



ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

КУРЬЕР

сентябрь 2022 № 5

- 10 РО-СПОРТ: 20 лет с российским спортом
- 30 «Унтекс Родники»: мы сделали это! Предприятие, которое ждали
- 46 JIN: высокие стандарты шитья становятся доступнее



ДОВЕРИЕ КЛИЕНТА —
ЛУЧШАЯ НАГРАДА

с. 28

ПАТЕНТОВАТЬ, НО НЕ РИСКОВАТЬ!

Легкая промышленность подвержена рискам споров в области интеллектуальной собственности даже больше, чем ряд иных индустрий за счет высокой конкуренции. Как уменьшить эти риски, смело проявлять творческую инициативу и внедрять свои новаторские решения? Основные правила правовой безопасности в индустрии моды были освещены на мастер-классе, организованном на выставке Fashion Style Russia, проходившей 23–26 августа 2022 года в «Крокус Экспо».



Ирина ОЗОЛИНА,
патентный
поверенный,
старший партнер
патентно-
правовой фирмы
и адвокатского бюро
г. Москвы «А. Залесов
и партнеры»

Большинство историй на консультации патентного поверенного начинаются очень похоже: компания давно на рынке, много лет выпускает тот или иной товар, и неожиданно получает определение суда о назначении предварительного заседания по иску о нарушении прав авторских/патентных/на товарный знак и взыскании нескольких миллионов рублей. В ходе разговора выясняется, что два-три месяца назад была получена претензия, но на нее или не обратили внимание, или внутренний юрист (в лучшем случае) ответил что-то вроде, что производим все законно, у нас есть все сертификаты, поэтому все претензии беспочвенны.

Другая очень часто встречающаяся ситуация: два партнера вместе начинали бизнес, создали компанию, налаживали производство, формировали клиентскую базу, но к моменту, когда поняли, что хотят разойтись и вести бизнес отдельно друг от друга, все товарные знаки и патенты оказались получены не на компанию, а на одного из партнеров, и второму партнеру остается или долго отстаивать свое право на их использование, или начинать все с нуля.

И начинаются бесконечные судебные тяжбы, которых можно было бы избежать или, по крайней мере, снизить негативные их последствия, если бы своевременно был получен патент на новинку, или правильно оформлены документы с сотрудниками и партнерами, или должным образом оформлялись и главное — хранились документы, подтверждающие производство или ввоз того или иного товара много лет назад.

И уж, в любом случае, получение претензии должно заставить вас не отмахнуться от нее, а найти юриста, который будет вас защищать, поскольку за претензией чаще всего через месяц последует иск.

Суммы компенсаций за нарушение прав на товарные знаки и авторских прав, о которых

ведутся споры, варьируются от 10 000 рублей (хотя такая компенсация за продажу одной футболки с персонажем мультфильма тоже чувствительна) до нескольких десятков миллионов рублей.

Попробуйте свериться с чек-листом безопасного поведения в легкой промышленности и убедиться, что вы подготовились к возможному спору заранее и снизили все риски, связанные с возможным конфликтом.

Любое название товара может быть чужим товарным знаком — сначала проверьте, а потом выберите название для своей новинки.

К сожалению, чаще всего сначала начинающая компания выходит на рынок с каким-то индивидуализирующим ее обозначением, и, уже приучив потребителей к этому обозначению (и уведолив конкурентов), задумывается о регистрации этого обозначения в качестве товарного знака. Неудивительно, что компания получает либо иск о нарушении более раннего товарного знака, о котором она не знала, либо не может зарегистрировать свой знак из-за такого знака, а его правообладатель категорически отказывается дать письмо-согласие.

О планах конкурентов вам может быть не все известно: идеи витают в воздухе, и в нашей практике был случай, когда два конкурента, не сговариваясь и не будучи посвященными в планы друг друга, подали заявку на товарный знак на одно и то же слово в один день.

Часто бывает и так, что много участников рынка используют одно и то же название товара, считая его описательным, хотя на самом

деле оно зарегистрировано в качестве товарного знака одним из конкурентов, который в какой-то момент предъявляет претензии к самому крупному нарушителю, которым можете оказаться именно вы. Своевременная проверка любого названия, с которым вы выпускаете свой товар на рынок, поможет не допустить подобных ситуаций.

Если вы не регистрируете свой товарный знак, его может зарегистрировать кто-то другой — все названия товаров («бренды», «подбренды») должны быть защищены товарными знаками.

