

ЗАЩИТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ПРАВ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ: практические аспекты

WWW.VEGASLEX.RU

ОКТЯБРЬ 2012



Всемирная сеть становится основным инструментом маркетинга для современного бизнеса, сближая возможности малых, средних и крупных компаний по продвижению своих товаров и услуг. Наряду с положительным эффектом Интернет дает возможность любым лицам незаконно использовать тем или иным образом объекты интеллектуальной собственности, исключительные права на которые этим лицам не принадлежат.

Законодательство предоставляет правообладателю набор способов легального воздействия на таких нарушителей. Несмотря на это, специфические особенности средств доказывания регулярно вызывают сложности в применении норм закона на практике. Знание следующих аспектов поможет свести возможность нарушения интеллектуальных прав к минимуму и успешно защищать их в случае нарушения.

I. Профилактика правонарушений

В то время как в специализированных изданиях, на профильных конференциях и научных семинарах постоянно уделяется большое внимание вопросам профилактики нарушений прав на интеллектуальную собственность компаний, по словам профессионалов, до сих пор сохраняется большое количество организаций, игнорирующих их советы. Суммируя опыт присутствия на подобных мероприятиях, можно выделить две главные рекомендации, позволяющие снизить риск возникновения споров, касающихся интеллектуальных прав, и сильно облегчить жизнь правообладателю в случае конфликта.

1. Права на объекты интеллектуальной собственности должны быть оформлены надлежащим образом. Желательно, чтобы в компании велся реестр документов, подтверждающих приобретение исключительных прав, которыми чаще всего выступают лицензионные договоры, договоры отчуждения исключительных прав, договоры коммерческой концессии, а также соответствующие акты приема-передачи таких прав, соглашения о вознаграждении. На зарегистрированные Объекты интеллектуальной собственности должны иметься свидетельства о государственной регистрации. Для не подлежащих регистрации произведений целесообразно иметь исходные материалы, позволяющие судить о создании этого произведения (рукописи, негативы, RAW-файлы фотографий и т. п.).

2. При использовании объекта интеллектуальной собственности в сети Интернет следует максимально полно и четко указывать на защищенность исключительных прав на этот конкретный объект в соответствии с законодательством РФ, запрет **использования этого объекта в любой форме и любым способом**, а также на возможность привлечения нарушителя к гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности.

Уже одно такое указание позволяет значительно снизить желание любых третьих лиц использовать интеллектуальную собственность без согласия правообладателя.

В обратном случае соблюдение первой рекомендации обеспечит достаточную базу для дальнейшей защиты правообладателя.

II. Нарушены права – что делать?

Итак, кто-то разместил на своем сайте в Интернете фотографию, видеоролик, статью, не получив согласия правообладателя? Или при попытке регистрации доменного имени для размещения интернет-магазина, схожего с товарным знаком организации, выясняется, что такое имя уже занято? Общее в этих двух, к сожалению, совсем не редких ситуациях то, что в обоих случаях есть высокая вероятность нарушения исключительных прав.

Первым делом в сложившейся ситуации **надлежит произвести оценку того, действительно ли имеются все части, составляющие нарушение**, – наличие прав у инициатора спора, отсутствие их у потенциального нарушителя, запрещенный способ использования.

Защита невозможна, если, например, истек срок действия лицензионного договора, по которому представлялось право использования объекта интеллектуальной собственности, или если «нарушитель» тоже имеет лицензию на спорный объект интеллектуальной собственности. Также Гражданский кодекс РФ в ряде случаев разрешает свободное использование объекта авторского права, в том числе – в информационных, научных, учебных целях.

III. Способы защиты

Когда сомнений в факте нарушения не остается, можно приступить к выбору способа защиты исключительного права.

Общим способом защиты являются **требования о признании права и о пресечении действий, его нарушающих**. Главное преимущество такого иска – необходимость доказывания лишь двух фактов: наличия права у истца и его нарушение действиями ответчика. Отсутствие вины нарушителя в этом случае не освобождает его от обязанности за свой счет прекратить нарушение или его угрозу.

