

Содержание



Товарный знак – что это?

Каковы цели использования товарного знака?

Какие права есть у владельца товарного знака?

Какие есть виды товарных знаков?

Товарный знак, торговая марка, бренд, логотип — в чём между ними отличие?

Какие есть юридические отличия между торговой маркой и товарным знаком?

Какие плюсы есть у регистрации товарного знака?

Зачем используется предупредительная маркировка?

Какие есть этапы предварительной проверки товарного знака?

Какие действия нужно сделать для регистрации товарного знака?

Как защититься при получении отказа от Роспатента?

А как регистрируют товарные знаки за рубежом?

Сколько действует товарный знак?

Какие виды товарных знаков регистрируют в Роспатенте?

Какие товарные знаки Роспатент не регистрирует?

Какая ответственность полагается за незаконное использование товарного знака?

Как сделать товарный знак успешным бизнес-активом?

Товарный знак с регистрацией — это мощный актив для развития бизнеса, который позволяет убрать с рынка подделки или контрафактную продукцию. С его помощью можно постепенно развивать и расширять предприятие, передавая права на франшизы компании или лицензию. Что представляет собой товарный знак, какие привилегии предоставляет своему правообладателю, как его зарегистрировать и защитить в пределах России и в зарубежных странах? Ответы на все эти вопросы есть в статье.

Товарный знак - что это?

В действующем законодательстве РФ товарный знак обозначается как идентификатор продукции либо группы услуг либо товаров. Внешне объект представляет собой графическое или текстовое изображение, которое наносится на упаковку или товар, а также используется в целях рекламы. Вместе с тем разработка яркого знака совсем не гарантирует его защиту от противозаконного применения конкурирующими организациями. Чтобы получить такую защиту — правообладатель должен получить в Роспатенте соответствующее регистрационное свидетельство на товарный знак.

Товарный знак — это элемент интеллектуальной собственности, ведь для его разработки используется творческий процесс. Гарантированное прохождение регистрации будет возможным только в том случае, если такой объект наделён следующими признаками:

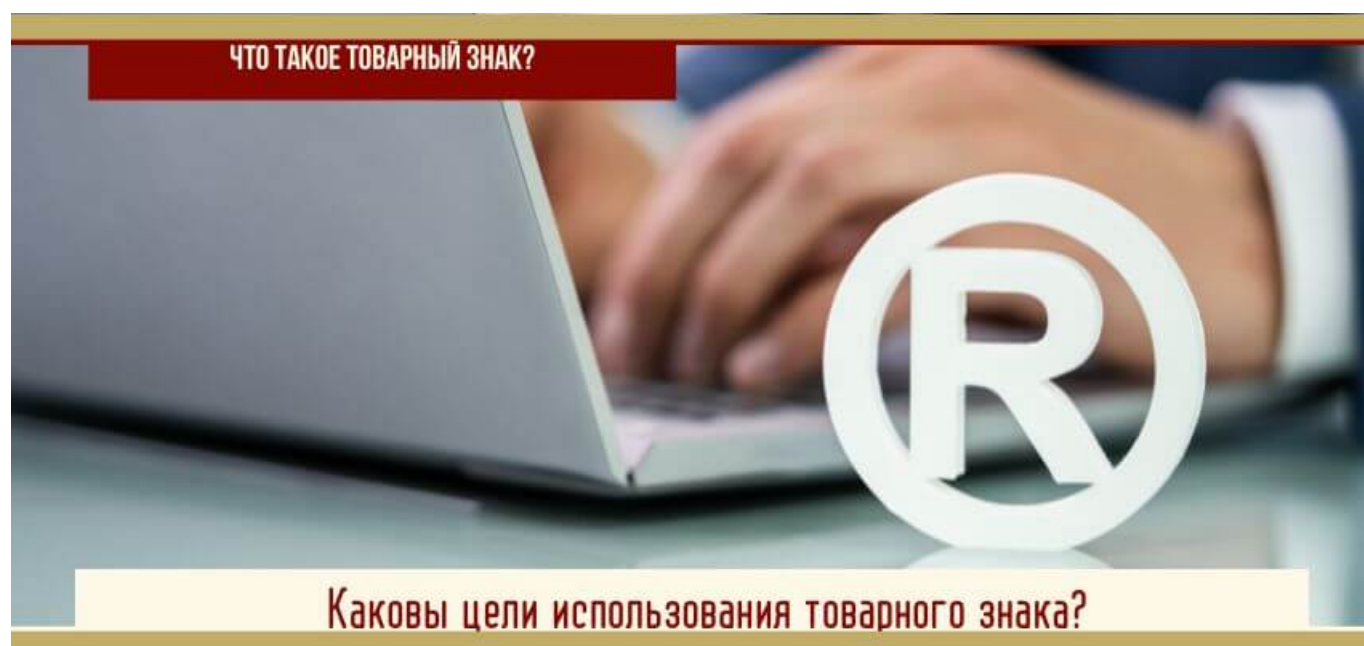
различительная способность;

в знаке отсутствуют буквенные сочетания без понятных слов и графических символов;

знак не содержит официальных символов, наименований и

- иллюстраций объектов культурного наследия;
- не принадлежит к числу ложных или всем известных объектов;
- не имеет идентификаторов спиртных напитков иностранного производства;
- не противоречит моральным нормам и правилам гуманности.

