online patent

Как защититься от подражателей?

Маргарита Тарасова

Руководитель проектов
по интеллектуальной собственности

onlinepatent.ru



Бренд не дает юридических прав его владельцу, а помогает отличить один товар от другого.

Товарный знак – зарегистрированный в Роспатенте бренд, который подтверждает исключительные права на обозначение для определенного владельца

БРЕНДЫ

ассоциативное восприятие аудиторией

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

бренды, на которые официально оформлены права в государственном ведомстве

Если у вас есть бренд –
это еще не значит,
что он принадлежит
именно вам

Что такое бренд?

Бренд – набор устойчивых ассоциаций и ожиданий, возникающие в сознании потребителя, когда он видит ваш продукт, логотип, контент.





Wylsacom

10M subscribers

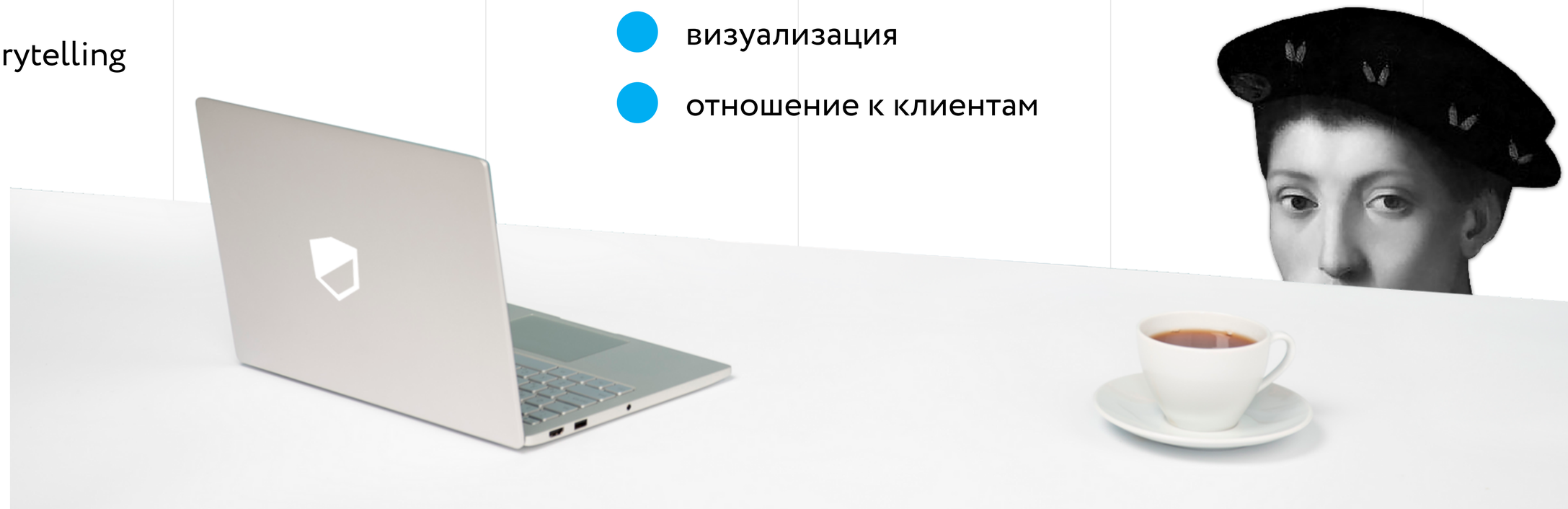


Яндекс

бренды, на которые официально оформлены права в государственном ведомстве

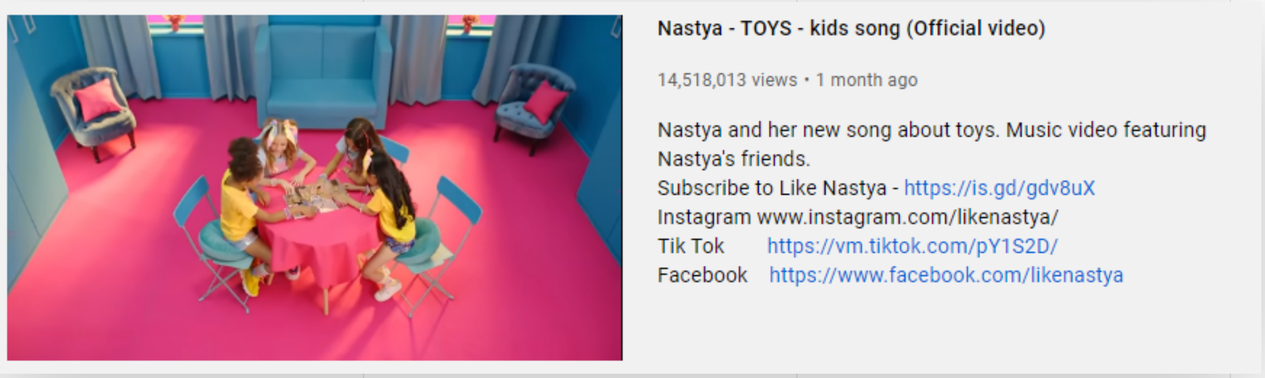
Бренд = целостность

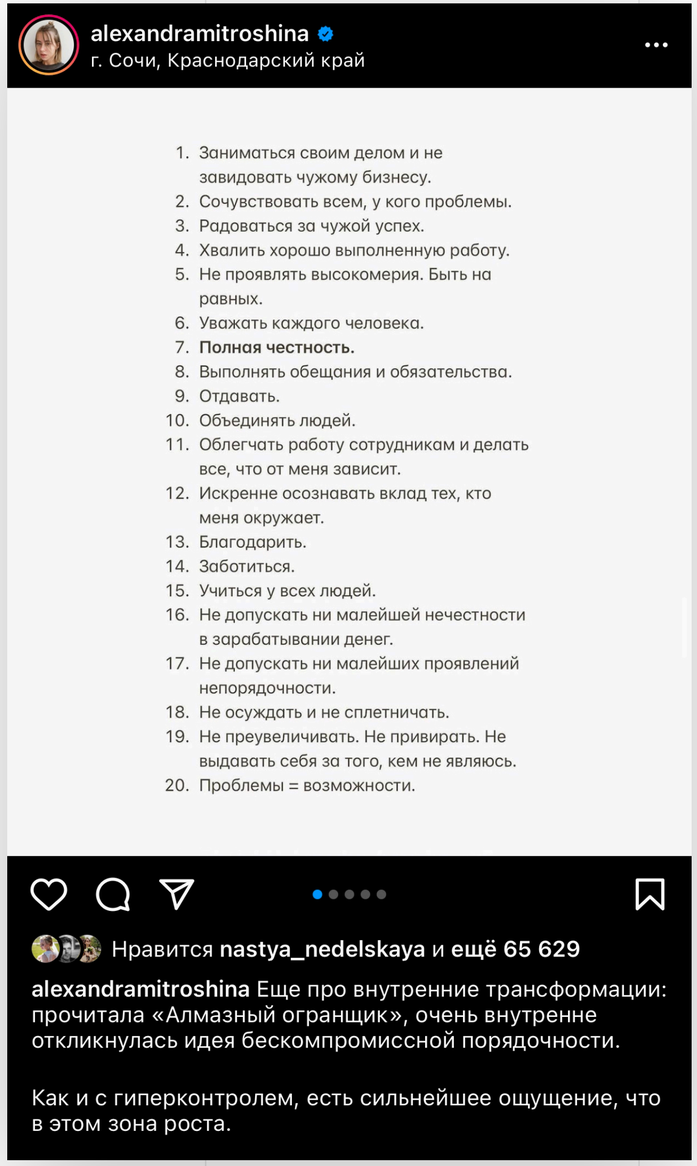
- качество продукта
- цвет, звук, упаковка, форма, шрифт
- польза
- storytelling
- ценности
- экспертность
- имидж и позиционирование
- визуализация
- отношение к клиентам