Другое требование, которое может предъявить пострадавший правообладатель, – **о возмещении убытков**,

причиненных нарушением. В противоположность предыдущему способу защиты, здесь процесс доказывания будет более сложным – выяснению в суде подлежат вина нарушителя (в форме прямого умысла или непринятия им разумных и достаточных мер для предотвращения нарушения) и размер убытков.

При нарушении исключительных прав на некоторые виды объектов интеллектуальной собственности Гражданский кодекс РФ дает возможность правообладателю использовать альтернативный взысканию убытков способ защиты – **требование о выплате компенсации**. Главное преимущество снова лежит в области доказывания – истец освобождается от обязанности подтверждения убытков. Вместе с этим за ответчиком сохраняется право ссылаться на отсутствие вины.

Четвертый способ защиты – **компенсация морального вреда** за нарушение личных неимущественных прав автора. Этот способ может применяться только физическим лицом – непосредственным автором произведения.

Наконец, существуют и более жесткие способы воздействия на нарушителя – **привлечение его к анти-монопольной, административной или уголовной ответственности**, а также **ликвидация юридического лица, лишение гражданина статуса индивидуального предпринимателя** судом, по требованию прокурора.

Важно отметить, что перечисленные способы защиты зачастую могут применяться комплексно (за исключением взаимо-исключающих требований о взыскании убытков и выплате компенсации).

Поскольку самыми распространенными видами нарушений исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности в Интернете являются 1) размещение произведений (музыки, видео, фотографий, текстов) без согласия правообладателя и 2) незаконное использование чужих товарных знаков и/или фирменного наименования в доменном имени или при рекламе товаров нарушителя, наиболее распространенными являются следующие конструкции исков.

В первой ситуации – иск о признании прав на произведение, пресечении действий, их нарушающих, взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на произведение (реже – убытков), морального вреда за нарушение личных неимущественных прав автора произведения.

Во втором случае – иск о признании права на товарный знак (фирменное наименование), прекращении использования обозначения, защищенного товарным знаком (фирменного наименования) в доменном имени (при рекламе товаров), взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак (реже – убытков, при нарушении исключительного права на фирменное наименование – только убытков).

На бумаге все выглядит стройно и логично. В реальных жизненных ситуациях, конечно, возникает масса вопросов: как установить личность нарушителя, как доказать факт нарушения прав, обязательно ли направлять претензию нарушителю перед обращением в суд и многие другие.

Чтобы ответить на эти вопросы, сформулируем пошаговую инструкцию по защите интеллектуальных прав в сети Интернет.

IV. Порядок действий

1. Установление нарушителя. Нарушение интеллектуальных прав в сети Интернет обычно является результатом действий нескольких лиц – «главного» нарушителя, непосредственно разместившего объект интеллектуальной собственности в сети Интернет, а также других лиц – хостинг-провайдера (в упрощенном смысле – владельца компьютера, на котором физически находятся данные, задействованные в нарушении), организации, осуществляющей делегирование домена (регистратор домена, лицо, отвечающее за доступность интернет-сайта по его текстовому адресу), владельца интернет-ресурса (администратор домена), на котором размещены спорные данные. К сожалению, установить конечно-го пользователя, разместившего нарушающий права контент, удается далеко не всегда. Однако это не значит, что защитить права невозможно. Центральной фигурой, которая будет нести ответственность перед правообладателем за нелегальное размещение информации, становится владелец интернет-ресурса (сайта, блога, форума и т. п.), на котором произошло такое размещение.

