

ФОРУМ. БОРЬБА С КОНТРАФАКТНОЙ ПРОДУКЦИЕЙ. СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ

В феврале 2012 г. состоялся интересный и насыщенный форум, посвященный борьбе с контрафактной продукцией и современным методам правовой защиты. Форум оказался уникальным и важным мероприятием, на котором специалисты отрасли рассказали о практических успехах в борьбе с контрафактом. Среди выступающих на форуме были специалисты таких компаний как Вимм-Билль-Данн, Nemiroff, NIVEA, Русский алкоголь, Microsoft, Нокиа Евразия, Несли Россия, ПК Балтика и т.д.

Госорганы о контрафакте в России и практики борьбы с ним

Первая секция конференции была посвящена практике борьбы с контрафактом со стороны государственных органов, в рамках которой выступили **Владимир Кузнецов**, член комитета безопасности предпринимательской деятельности ТПП РФ, и **Сергей Столяров**, генеральный директор МП «Международный альянс «Антиконтрафакт». Владимир Кузнецов, который кроме того является частным детективом, рассказал о тенденциях совместной борьбы государства и бизнеса против контрафактной продукции. Сергей Столяров в своем выступлении осветил современные инициативы Российской Федерации в вопросе координации деятельности международных организаций по борьбе с распространением контрафактной продукции и защите интеллектуальной собственности.

Практика: защита репутации компании

На второй секции выступающие рассказали о практических мерах защиты репутации компаний

при столкновении с контрафактной продукцией. **Илларион Томаров**, главный юрисконсульт по интеллектуальным правам «Украинской водочной компании «Nemiroff», поделился с участниками форума практикой компании в отношении конкуренции авторских прав и прав на товарные знаки при борьбе с контрафактом. В рамках своего выступления г-н Томаров привел несколько интересных примеров относительно фактов использования и сущности прав на мерчандайзинг. Например, компания «Юнимилк» приобрела права на использование бренда «Простоквашино» у Эдуарда Успенского, а компания «Флеш-мастер» выпускает по лицензии ФГУП «Фильмофонд киностудии «Союзмультфильм» USB-накопители в виде героев Эдуарда Успенского — Чебурашки и Матроскина, что допускается законодательством. Однако, согласно словам г-на Томарова, важно, чтобы на такое использование было получено согласие правообладателя (в РФ) или владельца авторского права (Украина). Так в 2003 г. был серьезный спор относительно правомерности регистрации в качестве товарного знака этикетки «Гжелка» для водки. «В товарном знаке использован изобразительный элемент – стилизованное изображение двух птиц в зеркальном отражении, выполненных сочной синей росписью по белому фону (характерному для гжельской керамики). В дизайне этикетки использовано оригинальное произведение под названием «Птица Гжели», созданное в 1984 г. художниками Т.В. Хазовой и В.Н. Хазовым.» В связи с этим проблему «столкновения», когда объект авторского права зарегистрирован в качестве товарного знака без разрешения правообладателя, можно свести к следующему: либо владелец товарного знака в нарушение авторских прав третьего лица подал заявку и получил охрану, за чем последует 1) получение разрешения от субъекта авторского права или 2) признание недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку (подп. 1) п. 2 ст. 1512 ГК РФ, либо автор произведения, которое, как он считает, воспроизведено в товарном знаке, на самом деле

не является субъектом авторского права.

Далее тему практики использования авторских прав для борьбы с контрафактной продукцией продолжил **Антон Друшиц**, руководитель департамента защиты интеллектуальной собственности «Вимм-Билль-Данн», и Елена Клейменова, главный специалист департамента защиты интеллектуальной собственности «Вимм-Билль-Данн». В своем выступлении специалисты «Вимм-Билль-Данн» рассказали о специфике авторских прав на произведение и о служебном произведении, а также об объектах авторского права и способах их защиты. Интересный пример судебного спора компании относительного сходства этикетки «Любимый сад», принадлежащей компании, и этикетки конкурентов «Любимый аромат, которая использовалась для реализации лимонада. «В ходе рассмотрения дела Арбитражный суд посчитал, что исключительное право на дизайн упаковки соков и нектаров «Любимый сад» могло быть получено Истцом (т.е. компанией «Вимм-Билль-Данн») только от авторов дизайна (физических лиц) по авторскому договору. При этом Истец, по мнению судьи, не представил доказательств получения им исключительного права на дизайн упаковки именно от коллектива авторов. При этом ответчики и суд считают, что изображение, размещенное на этикетках и упаковках продукции, не может считаться произведением искусства, созданным творческим трудом, оригинальным и неповторимым, и с этой точки зрения такое изображение не является объектом авторского права.»

