

■ инфралекс

РЕГУЛИРОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

Гусев Михаил

Адвокат, руководитель практики

Разрешения споров

17 апреля 2025 г.



■ инфралекс

ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТОВАРНОГО ЗНАКА ПРИМЕНИТЕЛЬНО К СОЦИАЛЬНЫМ СЕТЯМ?

┌ — ст. 1484 ГК РФ — — — — —

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.



■ инфралекс

ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТОВАРНОГО ЗНАКА ПРИМЕНИТЕЛЬНО К СОЦИАЛЬНЫМ СЕТЯМ?

Хештеги

- Одним из наиболее популярных способов распространения информации в социальных сетях являются хештеги, с помощью которых текстовая информация может быть объединена в, своего рода, группы.
- Судебная практика подтверждает, что использование товарного знака (его словесного элемента) в хештегах также является нарушением исключительных прав на товарный знак.

Постановление СИП от 02.12.2024 по делу N А66-7530/2023 (использование на страницах в соцсетях, использование в хештегах)

Спорные товарные знаки, а также хештеги "#моржовские золотомшеи", "#tizetta", "#zolotoshvei" использовались ответчиками на страницах в социальной сети "Инстаграм" (решением Тверского районного суда города Москвы от 21.03.2022 признанной в Российской Федерации экстремистской) и "ВКонтакте".

■ инфралекс

ЧТО НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Постановление Пленума ВС РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой ГК РФ» (п. 157)

■ Использование обозначения, входящего в объем правовой охраны ТЗ, может быть признано использованием в информационных целях и **не является** нарушением прав на товарный знак, если:

- такое обозначение используется не для целей индивидуализации конкретного товара или услуги (в том числе способами, перечисленными в п. 2 ст. 1484 ГК РФ);
- в словарном значении;
- в письменных публикациях или устной речи;
- не создает вероятность смешения, и как следствие, не вводит потребителей в заблуждение относительно субъектов предпринимательской деятельности, их товаров и услуг, а также экономической связи между этими субъектами.

Примеры:

- Постановление СИП от 26.03.2025 № С01-75/2025 по делу № А45-1068/2024
- Постановление Суда по интеллектуальным правам от 13.02.2024 № С01-2869/2023 по делу № А62-8681/2021 (отменены судебные акты нижестоящих судов об удовлетворении требований истца)

■ инфралекс

КАК ЗАЩИТИТЬ СВОИ ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ ОТ НЕЗАКОННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

Механизмы предупреждения нарушений со стороны третьих лиц

Досудебное урегулирование споров:

- Возможность внесудебного обращения к администрациям социальных сетей (информационным посредникам), которые несут ответственность за размещение информации на своих сервисах на общих основаниях в соответствии с п. 1 ст. 1253.1 ГК РФ.
- Если информационный посредник своевременно принял все необходимые меры для пресечения подобной деятельности, он не несет ответственности за возникшие нарушения интеллектуальных прав.
- В постановлении Постановление Президиума ВАС РФ от 01.11.2011 № 6672/11 по делу № А40-75669/2008 подтверждена позиция, об обязанности провайдеров, владельцев социальных и файлообменных интернет-ресурсов самостоятельно реагировать на распространение контрафактных произведений.



■ инфралекс

КАК ЗАЩИТИТЬ СВОИ ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ ОТ НЕЗАКОННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

Механизмы предупреждения нарушений со стороны третьих лиц. Примеры

Нарушение прав японской компании «Касио Кейсанки Кабусики Кайся»

Подражатели создали фейковое сообщество ВКонтакте с названиями брендов часов. Покупатели приобретали подделки, а компания-производитель несла финансовые и репутационные потери.

Для блокировки сообщества потребовались документы, подтверждающие, что компания является правообладателем товарных знаков, которые используют без разрешения. Администрация ВКонтакте заблокировала сообщество.

В 2019 году Gucci добились удаления множества аккаунтов, которые предлагали фальшивые сумки и одежду с их символикой

Некий пользователь соцсетей продавал с нескольких аккаунтов подделки бренда. Однако, представители дома моды и интернет-платформы не сразу пошли в суд. Посредством обращения Gucci к запрещенной социальной сети с требованием об удалении в отношении распространяющейся информации о продаже «фейков».

Запрещенная социальная сеть удалил более миллиона объявлений о продаже подделок только за первую половину 2020 года. А команда по интеллектуальной собственности Gucci сумела уничтожить 4 миллиона таких постов с фейками, и даже изъять 4,1 миллиона поддельных товаров и **закрыть 45 000 веб-сайтов и аккаунтов в социальных сетях**, рекламирующих контрафактную продукцию. 6

■ инфралекс

КАК ЗАЩИТИТЬ СВОИ ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ ОТ НЕЗАКОННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

Механизмы предупреждения нарушений со стороны третьих лиц.

Преимущества досудебного урегулирования:

- Быстрота решения конфликта
- Минимальные затраты
- Возможность многократного обращения

Возможные сложности:

- Необходимость предоставления убедительной доказательной базы
- Риск разблокировки аккаунтов нарушителей спустя какое-то время
- Различная эффективность работы разных платформ

Для эффективного использования досудебного порядка правообладателям рекомендуется:

- Вести постоянный мониторинг использования товарного знака в социальных сетях
- Сотрудничать со специалистами по защите интеллектуальных прав
- Сохранять все доказательства нарушений третьих лиц и переписку с администрациями платформ для последующего подтверждения нарушений (при их наличии).



■ инфралекс

КАК ЗАЩИТИТЬ СВОИ ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ ОТ НЕЗАКОННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

Механизмы предупреждения нарушений со стороны третьих лиц.