Что такое бренд?

Текстовые, видео- и аудио- материалы, с помощью которых происходит сближение с аудиторией, решение ее задач и повышение лояльности.





Что такое товарный знак?

Слово или логотип, которое **охраняется** законом.
Обозначение, которое **индивидуализирует** товары и/или услуги определенного юридического лица или индивидуального предпринимателя.





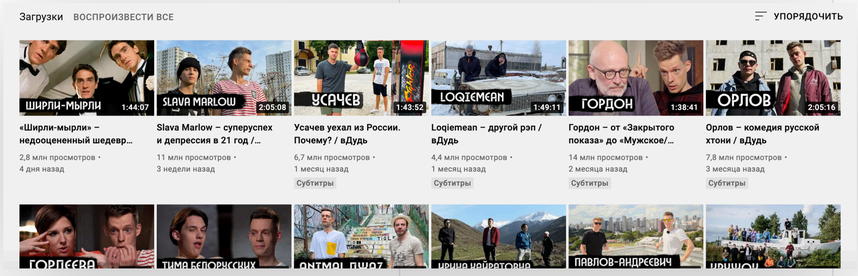


Бренд, контент и товарный знак

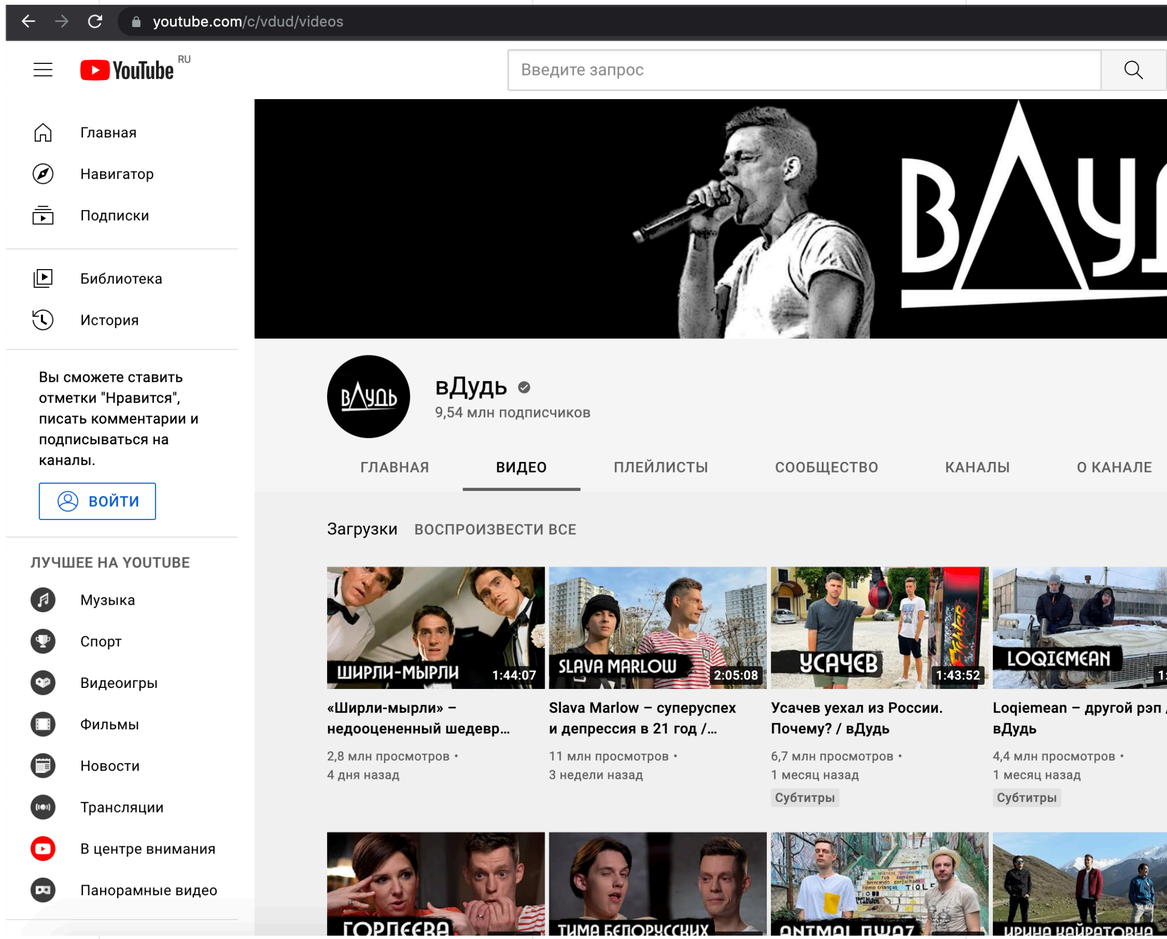
вДудь /vdud/

товарный знак №651975

товарный знак №704713



контент



Какие бывают права

Авторское право возникает по факту создания вашего контента. Для фиксации авторского права, формально, не требуется никаких дополнительных действий.

- видео-материалы (ролики в социальных сетях)
- тексты (статьи и посты)
- музыкальные произведения (мелодии и нотные записи)

Названия не охраняются авторским правом, но их можно защитить в качестве товарного знака.



Товарные знаки, которые вы уже могли видеть



№ 406190



№704713



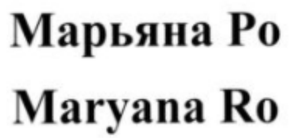
№803115



№ 785538



№ 676785



№ 807655

Товарные знаки, которые вы уже могли видеть

APPLE

№561893



№571900

KlikKlak
КликКлак

№802558



M.p. 1379842



№704185



№649928

Товарные знаки

Исключительные права на бренды возникают после регистрации в патентном ведомстве.