Права на уникальный товарный символ защищаются с момента его регистрации в базах Роспатента. Рассмотрение заявки предусматривает проведение ряда экспертиз, результаты которых служат основанием для выдачи соответствующего регистрационного свидетельства клиенту. Документ служит подтверждением того, что индивидуальный товарный знак добавлен в Федеральный реестр в качестве одного из многочисленных объектов интеллектуальной собственности. Свидетельство служит своего рода разрешением для продаж продукции с конкретным товарным знаком, а ещё — отчуждения прав на него третьим лицам. Если рассматривать товарный знак с точки зрения продвижения, то он представляет собой высокую ценность как деловой актив. Товарный знак принадлежит к нематериальным ресурсам компании и может быть использован как залог или в качестве франшизы. Его цена влияет на общую оценку бизнеса. Это лишь подтверждает тот факт, что товарный знак всегда служит надёжной защитой бизнеса и способствует его развитию.



Каковы цели использования товарного знака?

Цель товарного знака — сделать продукцию узнаваемой среди других многочисленных товаров, а ещё — помочь покупателю идентифицировать его. Также товарный знак выступает символом качества и информирует потребителя о том, что продукция действительно надёжна и безопасна.

Гарантированное качество и престиж — два критерия, которые особенно ценны для каждого клиента. За фирменный знак заказчик даже готов платить высокую цену.

Есть ещё несколько проблем, которые успешно решает товарный знак с официальной регистрацией. Перечислим их ниже.

1. Запуск франшизы. Продажа франшизы предприятия возможна только при наличии товарного знака с регистрацией. При отсутствии регистрации передавать по договору франчайзинга будет просто нечего. Вообще запуск франшизы без регистрации торгового знака — огромный риск. Покупатель в дальнейшем может подать иск в суд и возместить нанесённые ему убытки. Один индивидуальный

предприниматель поступил именно так. Он приобрёл франшизу, а потом узнал, что собственник не имел никакого права её продавать. Этому человеку удалось отсудить у недобросовестной компании компенсацию в размере более 3 миллионов рублей.

2. Запрет на ввоз контрафакта. Таможенные службы РФ располагают специальным реестром интеллектуальной собственности, в который можно вносить собственный товарный знак. В процессе проверки таможенники изучают перечень импортных товаров и ищут товарный знак в маркировке. Когда объект найден — формируется запрос к импортёру о наличии разрешения от правообладателя. Если такового нет, то на импортёра составляется административный протокол, а дальнейшее передвижение товара блокируется. Не так давно был случай, когда у предпринимателя-импортёра из-за наличия незарегистрированного товарного знака отобрали на таможне 5 тысяч хлопушек с Микки-Маусом.
3. Постановка товарного знака на баланс. Товарный знак — нематериальный актив. Его всегда ставят на баланс компании. Это помогает увеличить стоимость бизнеса и привлекает внимание инвесторов. Не удивительно, что с каждым годом количество товарных знаков с официальной регистрацией неуклонно возрастает.
4. Продажа готовой продукции на маркетплейсах. Крупные маркетплейсы типа Озона или Ламоды всегда предупреждают своих продавцов о том, что реализация контрафактной продукции запрещена действующим законодательством. К примеру, та же Ламода запрашивает у продавца товарный знак ещё до того, как заключить с ним соглашение о сотрудничестве. Принять такие меры пришлось после судебных разбирательств, когда компания Highlander обнаружила на сайте Ламоды собственную продукцию под чужим товарным знаком. На первый раз компании пришлось выплатить 50 тысяч рублей компенсации. Но чтобы избежать повторения

подобного инцидента — Ламода теперь тщательно проверяет каждого контрагента.

5. Получение кредита в рамках государственной программы — под залог товарного знака. Правительство РФ реализует специальную программу по поддержке малого и среднего бизнеса. Она предусматривает кредитование некоторыми банками компаний под залог нематериальных активов. К ним принадлежат товарные знаки по льготной ставке, составлявшей в 2022 году 7%. Пока что выдача таких кредитов является для России большой редкостью. Так, в сентябре 2020 года по программе кредитования клиенту выдали первый в истории российской банковской системы кредит такого типа. Бывает так, что под залог предоставить нечего, кроме собственного товарного знака. Поэтому сбрасывать такой вариант со счетов всё-таки не стоит.

