

ЧЕК-ЛИСТ ДЛЯ ДЕВЕЛОПЕРА: КАК ЗАЩИТИТЬ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ?

В 2023 году антимонопольная служба и арбитражные суды рассматривали споры между ООО «СЭТЛ ГРУПП» и ООО «СЭТЛ ГРУПП». Это не сбой в матрице: у питерского девелопера появился московский «двойник», который не только выбрал такое же название, но и создал сайт с похожим доменом. Восстановить права настоящего девелопера удалось только в Арбитражном суде г. Москвы.

В это же время два застройщика поспорили об искусстве: компания RBI пыталась прекратить действие товарного знака «ART», который принадлежит девелоперу «Крост». После полугода судов стороны смогли договориться о лицензии.

Вопросы интеллектуальной собственности занимают немалое место в бизнесе девелоперов, а иногда они могут вылиться в изнуряющие разбирательства.

Как обезопаситься от судебных разбирательств и защитить права на свою интеллектуальную собственность?

1 НАЗВАНИЕ РЕШАЕТ ВСЁ

При выборе жилья покупатели обычно ориентируются на транспортную доступность, экологию и надежность застройщика. Однако название жилого комплекса нельзя списывать со счетов – оно может подчеркнуть статус дома и привлечь нужную целевую аудиторию: скорее всего [ЖК «Дом Гламура и Жадности»](#) и [ЖК «All Inclusive»](#) будут привлекательны для разных категорий потребителей.

Лучший способ защитить название ЖК – **регистрация товарного знака**:

Для регистрации в качестве товарного знака название должно быть:

❑ **ОРИГИНАЛЬНЫМ** – отличаться от названий других ЖК, иметь творческий характер

↪ Не рекомендуем использовать в названиях слова:

- указывающие на назначение объекта («Дом», «Резиденс», «House»)*;
- указывающие на местонахождение («Комарово», «Янино», «Дубровка»)*;
- названия известных брендов без их согласия (например, «Coca-Cola»).

*могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы

❑ **ЧЕСТНЫМИ** – не вводить потребителя в заблуждение и нарушать права третьих лиц

↪ Название «Рублевка» будет вводить в заблуждение, если ЖК будет не на Рублевском шоссе в Москве.

Если используете известные фамилии, названия произведений – рекомендуем получить согласие на такое использование.

❑ **УНИКАЛЬНЫМИ** – не использоваться другими компаниями в отношении ЖК

↪ Ищем название в Интернете: смотрим результаты выдачи, группы в соцсетях, сайты объявлений, ЕГРЮЛ, [поисковая платформа Роспатента](#).

Для увеличения шансов на регистрацию мы рекомендуем:

- ✓ Использовать в заявках графические элементы (логотипы, фигуры и т.п.).
- ✓ Проверять, в отношении каких товаров и услуг действуют похожие товарные знаки.
- ✓ После изучения потенциальных препятствий – договариваться с правообладателями о выдаче писем-согласий, приобретении товарных знаков или об их прекращении из-за неиспользования.

2 ТОВАРНЫЙ ЗНАК – КЛЮЧ К КОМПЕНСАЦИИ

Товарный знак предоставит монополию на использование обозначения в отношении зарегистрированных товаров и услуг. Другие лица смогут использовать его только с согласия и на условиях, согласованных с вами.

ТОВАРНЫЙ ЗНАК ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ:



Требовать компенсацию за незаконное использование товарного знака:

- В твердом размере - от 10 000 до 5 000 000 рублей.
- В размере двукратной стоимости права использования или стоимости проданных товаров / оказанных услуг.

Например, Московское Метро взыскало 5 миллионов рублей компенсации с застройщика, использовавшего букву «М» без его согласия.



Требовать прекращения незаконного использования товарного знака:

- На рекламных материалах (брошюрах, плакатах, видеороликах).
- В интернете (на сайтах, в доменных именах, в соцсетях).
- Любым иным способом, предусмотренным законом.



