

СТАТЬЯ

Свяжитесь с нами:

- **ТОО «Болотов и Партнеры»**
Казахстан, г. Алматы 050008
ул. Ауэзова 60, БЦ «Almaty Residence», 6 этаж
+7 (727) 357 23 80
info@BolotovIP.com
www.BolotovIP.com

Июль 2019

Интеллектуальная собственность и электронная торговля: как эффективно защитить свои права и не нарушить чужие



Самсонова Александра

Юрист

На сегодняшний день идея расширения бизнеса посредством электронной торговли (далее – «ЭлТ»), как для действующей компании, так и для начинающих предпринимателей, может стать ключом к основным и дополнительным продажам. Количество сделок по реализации товаров и услуг, осуществляемых в интернете, растет, что позволяет сделать вывод: привычки покупателей стали плавно меняться в сторону онлайн покупок.

Повышению доверия к онлайн платежам в интернет-магазинах способствует новое программное обеспечение, облегчающее оплату (виртуальные карты и QR-коды), создание удобного интерфейса для выбора ассортимента и организация доставки. Находясь дома или в любой другой точке, и имея доступ к интернету, покупатель может просматривать ассортимент магазина, имеет возможность сравнивать товары и цены других продавцов, а также заказать доставку, что существенно экономит время. Для продавцов, продажа товаров и услуг в онлайн - это способ снизить затраты на аренду помещения, оплату персонала. Также одним из преимуществ ЭлТ является возможность видеть статистику посещений веб-страницы, узнавать

предпочтения клиентов по количеству просмотров того или иного товара.

Пункт 65 статьи 1 Кодекса РК «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» дает следующее определение ЭлТ – это предпринимательская деятельность по реализации товаров физическим лицам, осуществляемая посредством информационных технологий через интернет-магазин и (или) интернет-площадку при одновременном соблюдении следующих условий:

- оформление сделок по реализации товаров осуществляется в электронной форме;
- оплата за товары производится безналичным платежом;
- наличие собственной службы доставки товаров покупателю (получателю), либо наличие договоров с лицами, осуществляющими услуги по перевозке грузов, курьерскую и (или) почтовую деятельность.

Данный перечень не является исчерпывающим, а понятие полным и даны в первую очередь, для целей налогообложения. При соответствии всем условиям указанным выше, предприниматели, занимающиеся ЭлТ, могут рассчитывать на вычет корпоративного подоходного налога в размере 100%. Данная преференция введена для поддержания и стимулирования предпринимательства в ЭлТ. Тем не менее, возвращаясь к самому определению ЭлТ, законодательство не запрещает осуществлять реализацию товаров как физическим так и юридическим лицам.

Связь между объектами интеллектуальной собственности (далее – «ИС») и ЭлТ

ЭлТ связана с продажей продуктов и услуг, основанных на ИС и её лицензировании. В качестве примера, рассмотрим следующие варианты того, что может стать объектом реализации в рамках ЭлТ - это музыка, одежда, различные бытовые товары, онлайн курсы, услуги по созданию дизайна, иллюстрированию, продажа фотографий, картин, лицензия

на программное обеспечение и многое другое. Каждый из перечисленных объектов может являться результатом творческого труда человека и ИС его авторов и/ или обладателей имущественных прав. Также, стоит отметить, что ИС - это компонент стоимости продукта и от того, во сколько ИС оценивают, зачастую зависит и итоговая цена продукта. Иногда, оценка активов ИС превышает стоимость самой компании[1] и итоговая оценка бизнеса в сфере ЭЛТ будет зависеть от того, охраняете ли вы вашу ИС. Закон позволяет охранять объекты ИС, например, с помощью патентов, авторского права и товарных знаков, осуществления защиты от недобросовестной конкуренции. Защита объектов авторского права и промышленной собственности () стимулирует авторов создавать новые произведения и получать за них вознаграждение, а инвесторам вкладывать в развитие той или иной отрасли, зная, что объекты инвестиции (в частности объекты ИС) находятся под охраной.

Как не нарушить чужие права, используя объекты авторского права?