Для фиксации исключительных прав требуется оформление и подача заявки на товарный знак

В России таким ведомством является Роспатент.

На что можно оформить исключительные права?

- псевдоним
- домен, название сайта
- логотип, эмблему
- название, адрес группы в социальной сети
- рекламный слоган



Правообладатель имеет право использовать товарный знак:



- на товарах, в т.ч. мерч
- при оказании услуг
- в документации
- в рекламе
- в сети Интернет



Использование товарного знака в сети Интернет

- в доменном имени
- в заголовках и тайтлах
- на страницах
- в мета-тегах и html-разметке
- в контекстной рекламе
- в соцсетях

Правообладатель может использовать товарный знак
и запрещать его использование третьим лицам в сети Интернет

Нарушителям может грозить штраф до 5 млн. руб.



Нарушения товарного знака в доменном имени

Капуста за миллионы

Истец: ООО "Капуста"

Ответчик: ООО Микрокредитная компания "Русинтерфинанс"

Суд постановил
выплатить компенсацию в размере
5 млн руб. Запретить ответчику использовать домен ekapusta.com

КАПУСТА

Товарный знак № 470657

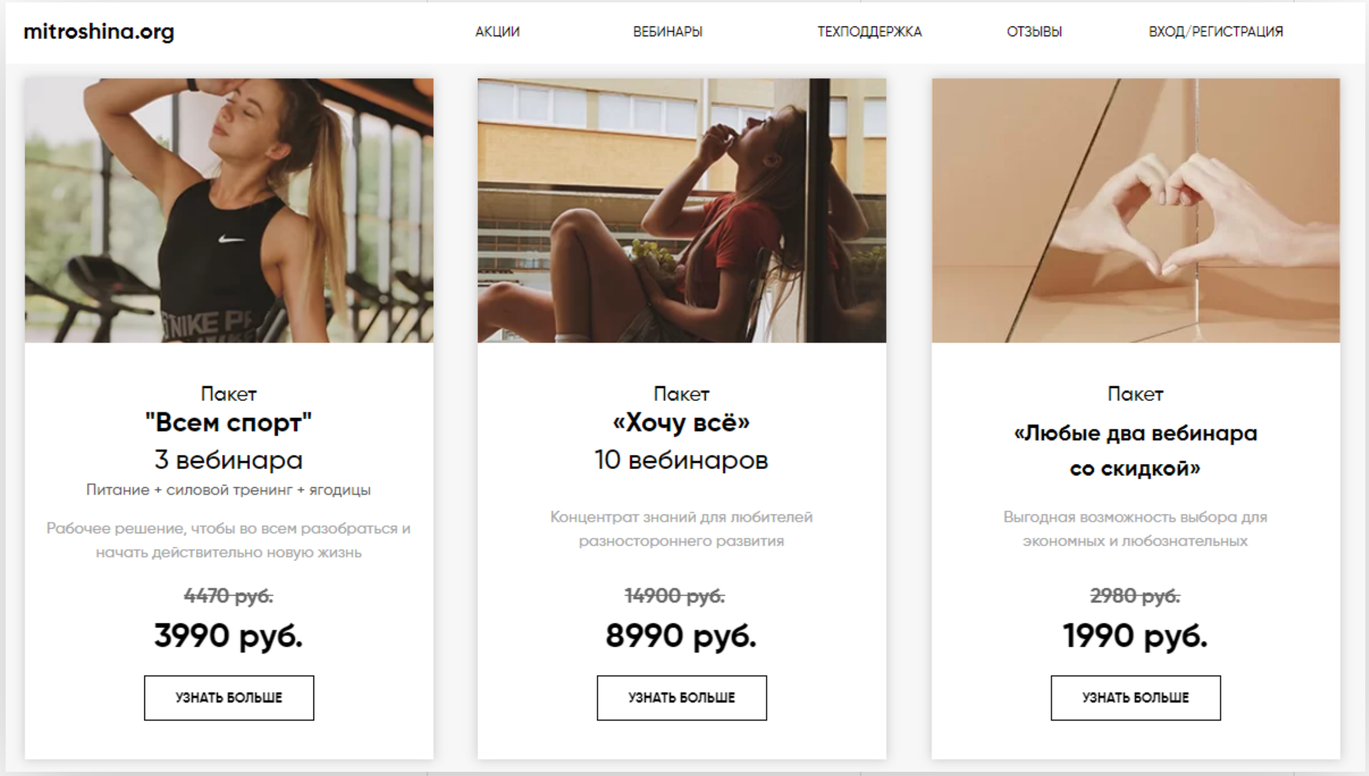
Дело № А45-10613/2019

[ТЗ №773212]

Митрошина

Защита домена

mitroshina.org



[ТЗ №748127]