Сергей Мурашов, генеральный директор компании **Авента-Инфо**, администратора системы бренд-контроля DAT, посмотрел на проблему борьбы с контрафактом, как на борьбу за потребителя, рассмотрев в своем выступлении кто, что и на каком этапе теряет при приобретении контрафактной продукции. При этом г-н Мурашов проанализировал существующую схему распределения ролей по борьбе с контрафактом.

Так, настоящий производитель должен осуществлять защиту товара посредством упаковки, ценовой политики, внутренними мероприятиями службы безопасности компании, а также привлекать сторонние контрольные и розыскные ресурсы (например, частных детективов и т.д.). Государство со своей стороны должно формировать нормативно-правовую и законодательную базу по данному вопросу, регулировать вопросы, связанные с экономическими преступлениями и осуществлять контрольно-надзорные мероприятия. При этом, в связи с тем, что потребитель исключен из системы борьбы с контрафактом, он не имеет реальных средств для идентификации подлинности приобретаемого продукта и в результате становится невольным соучастником преступления. Чтобы избежать подобной роли потребителя можно использовать, например, систему бренд-контроля DAT, которая основана на маркировке каждой единицы товара и/или их упаковки уникальными скрытыми идентификационными номерами - DAT-кодами, которые наносятся на продукцию в виде стикера, либо интегрируются в существующую этикетку товара, и является ключом для запроса в базу данных. При этом подлинность товара определяется путем сравнения результатов данного запроса и информации, содержащейся в единой базе данных и потребителю при запросе выдается ответ - является ли товар подлинным или поддельным. Таким образом, защита интеллектуальной собственности с помощью системы DAT может сводиться к четырем постоянным этапам, а именно: выявление контрафакта и мест его реализации, затем оповещение точки продажи о незаконных действиях и оповещение надзорных органов, защита интересов производителя и потребителя в суде, и наконец регулярные профилактические мероприятия, которые позволят избежать высоких показателей контрафакта.

Также в программе конференции был доклад

Жанны Макеевой, руководителя отдела по защите интеллектуальной собственности **Оргкомитета Сочи-2012**, об особенностях опыта Оргкомитета Сочи-2012 по защите интеллектуальной собственности Олимпийских игр, и доклад Александра Чекарева, менеджера по связям с органами государственной власти, на тему контрафактной продукции в сфере прямых продаж.

Елена Трусова, партнер практики по интеллектуальной собственности и по разрешению споров компании **Goltsblat BLP**, рассказала о стратегиях защиты упаковки продукта и о том как избежать споров и как выиграть возникший спор. С целью профилактики нарушений на стадии регистрации и использования упаковки важно исключить риск недостаточного объема правовой охраны. Так, товарный знак должен максимально совпадать с используемой упаковкой («проблема глобальной политики»). При этом, необходимо регистрировать всю линейку продукции и фиксировать авторские права на дизайн упаковки (заключать договора с авторами и агентствами). С тем, чтобы минимизировать риски атаки на товарные знаки в связи с неиспользованием правообладатель должен заблаговременно и систематически собирать доказательства использования (например, хранить образцы упаковки, накладные, договора), своевременно включать все товарные знаки в лицензионные договоры с правообладателем, а также архивировать доказательства «контроля правообладателя». При этом важно понимать какие могут быть подделки: полная имитация – данный факт легко доказывать и шансы на успех – около 80-90 %, частичная имитация (то есть в этикетке присутствуют тождественные элементы, но есть и различия) - в таком случае шансы на успех – 60-70 %, и «умная подделка», в которой тождественных элементов нет, однако общее впечатление сходное, - при этом доказать сходство будет крайне сложно, и шансы на успех – всего 30-40 %. Г-жа Трусова привела несколько интересных

примеров и судебных решений относительно сходства упаковок, а также предложила широкий спектр действий Правообладателя для комплексной защиты своих прав, в том числе использование комплексной стратегии (системы параллельных разбирательств в суде, ФАС, правоохранительных и таможенных органах), периодическое возвращение к переговорам, осуществление встречных действий, например, атака на товарные знаки конкурентов или подача исков не только к нарушителю, но и к его контрагентам, тщательный сбор фактических и аналитических доказательств, и, конечно же, своевременное вовлечение экспертов и юристов.