Под авторскими правами, понимаются имущественные и личные неимущественные права автора на произведения науки, литературы и искусства, являющиеся результатом творческой деятельности, независимо от их назначения, содержания и достоинства, а также от способа и формы их выражения. Права автора защищаются законом в силу их создания. Дополнительным и важным подтверждением будет их регистрация[2]. Для оповещения о своих исключительных имущественных правах, автор и (или) правообладатель вправе использовать знак охраны авторского права, который помещается на каждом экземпляре произведения и обязательно состоит из трех элементов: 1) латинской буквы «С» в окружности; 2) имени (наименования) обладателя исключительных авторских прав; 3) года первого опубликования произведения. Следует отметить, что автором может быть только физическое лицо, а правообладателем – как физическое, так и юридическое

лицо. В ситуации, когда владелец интернет-магазина наполняет контент своего веб-сайта объектами, охраняемыми авторским правом без согласия владельца, такие действия несут большие риски: использование объектов авторских прав в коммерческих целях, в том числе изображений, фотографий, музыки, программного обеспечения, может повлечь требования со стороны правообладателя о компенсации убытков, в том числе упущенной выгоды и уголовную ответственность, согласно ст. 198 Уголовного кодекса Республики Казахстан.

Чтобы не нарушить чужие авторские права, предлагаем придерживаться следующего:

1. Получить разрешение правообладателя в письменном виде, путем направления электронного письма-запроса, а в случае отсутствия электронного адреса, по адресу местонахождения;
2. Дать ссылку для перехода на первоисточник, откуда была взята информация;
3. Обратить внимание на существующие символы, сопровождающие объект авторских прав – возможно, он уже находится в общественном доступе и вы можете его использовать. Это может быть, например, аббревиатура лицензии «Creative Commons»[\[3\]](#); Однако не можем рекомендовать использовать источники, где работы авторов выложены в свободный доступ, поскольку такие объекты могут быть вредоносными;
4. Использовать объекты авторского права и смежных прав путем заключения договора с организацией, управляющей имущественными правами, на коллективной основе. Список аккредитованных организаций, содержится на официальном сайте Министерства юстиции Республики Казахстан. В основном, это применяется к таким объектам как: изображения, фотографии, музыкальные произведения, права исполнителей и производителей фонограмм;
5. Обратиться к правообладателю с предложением о заключении лицензионного договора.

Рассмотрим на примере получения согласия правообладателя авторских прав через договор поставки:

Покупатель приобрел товар для использования в коммерческих целях и, ожидая его доставку, принял решение прорекламировать товар, пока тот находится в пути. В рекламе предполагается использовать описание товара и/или изображения с сайта поставщика/производителя товара, поскольку сделать его фотографии не представляется возможным (товар в процессе доставки). Напомним, что предметом договора был сам товар, а не его изображения, которые собирается использовать покупатель. В данном случае, одним из способов устранения риска, будет внесение в договор соответствующего пункта о том, что покупатель вправе использовать изображения, описание товаров, которые находятся на веб-сайте поставщика и дать ссылку на сайт-первоисточник. Таким образом, владелец интернет-магазина сможет использовать изображения, получив необходимое согласие и не нарушит права владельца авторских прав.

Хотим обратить внимание на то, что существуют и другие риски в рамках защиты авторских прав: например, перед запуском собственного интернет-магазина, заказ на создание веб-сайта зачастую отдается на сторону разработчикам. Здесь также важно предусмотреть момент перехода прав на результат работы и ограничить разработчика в использовании ваших наработок и дизайна в его дальнейшей работе.

Совет: перед тем, как начать работу по разработке веб-сайта для интернет-магазина, не забудьте оформить соглашение о неразглашении информации, чтобы обезопасить себя от потерь в связи с утечкой информации.

Помимо авторского права, то, на что следует обратить внимание, это - объекты промышленной собственности. К этому относят: патенты на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки и знаки

обслуживания (далее – «ТЗ»), фирменные наименования, наименования места происхождения товара, пресечение недобросовестной конкуренции.

Указанные выше объекты напрямую находят свое применение в ЭлТ и могут быть также переданы «в аренду» по лицензионному соглашению или уступлены по договору. Стоит отметить, что объекты ИС могут быть переданы сами по себе, без лежащих в их основе продуктов или услуг. Под такие действия подпадает и ТЗ компании.

Как получить разрешение на использование товарного знака (далее – «ТЗ»)?

Для начала, приведем определения того, что понимают под ТЗ и его использованием:

«ТЗ - обозначение, зарегистрированное в соответствии с Законом или охраняемое без регистрации в силу международных договоров, в которых участвует Республика Казахстан, служащее для отличия товаров (услуг) одних юридических или физических лиц от однородных товаров (услуг) других юридических или физических лиц.»