Извлекать выгоду из товарного знака путем:

- Заключение лицензионных договоров с третьими лицами.
- Предоставления товарного знака в залог для обеспечения обязательств.

3 ДАЛЬШЕ – БОЛЬШЕ: ЭКСПАНСИЯ И ОБЩЕИЗВЕСТНОСТЬ

Товарный знак – не только средство защиты интересов в России, но и точка для дальнейшего роста:



Международная регистрация товарного знака:

- В течение 6 месяцев с даты подачи можно получить такую же дату подачи в иностранном государстве.
- Подача заявки через ВОИС позволит сэкономить на пошлинах и расходах на юристах и получить регистрацию в нескольких странах.
- Подача заявки через ведомство ЕС по интеллектуальной собственности: одна заявка для всех стран ЕС.



Общеизвестный товарный знак:

- Подтверждает широкую известность товарного знака среди потребителей.
- Действует бессрочно – больше не нужно платить пошлины за продление.
- Распространяет свою охрану на все товары и услуги, если использование ассоциируется с правообладателем.

Например, общеизвестные товарные знаки есть у компаний «ПИК» и «САМОЛЕТ».

4 ДОГОВАРИВАЕМСЯ С АРХИТЕКТУРНЫМ БЮРО НА БЕРЕГУ

Формулировки в договоре на выполнение проектных и изыскательных работ могут быть важнее, чем выбор материалов для строительства.

Если вы поручаете разработку проектной документации архитектурному бюро, то рекомендуем предусмотреть в договоре условия:

- Кому принадлежит исключительное право на все архитектурные решения, которые содержатся в проектной документации?

Предпочтительный вариант: исключительное право на все объекты, созданные архитектурным бюро, принадлежит вам с момента создания таких объектов.

- Как будут соблюдаться личные неимущественные права авторов проектной документации (право авторства, право автора на имя, право на неприкосновенность)?

Предпочтительный вариант: архитектурное бюро разрешает вам вносить любые изменения в проектную документацию, перерабатывать, а также не упоминать имена авторов при использовании архитектурных решений.

- Может ли архитектурное бюро использовать проектную документацию, созданную по вашему заказу, в своих личных целях?

Предпочтительный вариант: вполне можно предоставить бюро лицензию на использование проекта в своих профессиональных целях (конкурсы, реклама, публикации, обучение, размещение на своем сайте). Но бюро всегда должно упоминать вас как заказчика.

- Как будет обеспечиваться конфиденциальность проектной документации (в том числе от конкурентов)?

Предпочтительный вариант: информация и материалы, относящиеся к договору, являются конфиденциальными. Установлены формат и количество комплектов документации, которые должны быть переданы вам по акту приема-передачи, бюро не вправе создавать копии.

Архитектурные решения, созданные по вашему заказу (включая общую концепцию), не могут быть использованы бюро на других объектах и для других клиентов.

АВТОРСКИЙ КОНТРОЛЬ

Право автора контролировать разработку технической документации, чтобы авторский замысел не был искажен

Контроль проводится только автором
Не требуется заключать отдельный договор

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

Право автора осуществлять надзор за строительством для предотвращения отступлений от проекта (доступ на строящиеся объекты, ознакомление с технической документацией)

Надзор можно поручить другому лицу
Осуществляется на основании договора об оказании услуг

ПРАВО, А НЕ ОБЯЗАННОСТЬ АВТОРА

В договоре с бюро можно установить порядок проведения авторского контроля и (или) надзора или же согласовать, что автор отказался от реализации своего права на контроль и (или) надзор.

5 ДОМ СДАН, НО НАРУШИТЕЛИ ЕЩЕ НЕ СДАЛИСЬ?

Недобросовестная конкуренция на рынке недвижимости может быть даже выше, чем в других сферах. Нарушение прав на интеллектуальную собственность может привести к многомиллионным убыткам.