2. Направление официальной претензии владельцу интернет-ресурса. Данные о таком лице могут быть получены либо напрямую – из информации, указанной на самом интернет-ресурсе, либо более сложным путем – с помощью специальных whois-сервисов, а при необходимости – также последующих запросов регистратору доменного имени, хостинг-провайдеру, на котором расположен сайт (информация о них содержится в whois-справке). В претензии следует: 1) указать на принадлежность заявителю прав на объект интеллектуальной собственности, 2) отметить факт нарушения адресатом этих прав, 3) заявить о просьбе прекратить нарушение. Параллельно с действиями в отношении владельца интернет-ресурса может осуществляться направление претензий хостинг-провайдеру о приостановке оказания услуг по размещению интернет-ресурса на серверах хостинг-провайдера, регистратору доменного имени – о приостановлении делегирования доменного имени владельцу интернет-ресурса в связи с наличием противозаконного контента. Сложившийся в судебной практике подход к привлечению указан-

ных лиц в качестве ответчиков в делах о нарушении интеллектуальных прав основан на том, что отказ в выполнении действий, направленных на прекращение правонарушения, может повлечь признание вины хостинг-провайдера, регистратора, владельца интернет-ресурса. Наличие вины же, в свою очередь, позволяет применить к этим лицам меры ответственности – взыскание убытков или компенсации за нарушение интеллектуальных прав.

- 3. Подача заявления в правоохранительные органы** (опционально). Выполнение этого этапа может способствовать более оперативному задействованию хостинг-провайдера, регистратора в мероприятиях по пресечению нарушения. Это объясняется тем, что на предписания государственных органов некоторые провайдеры реагируют быстрее, чем на жалобы обычных пользователей. Правила оказания услуг отдельных провайдеров предусматривают приостановление исполнения договоров с заказчиками в случае обращения из правоохранительных органов. Иногда для такого приостановления не требуется никакая дополнительная проверка факта нарушения.
- 4. Сбор доказательств.** В общем смысле сбор и фиксация фактов о нарушении должны производиться на всех этапах. Но при отсутствии положительного разрешения конфликта в результате всех предыдущих шагов возникает необходимость подготовиться к защите прав в суде. Для этого нужно заранее обеспечить доказательства, без которых успеха на судебной стадии достигнуть не удастся. Доказательству подлежат все обстоятельства, на которые правообладатель будет ссылаться: правоподтверждающие документы (см. подробнее раздел I), дока-

зательства факта нарушения, доказательства вины ответчика, подтверждение убытков и связи между действиями нарушителя и убытками. Факт нарушения доказать не так просто, как может показаться. В деле А56-56488/2011 суд не принял в качестве доказательства распечатки страниц интернет-сайта. Более надежные способы доказательства – протокол нотариального осмотра сайта, нотариально заверенные показания свидетелей, экспертизы о государственной регистрации. Вина ответчика может быть подтверждена игнорированием претензии с просьбой о прекращении нарушения, а также наличием таких факторов, как: 1) возможность влиять на целостность информации, 2) получение прибыли от деятельности, связанной с размещением информации, нарушающей права других субъектов, 3) наличие или отсутствие технологических условий для пресечения нарушений, 4) наличие в пользовательском соглашении обязанности соблюдения законодательства РФ и другие факторы.

- 5. Обращение в суд.** Когда сбор доказательств окончен, осталось сделать последний шаг – обратиться в суд. Для этого, в первую очередь, нужно выбрать способ защиты (подробнее см. раздел III), сформулировать исковое заявление, если взыскиваются убытки или компенсация – рассчитать сумму иска, оплатить госпошлину, приложить к исковому заявлению необходимые документы и направить дело любым из доступных способов в суд, который по правилам подведомственности и подсудности должен рассматривать такой спор. Разумеется, ведение дела в суде требует определенных профессиональных навыков, но при использовании правильно оформленных требований и грамотно подобранных доказательств судебный процесс заметно упрощается.

КОНТАКТЫ



АЛЕКСАНДРА
ВАСЮХНОВА

руководитель группы
Технологий и Инвестиций

Vasukhnova@vegaslex.ru



ЮРИЙ
СБИТНЕВ

старший юрист
Арбитражной Практики

Sbitnev@vegaslex.ru

Подробную информацию о продуктах и услугах VEGAS LEX можете узнать на www.vegaslex.ru.