Даниил Федорков, региональный менеджер по защите бренда **NIVEA** в Центральной/Восточной Европе и странах СНГ, Байерсдорф, детально рассказал об особенностях защиты бренда Nivea, в условиях создания таможенного союза Россия-Беларусь-Казахстан. Спецификой современных подделок становится высокое качество упаковки, порой даже лучшее, чем у оригинальной продукции, большой выбор. В связи с созданием таможенного союза возникает вопрос надежности новых таможенных границ, через которые могут проникать подделки.

Александр Довгалюк, старший юрисконсульт отдела интеллектуальной собственности **“Русский алкоголь”**, поделился с участниками форума опытом компании относительно защиты дизайна товара, в том числе с помощью товарных знаков, отметив, что пределом охраны прав на товарный знак является тождественное обозначение или сходное до степени смешения. Так, например, в споре относительно сходства этикетки водки “Зеленая змея” и товарного знака “Зеленая марка” Арбитражный суд Московской области принял решения об их сходстве до степени смешения. При этом, г-н Довгалюк сделал вывод о том, что при тождестве названия и разных этикетках сходство не будет установлено, однако при несходстве названия, но значительной схожести этикеток - сходство будет, что подтверждается

рядом дел, уже рассмотренных в Арбитражном суде. Доклад вызвал оживленную дискуссию среди присутствующих.

Глава юридической компании “Усков и партнеры”, **Вадим Усков** рассказал о стратегиях защиты исключительных прав компании Procter & Gamble. Среди наиболее часто подделываемых брендов компании Procter & Gamble - Gillette, Duracell, Pantene, Head & Shoulders, Oral B, Tide, Ariel, Always, Olay и т.д. Важными составляющими успешной программы защиты брендов г-н Усков назвал успешное сотрудничество с государственными органами (таможня, МВД, Роспотребнадзор), в том числе предоставление методических рекомендаций по отличительным признакам продукции компании, помощь в сборе доказательств, предоставление иной необходимой информации и документов (доверенностей, правоустанавливающих документов на товарные знаки и т.д.), с детективными агентствами (поиск мест производства и складирования контрафактной продукции), закрепление положительной судебной практики (контроль за соблюдением всех процессуальных особенностей, четкая и обоснованная правовая позиция по делу, участие представителя в заседаниях суда 1ой инстанции, обжалование судебных актов при необходимости), воспрепятствование попаданию контрафакта на территорию России с территории других государств (товарные знаки должны быть включены в таможенные реестры), исключение возможности параллельного импорта, предложения к продаже, продажи и хранения серого товара (претензионная работа, обеспечение доказательств продажи серой продукции, в том числе в сети Интернет, иски против продавцов серых товаров, в том числе в сети Интернет).

Борьба с контрафактной продукцией компанией производителем

Третья секция была посвящена особенностям

борьбы производителя с контрафактной продукцией, и модерировал секцию **Всеволод Тюпа**, старший юрист CMS, который и выступил с первым докладом. Г-н Тюпа прокомментировал специфику борьбы с контрафактной медицинской продукцией, в том числе рассмотрел законодательные возможности и правоприменительную практику. По данным независимых исследований доля контрафактной фармацевтической продукции в отдельных регионах РФ доходит до 20% от общего товарооборота. Основное направление контрафактной продукции – государственные и муниципальные тендеры, поскольку основной формой закупки лекарственных средств и медицинских изделий является аукцион (Распоряжение Правительства РФ от 27.02.2008 № 236-Р), предполагающий соревнование участников по единственному параметру – цене. Импортёр контрафактной продукции (или организация, закупающая продукцию у такого импортёра) имеет возможность установить наиболее низкую цену, в связи с чем и выиграть тендер. Г-н Тюпа также озвучил одну из традиционных схем серого импорта медицинских изделий в РФ из Европы: европейский партнёр «серого» российского дилера (импортёра) официально приобретает медицинскую продукцию у её производителя, «серый» импортёр (фирма – «однодневка») ввозит и растаможивает продукцию, указывая заниженную таможенную стоимость (до 10 раз меньше фактической), затем российская компания – организатор схемы приобретает товар у «серого» импортёра (тем самым, она формально не имеет никакого отношения к ввозу, поскольку приобрела продукцию уже на территории России), и наконец компания-организатор поставляет ввезённую «серую» медицинскую продукцию своим контрагентам, «профессионально выигрывающим» государственные и муниципальные конкурсы. Согласно данным выступающего судебная практика по делам о параллельном импорте, по-прежнему, остается противоречивой, и

ввоз в Россию товаров неуполномоченными лицами может и не рассматриваться судами в качестве нарушения исключительных прав на товарный знак. Тем не менее, особая социальная значимость ввозимой продукции, ее влияние на жизнь и здоровье потребителей (медицинские товары) могут использоваться в качестве дополнительного аргумента в суде против параллельного импортера.