Хакаматон

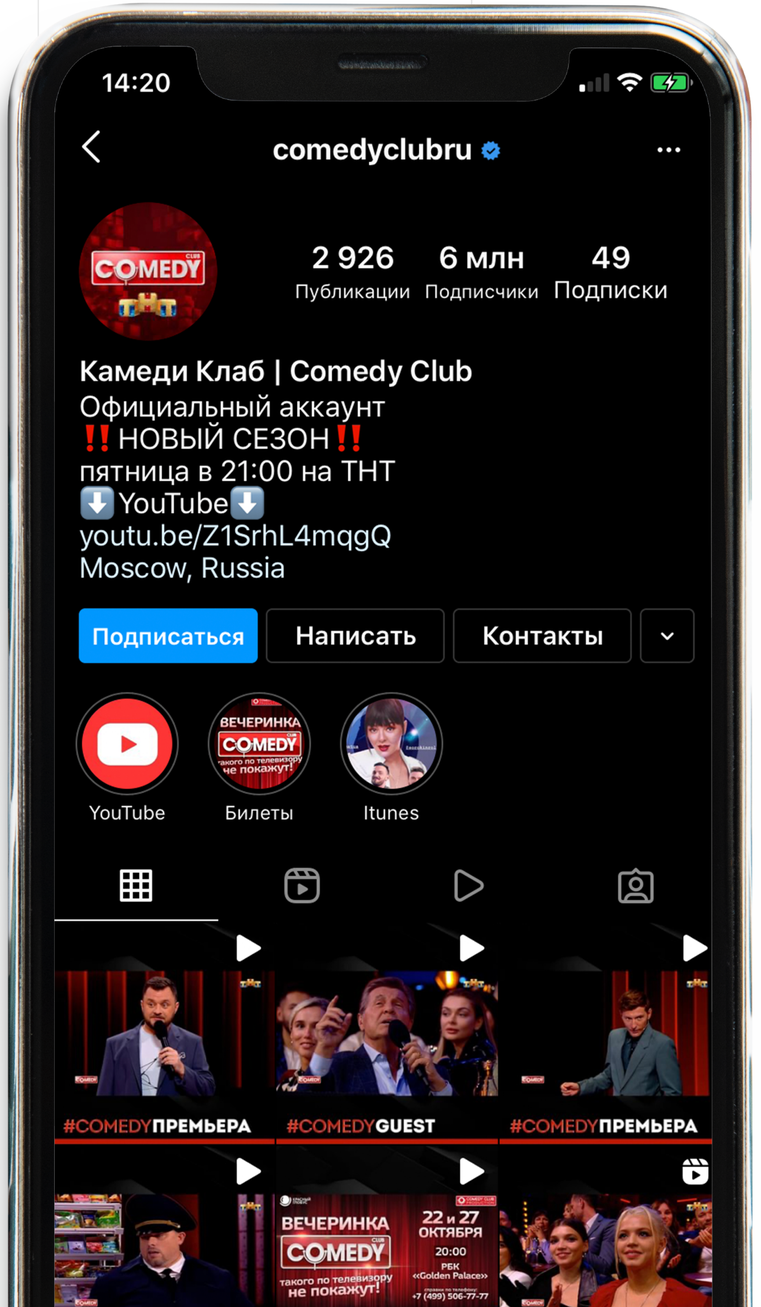
Защита домена
hakamaton.ru

ХАКАМАТОН



Товарный знак защищает домен comedyclub.ru название в социальных сетях визуализацию бренда

ТЗ №306568



Чем грозит нарушение прав

- потеря клиентов в онлайн-каналах
- снижение эффективности расходов на продвижение и рекламу
- необходимость ребрендинга бизнеса в целом
- риск самим оказаться нарушителем



Тонкости защиты товарного знака

1. Товарный знак не появляется «автоматически» в силу запуска модного дома. Для получения защиты нужно подать заявку в Роспатент. Если кто-то подал похожую заявку раньше вас – вам откажут в защите

2. Товарный знак не может принадлежать физическому лицу, только компании или ИП; если их пока нет – попросите друзей о помощи, заявку потом можно будет передать на вашу компанию

3. Товарный знак имеет территориальную охрану. Если вы также планируете развивать модный бренд за пределами России – не забудьте подать заявки и в других интересующих странах мира

Оформление прав на бренд

регистрация бренда в качестве товарного знака – **инструмент для борьбы с паразитированием** на вашем бренде

Кейс Лайк Настя

Компания АйБрокер зарегистрировала для своего Интернет-магазина товарный знак «Like Nastya» (№734355), прямо как Youtube-канал популярного блогера Анастасии Радзинской (В 2020 г. 19,3 млн подписчиков и 19,6 млрд просмотров, а в 2021 74,9 млн подписчиков и 59,2 млрд просмотров)

Отец обратился в Роспатент. Товарный знак недобросовестных конкурентов был аннулирован, а семья Радзинских зарегистрировала псевдонимы уже на себя (№ 766381).

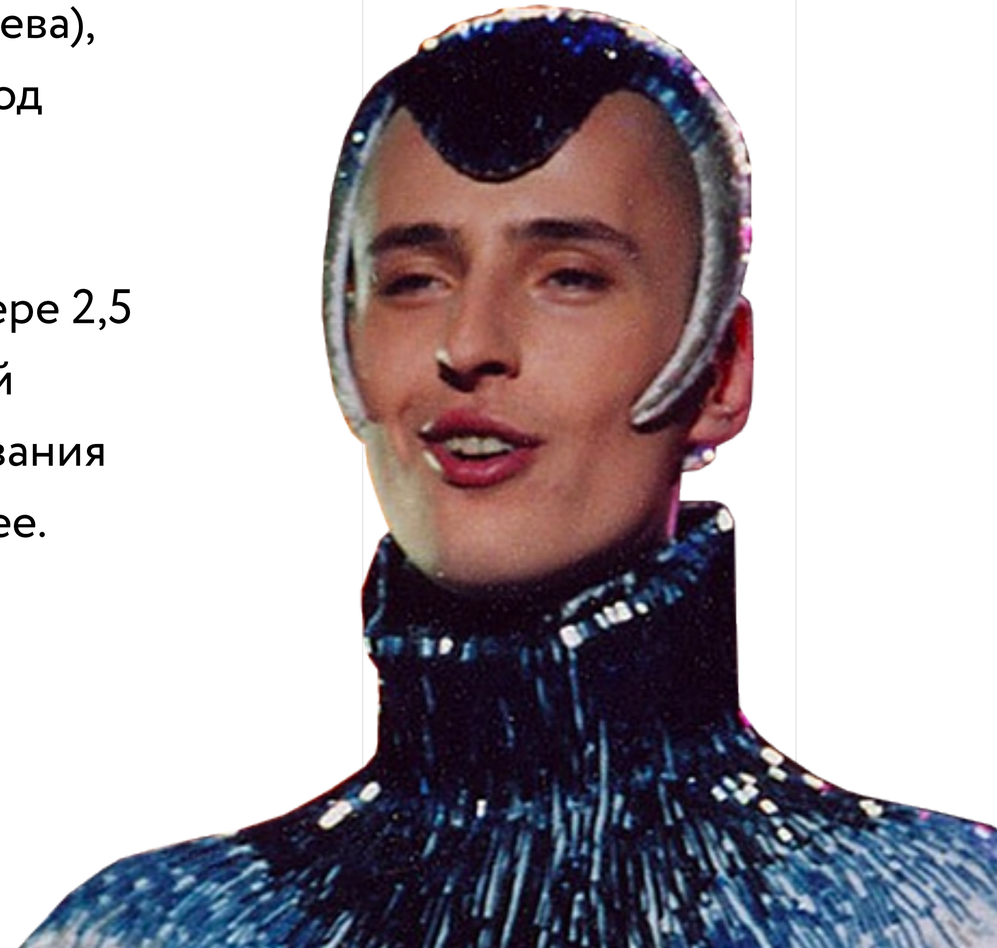


Если бы лайк Настя сразу бы зарегистрировала свои псевдонимы и название канала в качестве товарного знака, то разбирательств в Ведомстве можно было избежать.

Кейс Витас. 2,5 миллиона за имя

Продюсерский центр «Пудовкин», которому принадлежит товарный знак №272508 «Витас» (псевдоним исполнителя Виталия Грачева), подал в суд на производителя автомобильных сигнализаций под брендом «Витас», компанию Avtocom.

Суд постановил выплатить «Пудовкину» компенсацию в размере 2,5 млн руб. за нарушение исключительных прав. С большой долей вероятности можно сказать, что в случае предъявления требования о компенсации морального вреда, сумма была бы куда скромнее.