Один из самых ярких примеров спора — спор о суббренде ATTIVA для чулочно-носочных изделий. Холдинг Golden Lady использовал обозначение ATTIVA в качестве суббренда для линейки своих колготок Golden Lady с 1991 года, и был весьма удивлен, обнаружив, что в 2013 году этот суббренд был приобретен конкурентом для тех же самых товаров. Одним из «ответвлений» этого спора было дело, в котором рассматривалось решение Роспатента о признании этой спорной регистрации недействительной, и спор прошел два круга рассмотрения в суде, прежде чем стороны пришли к возможности его урегулировать. Своевременная регистрация суббренда в качестве товарного знака помогла бы избежать затрат времени, средств и усилий.

При этом очень важно отметить, что для того, чтобы выиграть такой спор, производитель должен хранить документы, подтверждающие производство, ввоз и достаточно широкую известность потребителю своего суббренда до даты подачи заявки на товарный знак конкурентом. И эти документы должны быть правильно оформлены, не содержать противоречий, содержать как дату документа, так и указание на суббренд. Все ли производители могут «похвастаться» аккуратным архивированием документов и хранением их десятилетиями?

Фотографии — объект авторского права; проверьте, что у вас есть права на использование всего контента на вашем сайте — фотографий, шрифтов, текстов.

Использование фотографий из сети Интернет для сайта без согласия правообладателя может повлечь выплату компенсации от 10 000 до 5 000 000 рублей и больше.

Персонажи и их изображения охраняются авторским правом, но также могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков: не используйте персонажей мультфильмов без согласия правообладателя.

Спор между обладателем прав на серого мишку с голубым носом «Тэтти Тедди» и смоленским производителем чулочно-носочных изделий о взыскании 5 000 000 рублей длится с июля 2020 года, и пока далек от завершения.

А за нарушение прав на товарный знак, охраняющий изображение Свинки Пеппы, а также авторских прав на персонажа Арбитражный суд города Москвы взыскал компенсацию в размере 32 941 691 рублей, правда, в апелляционной инстанции это решение было отменено, поскольку стороны разрешили спор миром.

Переработка чужого произведения (в том числе дизайна) — один из видов нарушения авторского права.

Грань между созданием уникального произведения на базе чьей-то идеи и переработкой чужого произведения достаточно тонкая.

Изначально переработкой считалась, например, экранизация романа, или графическое исполнение живописного произведения. Со временем понятие «переработка» расширилось на создание одного произведения на основе другого, и вот уже два издательства спорят между собой о том, является ли обложка книги «Путь к солнцу» переработкой обложки книги «Шантарам».

В какой-то степени защитит себя от возможных исков о нарушении, по крайней мере, до разрешения спора о том, кто был первый, и чей узор на ткани или дизайн одежды более оригинален, можно патентованием своих изделий в качестве промышленных образцов.

Дизайн (внешний вид) может охраняться как авторским, так и патентным правом, а техническое решение изделия (в том числе, способ производства, конструкция) — только патентным.

Очень важно помнить, что внешний вид любых изделий (тканей, одежды, обуви, аксессуаров, дверных ручек и деталей машин) в России охраняется как авторским правом (без регистрации, в силу их создания, но факт создания нужно обязательно зафиксировать), так и патентным правом (если вы подали заявку в Роспатент или Евразийское патентное ведомство и получили соответствующий патент на промышленный образец). Стоит отметить, что это правило действует не во всех странах.

Вам выдадут патент на промышленный образец, если ваш внешний вид изделия новый и оригинальный по сравнению с любыми изделиями того же назначения, уже ставшими известными где-либо в мире. Если кто-то не согласен, что ваш промышленный образец, например, на платье, оригинальный по сравнению с его платьем, то до того, как предъявлять вам иск о нарушении его авторских прав на дизайн платья, ему придется подать в Роспатент возражение против выдачи вам патента и пройти сложную процедуру оспаривания. Даже если конкурент прав, но у вас есть патент, то у вас будет гораздо больше времени подготовиться к будущему иску, а возможно, и заключить мировое соглашение на приемлемых для вас условиях. Защита становится гораздо сложнее, если вы отстаиваете оригинальность вашего дизайна, не защищенного патентом.

Вы не сможете запатентовать свое уникальное устройство через 10 лет после того, как выпустили его на рынок.