Сергей Христюбов, директор по работе с органами государственной власти, **Нокиа Евразия**, поделился с участниками форума практикой компании Нокиа по взаимодействию с государством в сфере противодействия нелегальному импорту. По словам г-на Христюбова Правительство контролирует нелегальный импорт посредством следующих государственных органов: Министерство связи и массовых коммуникаций, Агентство связи, Таможенные органы, Органы стандартизации. И по сотрудничеству с государственными органами предлагает следующие направления: создание реестра номеров IMEI, который может использоваться для блокировки контрафактных телефонов, проведение тренингов для сотрудников таможенных органов, расширение гарантий прав иностранных инвесторов и налогоплательщиков, организация совместных информационных кампаний, использование финансовых стимулов для легальных импортёров, ужесточение наказаний за нарушение прав на интеллектуальную собственность, и введение реестра пользователей мобильных телефонов.

Александр Страх, юрист по охране интеллектуальной собственности, **Майкрософт** Центральная и Восточная Европа, рассказал об охране авторских прав корпорацией Майкрософт и о новых тенденциях регулирования. В соответствии с данными г-на Страха “более 2000 нарушений авторского права корпорации было совершено в России в 2011 году”, и часть подобных нарушений доводится компанией до суда, в результате которого выносятся объективное

и суровое решения в отношении подобных “пиратов”, которые нарушают авторские права корпорации.

Любовь Фадеева, региональный советник по интеллектуальной собственности “**Нестле Россия**”, выступила с докладом “Имитация и недобросовестная конкуренция” и рассказала о так называемых сходных или похожих товарах - look-alike products, и о применяемых компанией “Нестле Россия” практиках защиты компании от недобросовестных конкурентов.

Выступление **Александра Лепина**, старшего юриста по корпоративным вопросам, **Estee Lauder**, было посвящено взаимодействию с правоохранительными органами по предотвращению распространения контрафактной косметической продукции на российском рынке.

Затем выступил **Илья Сачков**, генеральный директор компании **Group-IB** по оказанию услуг в области расследования и предотвращения компьютерных преступлений, и рассказал об угрозах, которые могут ждать корпоративные бренды в сети Интернет. В том числе г-н Сачков рассказало деле Леонида Куваева (псевдоним Vad-Cow), который является одним из самых опасных спамеров мира, распространяя вредоносное ПО, детскую порнографию, контрафактную продукцию, спам и поддельные медикаменты. При этом выручка данного персонажа в месяц составляет около 2,5 млн. долл. Также г-н Сачков перечислил факты, которые могут угрожать бренду в сети Интернет, - фишинг, в том числе кража конфиденциальной информации, сбор данных о клиентах, заражение вредоносным ПО, киберсквоттинг, контрафакт, а именно контрафактная продукция, реклама контрафакта, интернет-магазины, серый и черный импорт, мошенничество, в том числе классическое мошенничество, СМС мошенничество с использованием бренда, узурпация бренда для поднятия чужих продаж, и черный PR, например, размещение ложной информации от

имени компании, “компромат” на акционеров, компанию или топ-менеджмент, анонимные письма, поисковый спам и активистские движения (экологи, антиглобалисты).

Евгений Викторов, управляющий партнер агентства по интеллектуальной собственности “Викторов и партнеры”, поделился с участниками форума проблемами борьбы с контрафактом на рынке товаров и услуг для детей, на примере проекта “Смешарики”.

В завершение форума выступил **Николай Муравьев**, ведущий юрисконсульт отдела правового обеспечения экспорта и защиты интеллектуальной собственности Пивоваренной компании “**Балтика**”, с презентацией на тему “Защита прав интеллектуальной собственности в Таможенном союзе: взаимодействие правообладателя, лицензиата с таможенными органами”. Г-н Муравьев рассказал о законодательных особенностях Таможенного союза России, Беларуси и Казахстана, о системе таможенных реестров и способах защиты продукции производителя при включении товарного знака в таможенный реестр.

Особенностью Делового форума стала актуальность тематики выступлений и высокий профессионализм спикеров, которые поделились своим опытом и своим мнением относительно методов и способов борьбы с контрафактной продукцией.