Нелегальные способы использования чужого бренда

Действующие лица:

дизайнер Marc Jacobs

музыкальная группа Nirvana

Предмет спора:

Marc Jacobs выпустил коллекцию футболок со смайликом. Права на похожий логотип принадлежат музыкальному коллективу Nirvana. Группа подала иск в суд о нарушении своих прав, так как изделия могут ввести потребителей в заблуждение о том, что две компании запустили совместную коллекцию



Пример футболки, Marc Jacobs



Товарный знак 147045, Nirvana, LLC

При запуске коллекции убедитесь, что вы не нарушаете ничьих прав.
Если вы хотите использовать чужие товарные знаки, то вы должны получить разрешение владельцев на их использование

Как бороться с фейками в социальных сетях

Действующие лица:

Японская компания «Касио Кейсанки Кабусики Кайся» - производитель часов и электроники

Группа в социальной сети ВКонтакте, торгующая поддельными часами. В названии группы используются популярные бренды компании-производителя (CASIO, SHEEN, EDIFICE, PRO TREK, BABY-G, G-SHOCK).



G-SHOCK

Товарный знак
№ 357183

CASIO

Товарный знак
№ 086681



Три способа борьбы с фейками в социальных сетях (2)

Проблема:

Пользователи соцсети вводили в поисковике нужные им бренды, но попадали не к официальным представителям, а в фейковое сообщество, паразитирующее на раскрученных брендах. Покупатели получали подделки, а официальный производитель нес финансовые и репутационные потери

Решение:

«Касио Кейсанки Кабусики Кайся» отправили жалобу на группу. Были предоставлены документы, подтверждающие, что компания является правообладателем товарных знаков CASIO, SHEEN, EDIFICE, PRO TREK, BABY-G, G-SHOCK, которые использовались без разрешения

Администрация ВКонтакте на стороне «Касио». Сначала группу заблокировали за нарушение прав третьих лиц, а затем обязали убрать все упоминания чужих товарных знаков

О регистрации товарного знака стоит задуматься сразу

Как только начинается разработка и запуск бренда

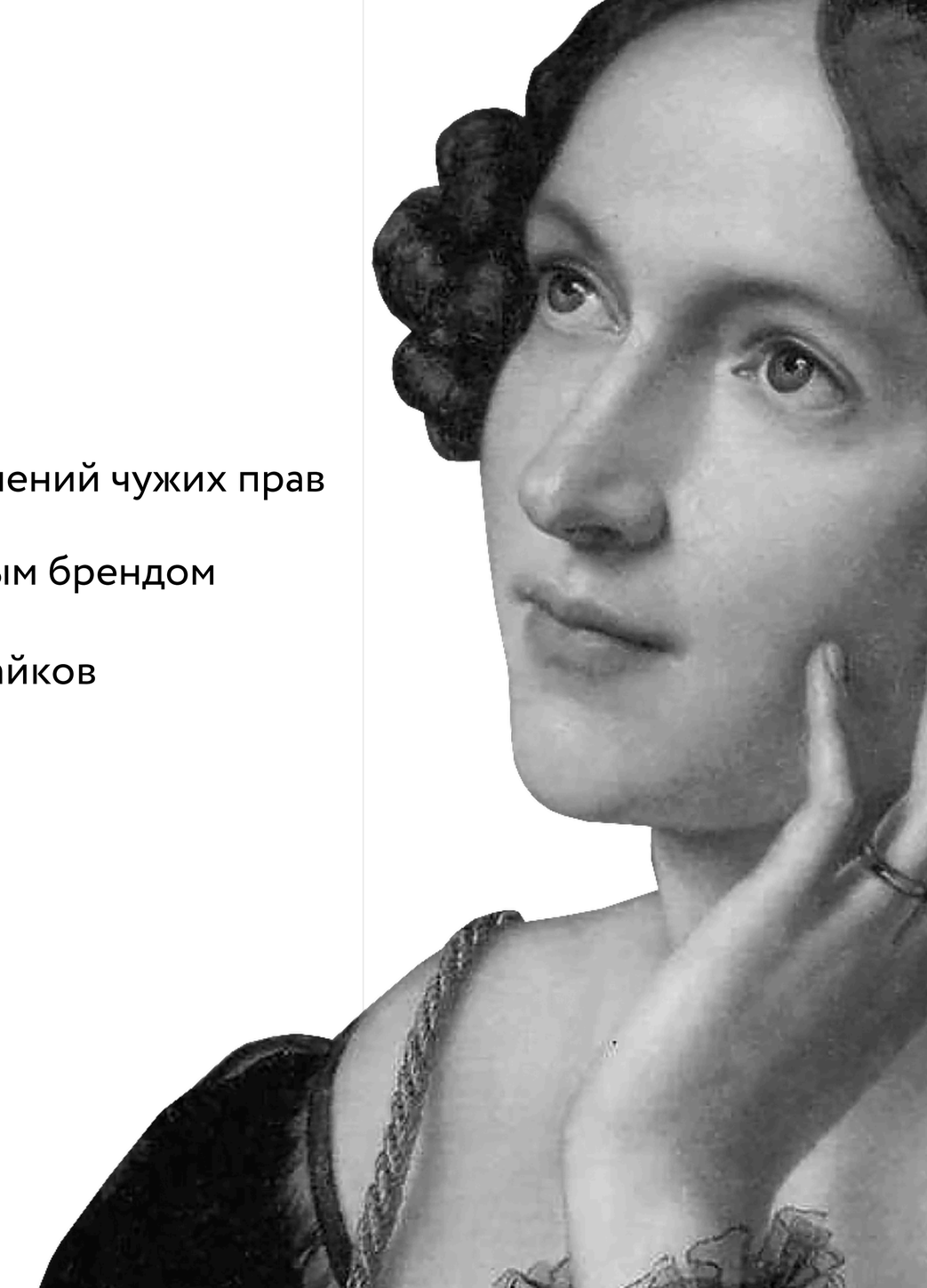
Так вы максимально обезопасите себя от того, что название вашего бизнесе может кто-то украсть или получить права на него раньше.

Стоит подавать на регистрацию самые значимые опознавательные элементы бренда.



