие правовые последствия наступают на самом деле при использовании норм Авторского права?

### **1. Действительно ли авторское право на разработки защищает Вас?**

Поскольку авторские права не подлежат регистрации, а возникают с момента создания произведения, то у многих желающих закрепить за собой авторское право появляется вполне понятное искушение прибегнуть именно к этому способу защиты, не тратя средств на патентование своих разработок.

К тому же авторское право закреплено не где-нибудь, а в очень серьезных документах:

- в статье 2 Бернской конвенции по охране литературных и художественных произведений от 09.09.1886 года;
- в пункте 1 статьи 1250 ГК РФ и статье 1301 ГК РФ;
- в пункте 28 Постановления Пленума ВС РФ №5;
- в Постановлении Пленума ВАС РФ №29 от 26.03.09 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части 4 ГК РФ».

Сначала обратим внимание на плюсы этого способа.

### **Плюсы защиты через ноу Хау Авторских прав:**

1. При реализации данного способа ни один ваш конкурент не сможет:
  - предъявлять вам как Автору претензии;
  - помешать вам производить ваш товар или услугу;
  - запрещать вам производство, даже через судебные механизмы.
2. Для реализации этого способа вам, как автору, достаточно опубликовать вашу разработку как произведение науки в открытых источниках, к которым имеет доступ неограниченное число людей. Ваша научная статья должна раскрыть подробно все пункты формулы технического решения (любой вашей разработки), раскрывая этим его сущность.

И, казалось бы, у вас при этом раскладе возникает авторское право сроком на всю вашу оставшуюся жизнь плюс 70 лет после вашего ухода из этого мира. Но часто авторы не подозревают, о том какие недостатки кроются за этим способом защиты.

## **2. Какие правовые последствия наступают на самом деле при использовании норм Авторского права?**

Во-первых, патентование ваших прав становится невозможным, поскольку, согласно ст. 1364 ГК РФ, ваша разработка после опубликования научной статьи переходит в разряд общественного достояния.

А из этого вытекает второй серьезный недостаток. Вашей разработкой могут пользоваться конкуренты, и вы не сможете повлиять на их поведение и запретить им такое использование.

### **Что это означает для Вас и вашей прибыли?**

Это означает, что ваша разработка будет уникальной в течение очень короткого времени. Она быстро превратится из инновационной в рядовой товар. Это произойдет в результате того, что десятки других производителей (ваших конкурентов) потеснят своими продуктами вашу некогда уникальную разработку.

Реализуя этот бесплатный способ защиты, вы превращаете свою уникальную разработку в «бабочку однодневку». В результате, объем вашей прибыли уменьшается пропорционально вытеснению вас с рынка продуктами конкурентов, подобными вашей разработке.

### **Подведем итоги:**

- создание произведения в виде научной публикации вместо защиты от копирования конкурентами приводит лишь к тому, что ваши разработки переходят в статус общественного достояния;
- только патентный способ защиты способен дать вам, как обладателю патента, всю полноту исключительных прав и сохранить монополию на применение конкурентных преимуществ заложенных в вашей разработке;
- только патентный способ защиты поможет вам избежать крупных финансовых потерь и упущенной прибыли!

---

Если у Вас остались вопросы, связанные с патентованием, задайте их нам, воспользовавшись формой для вопросов на странице:

<http://msk-reklama.com/main.mhtml?Part=31>

В течение 24 часов мы дадим вам пояснения и конкретные рекомендации.

С уважением,

Шустов Всеволод

Член команды специалистов «Группы рекламных компаний МСК»

Ваш проводник в мир интеллектуальной собственности

## Глава девятая - Миф 9

### **«Авторское право является бесплатным способом защиты вашего дизайна».**

В данной главе вы узнаете:

1. Стоит ли Авторское право на страже вашего дизайна или это иллюзия?

#### **1. Стоит ли Авторское право на страже вашего дизайна или это иллюзия?**

Согласно п. 1, ст. 1250 ГК РФ авторское право на произведение подлежит защите независимо от того, зарегистрирован ли объект дизайна. Т.е. авторское право не подлежит, какой-либо обязательной регистрации.

В результате возникает убеждение, что раз так, то стоит Вам собрать любой ворох доказательств, связанных с созданием дизайна и суды непременно примут вашу сторону.