Существуют различные правовые меры борьбы с нарушителями:

Нарушитель зарегистрировал на себя товарный знак с вашим обозначением (логотип/название), которое вы не успели зарегистрировать

Можно обратиться с заявлением в антимонопольную службу, поскольку ст.14.4 Закона «О защите конкуренции» запрещает недобросовестную конкуренцию путем приобретения и использования исключительного права на средства индивидуализации.

Бывший работник украл документацию – коммерческую тайну – и передал ее вашим конкурентам

Разглашение коммерческой тайны – серьезное нарушение, и работника можно привлечь к разным видам ответственности:

- Иск о возмещении ущерба, причиненного работником.
- Заявление в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела по ч. 2 ст. 183 УК РФ за разглашение коммерческой тайны.

Недобросовестные конкуренты копируют ваши архитектурные решения и элементы дизайна

Как в случае с товарными знаками – если кто-то незаконно использует ваши произведения, нарушает авторские права, то следует обратиться с иском в суд. От нарушителей можно требовать прекратить неправомерное использование и выплатить компенсацию вплоть до 5 млн рублей.

Вы столкнулись с киберсквоттингом: злоумышленник зарегистрировал доменное имя, повторяющее ваш бренд или созвучное с ним

Если в чужом доменном имени неправомерно использованы ваши товарные знаки, фирменное наименование, вы можете обратиться с жалобой к регистратору домена.

Если не удалось решить проблему во внесудебном порядке, то лучше обратиться в суд с иском о незаконном использовании интеллектуальной собственности.

Мошенники создали сайт-клон для обмана ваших клиентов

Самый быстрый способ заблокировать мошеннический сайт – обратиться к профильным компаниям по информационной безопасности, уполномоченным блокировать сайты. Их перечень размещен на [сайте Координационного центра доменов .RU/.РФ](http://сайт Координационного центра доменов .RU/.РФ).

Самый простой способ – подать жалобу о вредоносном ресурсе на Госуслугах.

Самый устрашающий способ – обратиться в правоохранительные органы.

НАШИ УСЛУГИ

Консультирование по вопросам интеллектуальной собственности:

- ✓ правовой аудит нематериальных активов;
- ✓ разработка и правовой анализ договоров о распоряжении правами на объекты интеллектуальной собственности;
- ✓ оформление прав на служебные произведения;
- ✓ разработка моделей использования и управления объектами интеллектуальной собственности, структурирование сделок.

Товарные знаки:

- ✓ проверка и поиск товарных знаков;
- ✓ регистрация товарных знаков в РФ и за рубежом (КНР, Индия и пр.);
- ✓ продление срока действия товарных знаков, внесение изменений в Реестр товарных знаков;
- ✓ ведение дел в Палате по Патентным Спорам, включая подачу возражений на решения Роспатента;
- ✓ обращение в ФАС с заявлением о недобросовестной конкуренции, связанной с использованием товарных знаков.

Судебная защита:

Консультирование и представление интересов клиентов в арбитражных судах, судах общей юрисдикции во всех инстанциях по спорам:

- ✓ о нарушении прав на объекты интеллектуальной собственности и о взыскании компенсации;
- ✓ об оспаривании решений Палаты по Патентным Спорам;
- ✓ о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков;
- ✓ об оспаривании авторства;
- ✓ о доменных именах;
- ✓ о договорах по распоряжению объектами интеллектуальной собственности, и др.

БУДЕМ РАДЫ ОТВЕТИТЬ НА ВАШИ ВОПРОСЫ!



АНТОНИНА ШИШАНОВА

Руководитель практики
интеллектуальной собственности

ashishanova@cls.ru

+7 495 970 10 90
+7 812 346 79 90



ВИКТОР КАЛУЖСКИЙ

Юрист

vkaluzhski@cls.ru

+7 495 970 10 90
+7 812 346 79 90



МАРИНА ПРЫГУНОВА

Юрист

mprygunova@cls.ru

+7 495 970 10 90
+7 812 346 79 90