Что же касается термина «использование товарного знака», то под ним понимается достаточно широкий набор действий с ТЗ, которые без разрешения правообладателя совершать запрещается. Так, под использованием ТЗ понимаются в первую очередь применение ТЗ на товарах и при оказании услуг, нанесение ТЗ на упаковку товаров. Изготовление, ввоз, хранение, предложение к продаже, продажа товара с обозначением ТЗ – все эти действия также являются использованием ТЗ. Завершают данный список такие действия, как применение в вывесках, рекламе, печатной продукции или иной деловой документации, в Интернете, передача права на ТЗ, а также любое другое его введение в гражданский оборот [\[1\]](#).

Импорт товаров, маркированных ТЗ правообладателя без согласия последнего (параллельный импорт [\[2\]](#)) может быть

запрещен владельцем ТЗ. Данная тема касается принципа регионального «исчерпания прав» - когда товар свободно обращается в пределах одного региона (ЕАЭС, Европейский союз и т.д.) и после приобретения товара, покупатель вправе распоряжаться им, в том числе перепродавать, сдавать в аренду, но в пределах определённой территории [на которой товар был куплен]. В качестве подтверждения, на руках у вас будут документы о покупке товара у лица, имеющего права на ТЗ. Но если товар вывезен в другую страну, тогда необходимо разрешение на использование товара в коммерческих целях и введения в гражданский оборот от правообладателей ТЗ на данной территории. Ответственность за «параллельный импорт» подразумевает привлечение к гражданской, административной или уголовной ответственности, изъятие товара из гражданского оборота и его уничтожение, а также могут быть предъявлены требования по возмещению убытков или компенсации в рамках гражданско-правовой ответственности.

Совет: перед заключением договора поставки с целью перепродажи товара, проверьте наличие регистрации ТЗ [\[3\]](#) в Казахстане. При наличии зарегистрированного ТЗ, обратитесь к его владельцу за разрешением на использование ТЗ. В противном случае имеется риск того, что уже на таможне товар будет приостановлен до получения ответа от правообладателя ТЗ.

На этом я бы хотела подвести итог первой части нашей статьи и предлагаю, чтобы вы провели инвентаризацию имеющихся и потенциальных нематериальных активов, ваших прав ИС перед началом работы в области ЭЛТ:

**Сделайте список-таблицу, наподобие приведенного ниже, и распишите имеющуюся информацию, по указанным признакам:*

Авторские права - Рассмотрите контент, который предполагается или уже используется на веб-сайте вашего

интернет-магазина или на интернет-площадке. Имеются ли разрешения на фотографии, музыку, дизайн сайта, схемы и иные объекты авторского права

Товарные знаки - Укажите, какие товарные знаки или обозначения используются вами на сайте. Изучите договоры с поставщиками товаров и услуг на предмет разрешения по использованию ТЗ. Запросите поставщиков о наличии у них прав на ТЗ. Также, выпишите иные обозначения, используемые вами

Коммерческая тайна - Определите информацию, которая имеет для вас коммерческую ценность и которую не предполагается использовать на сайте.

Иные договоры - Укажите любые контракты, которые, по вашему мнению, могут повлиять на активы ИС, которые вы перечислили (например, контракт о консультациях с дизайнерской фирмой, которая разработала ваш веб-сайт, соглашение о разработках с институтом/ инженерной компанией; соглашения о неразглашении информации, соглашения с сотрудниками).

Совет: После внесения в таблицу данных, ознакомьтесь со списком самостоятельно или покажите его профессионалу в области ИС. После изучения списка будет понятно, какие стороны нужно усилить, и над чем работать в дальнейшем. Возможно, понадобится оформить соглашение о разработке или доработке веб-сайта; проверить наличие разрешений от авторов на использование контента (фото, изображения, музыка и др.), обратиться в организации, управляющие имущественными правами на коллективной основе, для приобретения прав на использование объектов авторских и смежных прав. Убедитесь, что ваши ТЗ зарегистрированы, и что у вас есть разрешение показывать ТЗ и иные обозначения, принадлежащие другим компаниям, на которые вы ссылаетесь на вашем веб-сайте.

Вышеуказанный список не является исчерпывающим для защиты вашего бизнеса в ЭлТ. В следующей статье

предлагаем рассмотреть возможность получения патентов и рассказать об их преимуществах, раскрыть тему регистрации доменов и их связь с фирменными наименованиями и товарными знаками. Пожалуйста, задавайте вопросы и мы постараемся на них ответить в следующей статье.

[Александра Самсонова - июнь, 2019](#)