**Но так ли это на самом деле?**

Насколько в России суды лояльно относятся к авторам дизайна, обратившимся в суд по ст. 1301 ГК РФ с требованием прекратить копирование их дизайна? Насколько состоятелен и надежен, а главное прост для нашего читателя этот способ доказывания принадлежности ему прав на дизайн?

Давайте разберемся.

Для этого рассмотрим несколько наглядных примеров из российской судебной практики и отметим возникающие проблемы доказывания.

**Пример 1:** Судебное дело №А56-35168/2009

Иск: о защите авторского права.

Со стороны истца в суд были представлены:

- договор на разработку дизайна плакатов и подготовку рекламно-полиграфических материалов;
- дополнительное соглашение к этому договору о передаче всех исключительных прав истцу;
- заключение специалистов Санкт-Петербургского Союза дизайнеров.

Суд отказал в удовлетворении иска по следующим причинам:

1. Истец так и не смог представить доказательства того, что плакаты по своей форме обладают признаками оригинальности и новизны, а значит, не могут относиться к объектам авторского права.

2. Суд посчитал представленные в качестве доказательства документы недостаточными для отнесения разработанного дизайна плакатов к объектам авторского права.

**Пример 2:** Постановлении ФАС Уральского округа от 22.02.13 №Ф09-14330/12 по делу №А07-6855/2012

Иск: о защите исключительных прав на дизайн этикеток для питьевой воды «Тоймасс».

Со стороны истца Шайбанова М.Ф. в суд были представлены:

- договор авторского заказа;
- чёрно-белые копии изображения;
- акт приема-передачи авторского заказа от 25.06.09;
- накладные счета фактуры на изготовление этикеток для питьевой воды «Тоймасс».

В своем решении суд руководствовался п. 14 Постановления Пленума ВС РФ от 19.06.2006 №15. В данном Постановлении отмечено, что Истец должен подтвердить факт принадлежности ему авторского права, а также факт использования данного права ответчиком. Суд посчитал, что наличие исключительных прав на дизайн у Истца не было доказано вовсе.

В иске было отказано по следующим причинам:

1. Изучив договор авторского заказа, суд пришел к выводу о том, что он не подтверждает возникновение у истца прав на произведение дизайна. Причиной является то, что из-за неточного содержания договора авторского заказа невозможно установить какое произведение явилось доказательством разработки Шайбановым М.Ф. спорного произведения дизайна.
2. Суд негативно воспринял то, что Истец передал чёрно-белые копии изображения, поскольку заявил о нарушении прав на цветные этикетки. Было установлено отсутствие идентичности сравниваемых изображений.
3. Представленные Истцом накладные счета фактуры на изготовление этикеток, не позволяют установить, какие именно этикетки были изготовлены.

**Пример 3:** Постановлению ФАС Уральского округа от 26.01.2012 №Ф09-9135/11 по делу №А76-2891/2011

Иск: о защите исключительных прав на дизайн обложки книги авторов Строковой Н.П. и Коровина С.Е. «Деревья и кустарники. Зеленый наряд Южно-Уральского города», выпущенной издательством «Арбис».

Со стороны истца в суд были представлены:

- обложка книги, выпущенной издательством «Арбис»;
- обложка книги, выпущенной ответчиком вслед за издательством «Арбис».

Суд отказал в удовлетворении иска по следующим причинам:



1. Истец не смог доказать суду, что дизайн обложки книги ответчика не является самостоятельным творческим произведением ответчика.
2. Не было доказано, что ответчик переработал дизайн своей обложки книги, используя результаты интеллектуальной деятельности общества «Арбис».
3. Сравнительный анализ двух обложек книг однозначно не свидетельствовал об использовании ответчиком авторских прав истца на дизайн обложки книги, выпущенной издательством «Арбис».

Отметим, что и суды всех предшествующих инстанций отказали в удовлетворении исковых требований. Причина была аналогичной: доказательств, подтверждающих то, что более поздняя обложка переработана с обложки истца предоставлено не было.

### **Подведем итоги:**

- несмотря на то, что авторские права на дизайн возникают автоматически после его создания, процесс доказывания в суде слишком сложен для обычного предпринимателя. С этим может справиться только дорогостоящий арбитражный адвокат и то, увы, не всегда;
- невозможно без профессионального изначального юридического сопровождения говорить о том, что документы, сопровождающие создание дизайна, могут быть надлежащими доказательствами прав на дизайн.