В данном выпуске собран обзор последних законодательных изменений. К изложенному материалу следует относиться как к информации для сведения, а не как к профессиональной рекомендации.

VEGAS LEX рекомендует обратиться за профессиональной консультацией по любому вопросу.

© Юридическая фирма VEGAS LEX

VEGAS LEX – одна из ведущих российских юридических фирм, предоставляющая широкий спектр правовых услуг. Основанная в 1995 году, фирма объединяет более 100 профессионалов, офисы в Москве, Волгограде, Краснодаре и ряд региональных партнеров.

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

- Антимонопольная практика
- Аналитика и нормотворчество
- Государственно-частное партнерство
- Коммерческая практика
- Корпоративная практика
- Международное налогообложение и комплаенс
- Международные проекты
- Налоговая практика
- Недвижимость. Земля. Строительство
- Противодействие внутрикорпоративному мошенничеству
- Разрешение споров
- Технологии и инвестиции
- Энергетическая практика
- GR

ОТРАСЛИ ЭКОНОМИКИ:

- Авиация
- Инфраструктура и ГЧП
- Машиностроение
- Металлургия
- Нанотехнологии
- Недвижимость
- Недропользование
- Пищевая промышленность
- Страхование
- Строительство
- Телекоммуникации
- Транспорт
- ТЭК
- Фармацевтика
- Финансы
- Химия и нефтехимия

ПРИЗНАНИЯ И НАГРАДЫ:

- Best Lawyers 2012
- European Legal Experts 2012
- International Financial Law Review 2012
 - ▶ Слияния и поглощения
- Chambers Europe 2012
 - ▶ Государственно-частное партнерство
 - ▶ Антимонопольные вопросы
 - ▶ Разрешение споров
 - ▶ Налоги
 - ▶ Корпоративная практика, M&A
- The Legal 500 Europe, Middle East&Africa 2012
 - ▶ Государственно-частное партнерство
 - ▶ Разрешение споров
 - ▶ Недвижимость
 - ▶ Корпоративная практика, M&A
 - ▶ Налоги
 - ▶ Проекты в энергетике

- Право.Ru-300, 2011
 - ▶ Антимонопольное право
 - ▶ Корпоративное право/ слияния и поглощения
 - ▶ Коммерческая недвижимость/ строительство
 - ▶ Природные ресурсы/ энергетика
 - ▶ Налоговое право
 - ▶ Арбитраж
 - ▶ Трудовое право

НАШИ КЛИЕНТЫ:

Внешэкономбанк, РусГидро, РОСНАНО, СИТРОНИКС, Газпром нефть, Газпром добыча Астрахань, Мосэнергосбыт, МРСК Центра, МРСК Волги, Белон, ФосАгроАГ, РОСНО, Ильюшин Финанс Ко, Русские фонды, РЕКО-Гарантia, Сан ИнБев, МТС, М.Видео, R-Quadrat, НОСТИЕФ, MAN, British Airways, Rockwool, MTD Products

СОТРУДНИЧЕСТВО:

Министерство экономического развития РФ, Министерство транспорта РФ, Министерство регионального развития РФ, Федеральная антимонопольная служба РФ, Федеральная служба по финансовым рынкам РФ, комитеты Государственной Думы и Совета Федерации, ГК Внешэкономбанк, федеральные агентства (Росморречфлот, Росжелдор, Росавтодор), комитеты по собственности и защите конкуренции, ГЧП и инвестициям РСПП, Комиссия по защите прав инвесторов при НФА, Агентство Стратегических инициатив, и т.д.

МОСКВА

Тел.: +7 (495) 933 08 00
Факс: +7 (495) 933 08 02
vegaslex@vegaslex.ru

ВОЛГОГРАД

Тел.: +7 (8442) 266 312/313/314/315
Факс: +7 (8442) 26 63 16
volgograd@vegaslex.ru

КРАСНОДАР

Тел.: +7 (861) 274 74 08
Факс: +7 (861) 274 74 09
krasnodar@vegaslex.ru