Патентуйте все новинки сразу, желательно — до их первой продажи. Пусть вас не смущает, что ваша конструкция удобных карманов или надежной застежки сумочки — не революция в мире аксессуаров. Если придуманное вами решение не очевидно любому инженеру или дизайнеру, — у вас есть хороший шанс получить охрану на 20 лет. Если же ваша конструкция новая, но, в принципе, о такой комбинации деталей могли догадаться и другие, подавайте заявку на патент на полезную модель. Это полноценный инструмент патентной защиты, но с более коротким сроком действия (10 лет).

Но если вы выставили новинку на выставке, разослали чертежи всем своим заказчикам в качестве рекламы и не подали заявку на выдачу патента в течение года с даты такого раскрытия — вы отказались от своего права на получение патентной монополии, и теперь каждый участник рынка может использовать ваше техническое решение. Даже если вы получите патент, поскольку эксперту не будет известно о таком раскрытии, впоследствии конкуренты смогут его признать недействительным.

Важно, что в большинстве стран действует требование о мировой новизне, и если вы вовремя (в течение года с даты подачи заявки на выдачу патента на изобретение и полезную модель и в течение полугода с даты подачи заявки на промышленный образец) не задумались о зарубежном патентовании, то ваш собственный патент вам будет мешать запатентовать то же самое за рубежом.

Автор, указанный в патенте, который не является работником компании-патентообладателя — это «бомба замедленного действия» для действительности вашего патента.

Если автор, указанный в патенте, не является вашим работником, он должен до подачи заявки письменно за вознаграждение передать вам право на получение патента, даже если это учредитель вашей компании, родственник генерального директора или собственник материнской компании. В ином случае впоследствии патент может быть признан частично недействительным, автор включен в состав патентообладателей, а вы разделите с ним все доходы, полученные от использования изобретения или промышленного образца по патенту.

Работники-авторы должны получать авторское вознаграждение за создание и использование результатов интеллектуальной деятельности: если у вас нет подписанного работниками документа о размере такого вознаграждения,

будут применяться ставки, установленные Правительством РФ, которые достаточно обременительны для индустрии.

Проверьте, что в трудовых договорах с сотрудниками есть условие о том, что они ознакомлены и согласны с политикой обращения с результатами интеллектуальной деятельности, и разработайте и положите на бумагу такую политику. В политике прописывается и размер вознаграждения, и порядок его выплаты.

И вы, и ваши сотрудники должны четко понимать, что все, созданное ими для работы вашей компании, даже если они берут работу домой, является служебным, и споры неуместны с того момента, как они предложили внедрение их чертежей/рисунков в производство.

Споры между работодателями и сотрудниками, получившими на свое имя патенты, становится все больше (например, один спор длился три года, прежде чем работодателю удалось оспорить выданный на сотрудника патент, доказав, что спорная конструкция была создана его сотрудником в порядке выполнения служебного задания, а не дома в нерабочее время задолго до внедрения этой конструкции в производство, как утверждал сотрудник).

Все сотрудники должны знать, кого именно они должны уведомить о создании нового технического решения или решения внешнего вида, а вы должны точно знать, кто из сотрудников отвечает за принятие решения, будет ли такое новое устройство или дизайн запатентовано: в течение определенного времени вы должны либо подать заявку на выдачу патента, либо сохранить устройство в режиме коммерческой тайны, либо начать использовать объект авторского права. Если вы этого не сделали, у автора появляется право на подачу заявки на выдачу патента или ему переходят права на использование объекта авторского права.

Все договоренности между партнерами по бизнесу об использовании интеллектуальных прав должны быть положены на бумагу и подписаны.

Если вы не патентуете новый продукт или дизайн, то фиксируете создание нового продукта или коллекции вами и храните эти документы как можно дольше — желательно «вечно».

Конечно, это далеко не все. Чек-лист для стартапов будет отличаться от чек-листа для крупных производств, перечень необходимых мер для предприятий, где есть внутренний патентовед, и где нет даже внутреннего юриста, будет отличаться. Но даже выполнение вышеперечисленных правил уже существенно уменьшит риски споров и позволит вам проявлять творческую инициативу, не боясь исков от конкурентов. При правильном подходе к интеллектуальной собственности у вас будет выбор, будете ли вы участвовать в спорах о правах на нее и предъявлять ли претензии к конкурентам или нет. ■