---

Если у Вас остались вопросы, связанные с авторскими правами, задайте их нам, воспользовавшись формой для вопросов на странице:

В течение 24 часов мы дадим вам пояснения и конкретные рекомендации.

С уважением,

Шустов Всеволод

Член команды специалистов «Группы рекламных компаний МСК»

Ваш проводник в мир интеллектуальной собственности

## Глава десятая - Миф 10

### **«Дизайн является объектом только авторского права».**

В данной главе вы узнаете:

1. Какие ошибки допускают авторы при защите своих прав в суде?
2. Что необходимо знать авторам дизайна о сегодняшних правилах игры?

#### **1. Какие ошибки допускают авторы при защите своих прав в суде**

Рассмотрим несколько примеров, когда истцы (авторы) шли доказывать права на дизайн по пути авторских прав. Разберем, что именно не устроило суд? Где были сделаны просчеты и в чем?

#### **Пример 1:**

Иск: о защите авторского права на дизайн изделий ООО «Валмакс».

Со стороны истца в суд были представлены:

- приказ руководителя на разработку дизайна изделий;
- чертежи, эскизы мебельных опор, созданных дизайнером компании.

Суд отказал в удовлетворении иска по следующим причинам:

1. Содержание приказа о создании служебного произведения не охватывает в полном объёме предметной области, к которой относятся объекты защиты.
2. В приказе существует формулировка «создать макет изделий». По мнению суда, макет не может являться объектом авторского права. Объектом авторского права является именно дизайн изделия.
3. Из доказательств невозможно было установить, какое именно произведение явилось результатом приказа директора. Изображения мебельных опор, которые были выполнены дизайнером на компьютере, напрямую не связаны с самим приказом директора.

Обратите внимание: дизайнеры, создавая очередной объект авторского права, зачастую могут допустить ошибку в его правильной квалификации, что непременно может привести к тому, что суды очень критично будут относиться к таким документам.

Наша рекомендация: при составлении документов, в случае создания служебного произведения, оформлять приложения с обязательной ссылкой на номер и реквизиты соответствующего приказа или служебного задания.

**Пример 2:** Определение ВАС от 21 Апреля 2011 г. №ВАС-4598/11

Истец: «Натур Продукт Интернейшнл».

Иск: о защите исключительных авторских прав на произведения дизайна - упаковку лекарственного средства «Антигрипин».

Суд апелляционной инстанции отказал в удовлетворении иска по следующим причинам:

1. Отсутствие доказательств в авторском договоре того, что автором упаковки лекарственного средства «Антигрипин» передано исключительное право на указанную упаковку обществу «Натур Продукт».
2. В авторском договоре предусмотрена передача права другим лицам полностью или частично, без конкретного указания исключительного права общества «Натур Продукт».

Т.е. «Натур Продукт Интернейшнл» не доказал, что он является обладателем исключительных авторских прав на произведения дизайна. Как результат, «Натур Продукт» теперь не вправе требовать их защиты в порядке, установленном статьёй 1250 ГК РФ.

Наша рекомендация: привлекать к составлению документов только тех юристов, которые хорошо знакомы с законодательством по авторским правам.

Предупреждение: даже выполняя наши рекомендации у вас нет гарантии, что суд признает за вами исключительные авторские права на произведения дизайна.

Почему?

**Сегодня правила игры меняются и не в вашу пользу!**

## **2. Что необходимо знать авторам дизайна о современных правилах игры?**

Согласно п. 24 Постановления пленумов №5/29 отсутствие у разработанного дизайна такой правовой охраны как объекта патентного права не исключает возможности использования способов, предусмотренных для защиты авторских прав.

Все как бы логично. **Авторское право освобождает от необходимости патентовать произведение дизайна.**

Но, с принятием Федерального закона от 12.03.2014 N 35-ФЗ о внесении изменений в ГК РФ, изменившего наше патентное законодательство, серьезно изменилось отношение судов к делам по защите прав на произведения дизайна по ст. 1301 ГК РФ.

Чтобы читатель не запутался в изобилии правовых актов и их содержании, выделим основные моменты, на которые стоит обратить особое внимание.

1. В нынешних условиях необходимо четкое понимание того, что «дизайн промышленный» и «дизайн» - это два разных правовых понятия!

2. Все чаще суды стали сводить свои доводы к тому, что по своей правовой природе и назначению дизайн может относиться к объектам:

- **авторских прав** – произведению;
- **патентной правовой охраны** – «промышленным образцам».