Новые возможности

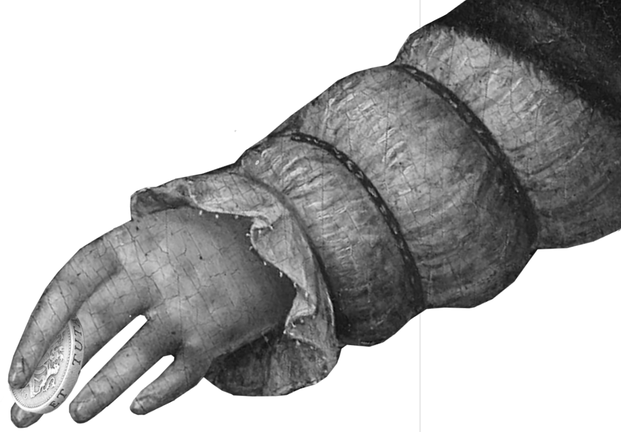
- выход на новые торговые и медиа-площадки
- безопасное использование псевдонима без риска нарушений чужих прав
- продажа товаров и услуг под личным зарегистрированным брендом
- минимизация вероятности получения претензий и страйков
- использование иностранных слов в рекламе
- заключение договоров лицензии и франшизы
- защита на всей территории РФ



Преимущества

запрещать третьим лицам использовать ваши логотипы и названия

- в названии брендов, коллекций и т.д.
- на этикетках, бирках и ярлычках
- при размещении на маркетплейсах и магазинах
- на вывесках шоурумов, магазинов и салонов
- в контекстной рекламе
- в социальных сетях



5 миллионов рублей

максимальный размер компенсации за нарушение прав на товарный знак Гражданский Кодекс РФ, п.3 ст. 1484





Поймать нельзя копировать

Участники:

французский дом моды Hermes

34 сайта-клона, реализующих контрафактную продукцию

Проблема:

Hermes обнаружил 34 интернет-магазина с доменными именами **DiscountHermesBag.com, HermesOutlet .org, HermesOutletBags.net, Outlet-Hermes.net**. Hermes обратился в суд с нарушением прав на товарный знак

Решение:

Все домены переданы в собственность Hermes, поисковые системы и соцсети деиндексировали и удалили все страницы сайтов-нарушителей из результатов поиска. **Назначена компенсация в размере $100 млн**



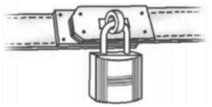
Товарный знак 96637210 - HERMES INTERNATIONAL



Товарный знак 1042816



Товарный знак 1042816



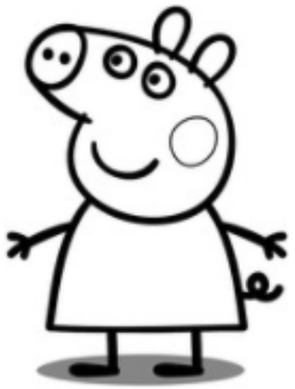
Товарный знак 0806207

«Свинка Пеппа» против контрафакта

Компания **ENTERTAINMENT ONE UK LIMITED** обратилась в суд по поводу нарушения исключительных прав на образ Свинки Пеппы, популярного мультперсонажа.

Правообладателю удалось взыскать почти 33 млн руб. компенсации с компаний, которые производили конструкторы «Домик Свинки» путем заключения мирового соглашения.

Доказать нарушение помог социологический опрос, подтвердивший, что люди узнают персонажа с упаковки конструктора как Свинку Пеппу.



ТЗ №1212958

Как товарный знак защищает ваш бренд

Действующие лица:

- маркетплейс **egegei.ru**
- производитель расчесок **Tangle Teezer**

TANGLE TEEZER®

Товарный знак 1262393

Поставщик расчесок Tangle Teezer, разместивший товар на маркетплейсе, оказался торговцем подделками: **наносил чужой товарный знак на свой продукт**

Представители официального производителя обнаружили факт нарушения и обратились с претензией к владельцу маркетплейса

Спор дошел до суда, где от владельца сервиса потребовали компенсацию в размере 300 тыс. руб. + возмещение судебных расходов

Оформление прав на название страницы

регистрация бренда, названия, хештегов в качестве товарного знака – инструмент для блокировки фейковых страниц

Всем спать! Суд идет

Истец:

Создатель бренда детских товаров - «Слипики»

Ответчик:

Предприниматель, который воспользовался успехом чужого бренда. Использовал #слипики и #слипик для продвижения своих товаров

ФАС выдала предписание нарушителю прекратить использование в соцсетях обозначения «Слипики» и «Слипик», в том числе удалить хештеги

Товарный знак [№ 620155]



Слипик «Зайка»



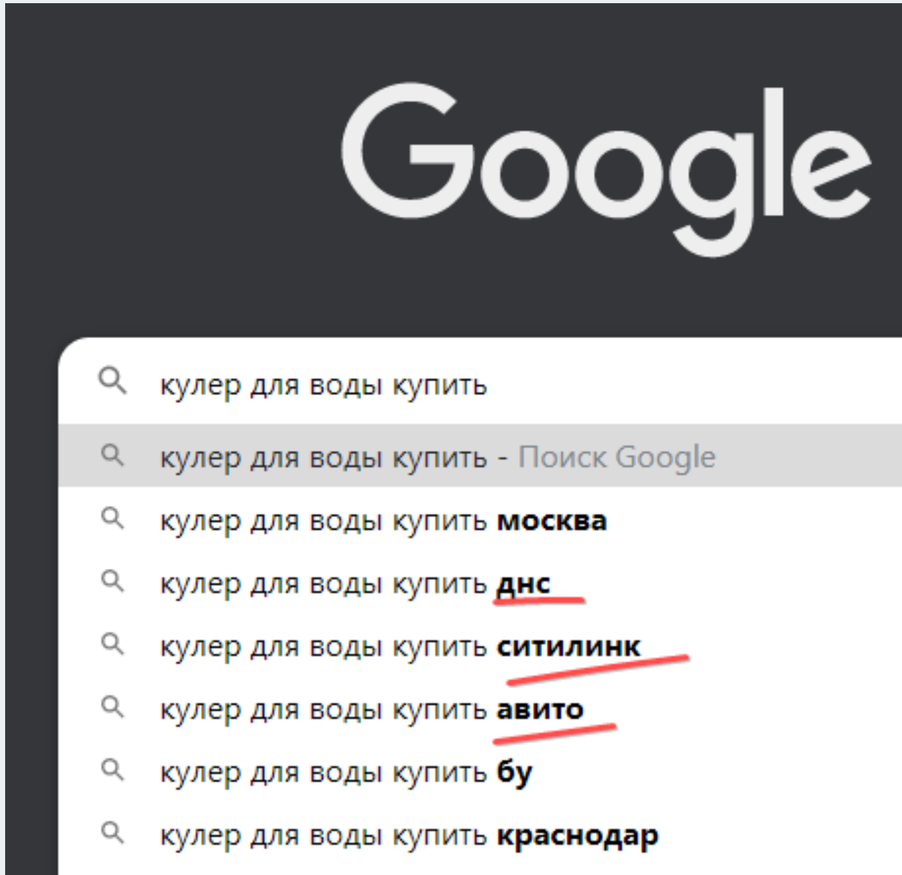
Слипик «Сова»

Тонкая грань между нарушением и конкуренцией

Ключевые слова для поиска информации пользователями не могут служить средством индивидуализации товаров и услуг.

