

# 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](#).

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