3. С осени 2014 года суды, видя малейшую возможность промышленного использования рассматриваемого дизайна, все чаще отказываются применять нормы, защищающие авторские и исключительные права на произведения дизайна.

4. По мнению судов, различие между «произведением дизайна» и «промышленным образцом» просматривается в том, что **произведение дизайна:**

- является произведением изобразительного искусства, отражающим настроение определенного характера и творческий замысел автора;
- рассматривается как спонтанный результат интеллектуальной деятельности;
- не предполагает его промышленного использования - это самое главное!

5. **Промышленный образец** создается с целью художественного оформления конкретных промышленных изделий и относится к объектам патентной правовой охраны.

### Подведем итоги:

- существующий еще недавно подход судебной практики к нормам авторского права ушел в прошлое;
- все чаще для установления права на дизайн считается необходимым наличие патента;
- основной причиной не применения норм авторского права является разделение понятий: «дизайн» и «промышленный дизайн»;
- малейшая возможность отнесения дизайна к промышленному, влечет за собой применение в судебной практике патентные нормы права.

---

Если у Вас остались вопросы, связанные с авторскими правами, задайте их нам, воспользовавшись формой для вопросов на странице:

<http://msk-reklama.com/main.mhtml?Part=31>

В течение 24 часов мы дадим вам пояснения и конкретные рекомендации.

С уважением,

Шустов Всеволод

Член команды специалистов «Группы рекламных компаний МСК»

Ваш проводник в мир интеллектуальной собственности

## **Глава одиннадцатая – НЕ Миф, а уже реальность**

**«Право на дизайн можно доказать быстро, легко  
и со 100% гарантией».**

В данной главе вы узнаете:

1. Самый надежный способ доказательства и защиты авторского права на дизайн!
2. Насколько наличие патента облегчает вам доказывание ваших авторских прав на дизайн в суде?

**1. Самый надежный способ доказательства и защиты авторского права на дизайн!**



Эта глава ответит на самый важный для каждого дизайнера вопрос:

«Есть ли путь, не требующий сложного и многопланового доказывания принадлежности дизайна именно вам, когда гарантия, что суды признают ваше авторское право, близка к 100%?»

Надежный способ доказать авторское право на дизайн есть!

Сводится он к тому, что ваш дизайн при соответствии условиям закона может быть запатентован как промышленный образец.

Теперь огромное количество статей ГК РФ будет стоять на защите ваших прав на дизайн. Вот основные из них:

- в соответствии с ч. 1 ст. 1345 ГК РФ интеллектуальные права на промышленные образцы являются патентными правами;
- в соответствии с частью 1 статьи 1349 ГК РФ объектами патентных прав являются результаты интеллектуальной деятельности в сфере дизайна, отвечающие требованиям к промышленным образцам;
- в соответствии со статьей 1354 ГК РФ патент на промышленный образец удостоверяет приоритет промышленного образца, ваше авторство и ваше исключительное право на промышленный образец;
- в соответствии с пунктом 1 статьи 1358 ГК РФ патентообладателю принадлежит исключительное право использования промышленного образца;
- в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется путем предъявления

требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения.

## **2. Насколько наличие патента облегчает вам доказывание ваших авторских прав на дизайн в суде?**

Начнем с того, что как при применении норм авторского права по защите дизайна, так и при применении патентных норм судам необходимо будет установить:

- момент возникновения исключительных прав на дизайн;
- кто является автором дизайна.

Обладателю патента доказать оба этих обстоятельства будет достаточно легко.

Для установления этих обстоятельств суду будет достаточно взглянуть на предоставленный патент, в котором он найдет и данные о том, кто является автором и дату приоритета, с которой возникают исключительные права.

Дальнейший ход событий будет зависеть только от содержания искового заявления.

### **Подведем итог:**

- доказать авторские права на дизайн можно легко, быстро и со 100%-ной гарантией только в случае наличия у вас патента государственного образца!





Если у Вас остались вопросы, связанные с патентованием дизайна, задайте их нам, воспользовавшись формой для вопросов на странице:

<http://msk-reklama.com/main.mhtml?Part=31>

В течение 24 часов мы дадим вам пояснения и конкретные рекомендации.

С уважением,

Шустов Всеволод

Член команды специалистов «Группы рекламных компаний МСК»

Ваш проводник в мир интеллектуальной собственности