Поисковые подсказки также не являются нарушением

Если по каким-то причинам вы считаете, что произошло нарушение, можно пожаловаться на подсказки



Бренд без защиты. Последствия

- потеря клиентов в офлайн и онлайн каналах
- снижение узнаваемости бренда
- риск самим оказаться нарушителем
- полная потеря инвестиций в рекламу и продвижение
- необходимость ребрендинга



Своевременная охрана прав бренда — ваш действенный инструмент для защиты от конкурентов, которые копируют ваши разработки

Три способа борьбы с фейками в социальных сетях

1 До обращения в официальные органы:

- Претензия непосредственно в адрес
- Жалоба администрации социальной сети (ВКонтакте, Facebook, Instagram, Youtube)

2 До обращения в суд: заявление в Федеральную антимонопольную службу

3 Если ничего не помогает: претензия и исковое заявление в суд

Защита бизнеса от конкурентов

Бороться с конкурентами и быть уверенным, что никто не сможет использовать те же методы для борьбы с вами.

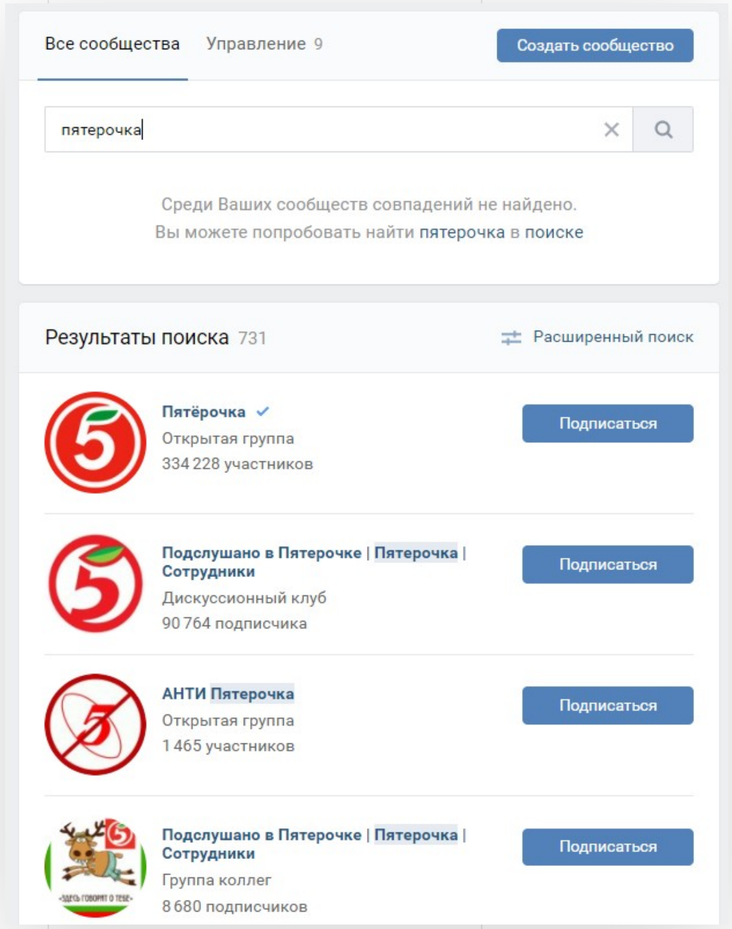
Вы можете абсолютно легально:

- блокировать подражателей в социальных сетях
- убирать контекстную рекламу конкурентов
- запрещать третьим лицам использование вашего названия или логотипа
- удалять с виртуальных полок контрафактные товары
- претендовать на компенсацию до 5 млн рублей за одно нарушение



Как зафиксировать нарушения

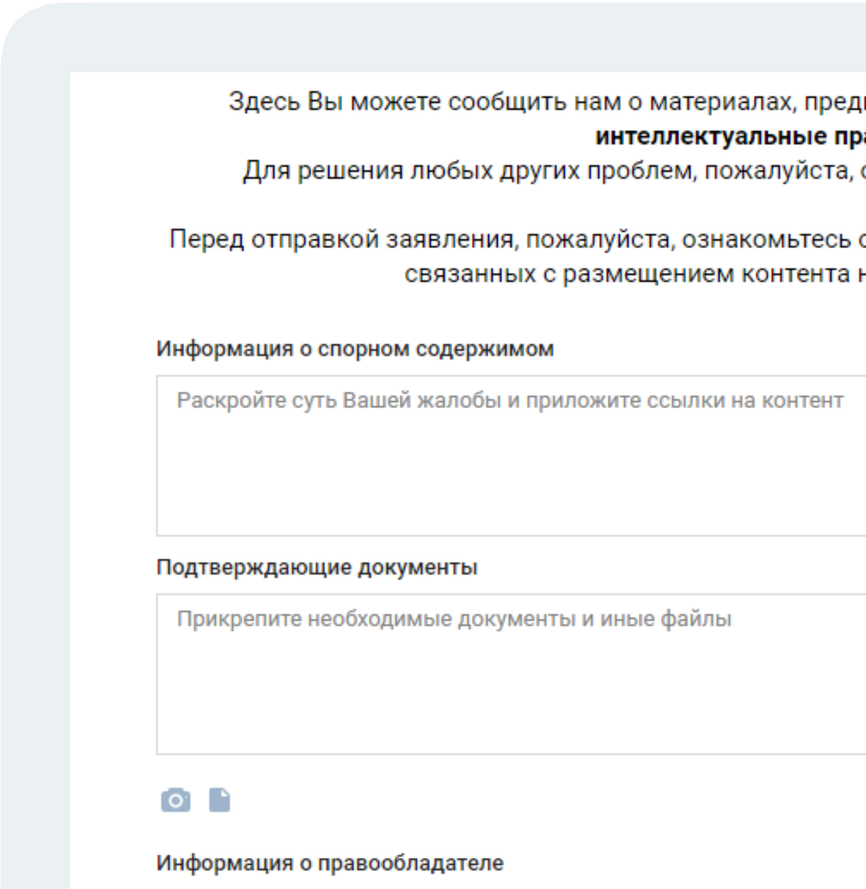
- скриншоты
- распечатка страницы поисковой выдачи
- нотариальный протокол с фиксацией переходов по ссылкам из объявления
- информация о рекламодателе



Как заблокировать фейковые страницы в социальных сетях

- претензия непосредственно в адрес нарушителя
- жалоба администрации социальной сети (ВКонтакте, Facebook, Instagram, Youtube)
- жалоба на конкретный пост
- заявление в Федеральную антимонопольную службу и/или исковое заявление всуд

через форму DMCA, а в Facebook/ Instagram через форму Жалобы



Товарный знак – «страховка от случайностей»

Нарушить чужие права на товарный знак можно совершенно случайно – ведь в России зарегистрировано более 700 000 товарных знаков!

Это значит, что даже самое оригинальное название с неплохой долей вероятности может совпасть с зарегистрированным товарным знаком

Как забрали «Беру!»

2019 г. – масштабный запуск маркетплейса «беру!»