Административный порядок – обращение в Прокуратуру (самостоятельно вправе обращаться в суд за блокировкой сайтов/ресурсов в сети) или Роспотребнадзор.

На практике известны случаи блокировки ресурсов по требованию Прокуратуры, которое было предъявлено после жалоб в Прокуратуру.

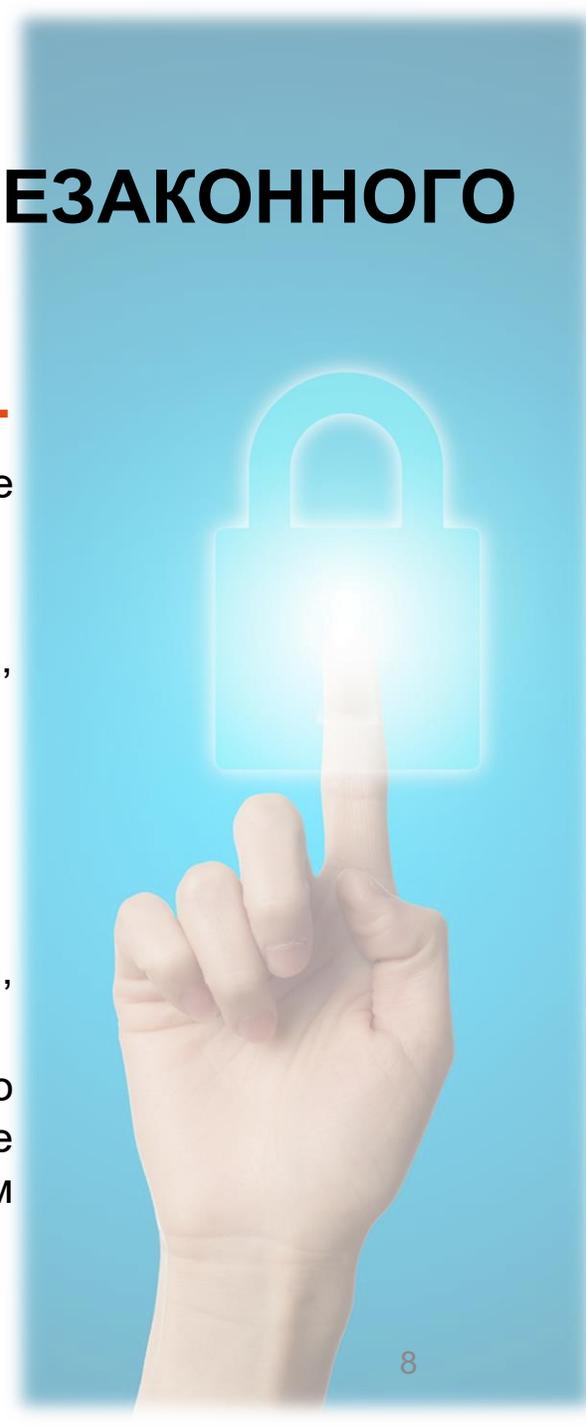
Судебный порядок

Особенности доказывания нарушений в социальных сетях:

→ протоколы нотариального осмотра социальных сетей (важно их сделать оперативно, учитывая особенности работы отдельных сервисов, в том числе shorts, reels);

→ сложность определения объема и стоимости контрафактной продукции (возможно путем контрольных закупок либо путем фиксирования информации о количестве подписок, если предоставляется, например, доступ к платформе с использованием товарных знаков);

→ небольшой размер компенсации.



■ инфралекс

КАК НЕ ДОПУСТИТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ ТРЕТЬИХ ЛИЦ

Механизмы снижения рисков нарушения прав на товарные знаки, принадлежащих третьим лицами

Для снижения рисков нарушения прав на товарные знаки третьих лиц **рекомендуется использовать следующие механизмы:**

- 1** Предварительная проверка в открытых источниках обозначения перед использованием в своей деятельности;
- 2** Документальное оформление прав на использование обозначений (если есть договоренности с правообладателем);
- 3** Мониторинг и контроль:
 - Регулярный анализ рынка на предмет схожих обозначений;
 - Проверка контрагентов на наличие прав на используемые ими обозначения.
- 4** Использование собственных уникальных обозначений (проверка которых на уникальность проведена), регистрация своих товарных знаков, используемых при реализации товаров, услуг.

■ инфралекс

ПРИМЕРЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

1 Постановление СИП от 25.01.2024 № С01-1986/2022 по делу № А21-14150/2021 (о запрете использовать обозначения, сходные с товарными знаками, в отношении однородных услуг в сфере вейкбординга, взыскании компенсации за незаконное использование товарных знаков)

«Истцом установлено, что 24.08.2021 ответчик реализовал подарочный сертификат, на котором размещен принадлежащий обществу товарный знак.

Использование предпринимателем принадлежащих обществу товарных знаков в социальной сети зафиксировано протоколом осмотра доказательств от 24.07.2021. В протоколе отражено, что на сайте социальной сети имеется страница под названием "Вейк Парк Wake Family", на которой содержатся активные ссылки, текстовая информация и изображение, посредством которых предлагаются к продаже соответствующие услуги.»

2 Упоминание в посте сочетания «**ALEX FITNESS**», которое является элементом товарного знака и принадлежит известной российской сети фитнес-клубов. Результат – компенсация в размере 200 000 рублей (дело № А56-74047/2018).



КОНТАКТЫ

123112 Москва, Пресненская
набережная 8, стр. 1
Комплекс «Город Столиц»

Тел: +7 495 653 82 99

E-mail: welcome@infralex.ru



SCAN ME