Но **товарный знак** с 2018 г. уже принадлежал другой компании

Государственная регистрация договора об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров и/или услуг

Лицо, передающее исключительное право:
Общество с ограниченной ответственностью "БЕРУ!", 129626, Москва, проспект Мира, дом 102, строение 34, комната 9 (RU)

(732) *Правообладатель:*
Общество с ограниченной ответственностью «Яндекс.Маркет», 119021, Москва, ул. Льва Толстого, 16 (RU)

(750) *Адрес для переписки:*
ООО «ЯНДЕКС», для юридического департамента ул. Льва Толстого, 16, Москва, 119021

Дата и номер государственной регистрации договора:
14.08.2018 РД0262011

(580) *Дата внесения записи в Государственный реестр:* **14.08.2018**

Дата публикации извещения: **14.08.2018**

Беру!

Товарный знак № 651824
Правообладатель – ООО «Беру»

Цена ошибки

Если ваш бренд совпадет с чужим товарным знаком, то вам грозит штраф

- до 5 млн руб. при использования в названии компании/ проекта;
- в размере двукратной выручки по позиции при использовании для маркировки товаров

Подбирая название, воспользуйтесь **онлайн-проверкой по товарным знакам**: https://onlinepatent.ru/trademarks/



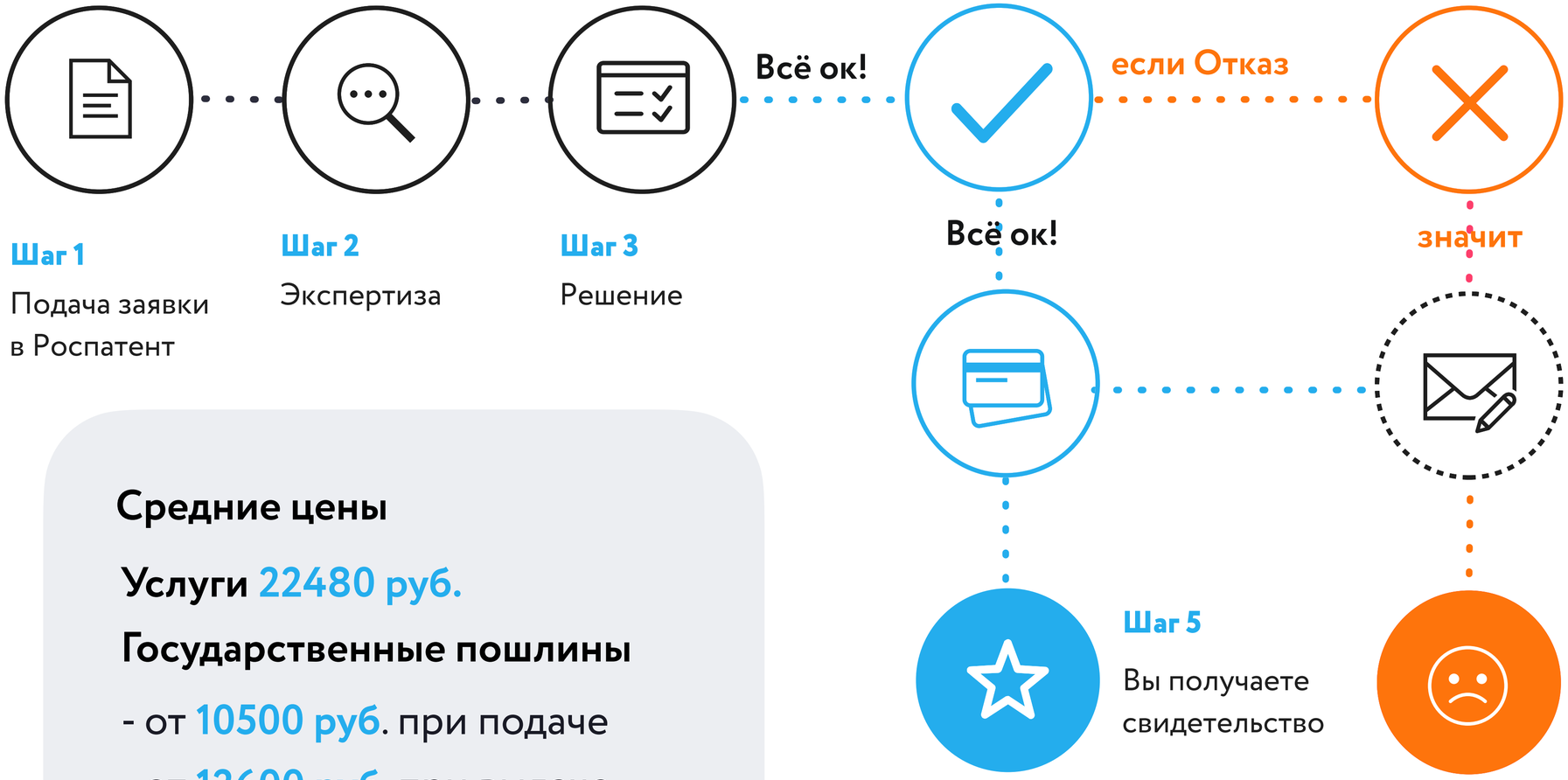
Тонкости защиты товарного знака

- **Товарный знак не появляется "автоматически" в силу создания.** Для получения защиты нужно подать заявку в Роспатент. Если кто-то подал похожую заявку раньше вас – вам откажут в защите бизнеса

- Товарный знак **не может принадлежать физическому лицу**, только компании или ИП; если их пока нет – попросите друзей о помощи, заявку потом можно будет передать на вашу компанию

- Товарный знак имеет территориальную охрану. Если ваши клиенты живут не только в России – **не забудьте подать заявки и в других интересующих странах мира**

Процедура регистрации товарного знака



Средние цены

Услуги 22480 руб.

Государственные пошлины

- от 10500 руб. при подаче
- от 12600 руб. при выдаче

Средние сроки 8-10 мес.

Чек-лист по защите названия и домена

1. **Проверяем** название с помощью онлайн-проверки по базам Роспатента на совпадение с чужим товарным знаком https://onlinepatent.ru/trademarks/

2. **Защищаем товарный знак**

   Подайте заявки на регистрацию товарных знаков для важных опознавательных элементов вашего бизнеса

3. **Защищайте свой бизнес**

   В случае нарушений, зафиксируйте их и заявите о нарушении ваших интеллектуальных прав



Как зарегистрировать бренд

Заполняете заявку
https://onlinepatent.ru/lk/start/

бесплатно, 3 минуты

Мы готовим все необходимые документы

20 480₽ по промокоду **Yoola**, 2-3 дня

Роспатент проводит экспертизу заявки

госпошлина от 10 500₽, 8-10 мес.

Ваш товарный знак под защитой!

Маргарита Тарасова

+7 (985) 227-72-44

tarasova@onlinepatent.ru

onlinepatent.ru