Какие права есть у владельца товарного знака?

Каждый правообладатель товарного знака наделён широким спектром возможностей. Он может использовать знак по собственному усмотрению, применять его в коммерции, формировать запрет на его применение третьими лицами. Необходимо сделать акцент на том, что применение любого товарного знака в гражданском правообороте должно осуществляться исключительно в отношении конкретного перечня услуг или товаров, на которые он был зарегистрирован.

Какие есть виды товарных знаков?



Товарный знак — это не только иллюстрация. Он может выражаться в особой форме бутылки, красочной вывеске на магазине, музыкальном рингтоне, этикетке или цветовом оформлении (например, белый овал на

красном фоне — как у мобильного оператора МТС).

Статья № 1482 ГК РФ включает в себя общий перечень критериев, необходимых для того, чтобы зарегистрировать товарный знак. В их число входят:

- **слова, различные словоформы и текстовая информация (буквы без использования графики и иллюстраций);**
- **изобразительные знаки (графические блоки);**
- **объёмные символы (графика и трёхмерные иллюстрации);**
- **символы, формирующие восприятие цвета, звука, тактильных ощущений;**
- **комбинированные критерии, включающие в себя различные сочетания текста, графики, объёмных объектов.**

Законом РФ не запрещено использование других типов товарных знаков для идентификации продукции. Что касается цветовой гаммы, то здесь Гражданский Кодекс даёт полную свободу действий и не устанавливает никаких ограничительных мер.

Товарный знак, торговая марка, бренд, логотип — в чём между ними отличие?

□ 0 □

Каждый товарный знак может иметь абсолютно разную форму и содержание. Его разновидностью являются бренд и логотип. Бренд — глобальный термин, включающий в себя несколько разновидностей товарного знака. К примеру, в данной категории есть товарный знак на конкретное слово, цвет или наименование. Зарегистрировать в России исключительные права на товарный знак нельзя. Регистрация брендбука

возможна только в формате обособленных товарных знаков (логотипа, иллюстрации, нескольких словесных комбинаций, сочетания слов и картинки, слогана, цвета, этикетки либо звука, записанного специально для конкретного бренда). Иногда товарный бренд нужно зарегистрировать в ярком цвете, потому что чёрно-белое исполнение формирует прецедент для судебных разбирательств, обусловленных существованием аналогов.

Логотип — это графическая эмблема, символ или знак, помогающая распознать саму компанию или продукцию, которую она выпускает. Он не подлежит регистрации поскольку законодательство РФ не даёт ему никакого юридического определения. По своей сути логотип является разновидностью классического товарного знака. Его часто изображают в форме картинки или сочетания текста с иллюстрацией.

Торговая марка имеет сходные с торговым знаком признаки. Между ними есть только одно отличие, которое заключается в возможной регистрации товарного знака в РФ и невозможности реализации аналогичной процедуры в отношении торговой марки. Торговая марка — важнейший элемент правовых систем во многих зарубежных государствах. Её можно встретить в США, Великобритании и других странах. Выбор способа использования возлагается на законодательный орган конкретной страны.

Какие есть юридические отличия между торговой маркой и товарным знаком?

□ 0 □

Торговая марка и торговый знак идентичны по своей сути, но имеют и одно существенное отличие, которое заключается в том, что зарегистрировать исключительные права возможно не на каждый объект. Торговая марка формирует для продукции индивидуальный стиль,

гарантирует качество товара. Что касается торговой марки, зарегистрированной за рубежом, то на территории РФ она не получает никакой правовой защиты от несанкционированной эксплуатации третьими лицами. Поэтому в Роспатенте её лучше регистрировать как товарный знак.

Аббревиатура «ТМ» (торговая марка) может присутствовать на упаковках российской продукции, но на уровне законодательства она ничем не защищена. В зарубежных государствах использование символа ТМ имеет своё значение. Его суть базируется на отсроченной выдаче свидетельства о регистрации товарного знака. Заявитель получает этот документ спустя некоторое время после успешного прохождения процедуры регистрации. том, что при подаче заявки на регистрацию товарного знака свидетельство о ней заявителю выдаётся не сразу, а спустя некоторое время.

Товарный знак — всего лишь инструмент визуализации. Его регистрируют в Роспатенте и тем самым формируют защиту от противозаконного применения третьими лицами на территории РФ. Буквенным обозначением для товарного знака служит символ R. Он указывает на то, что знак зарегистрирован в базах Роспатента, а его владелец получил соответствующее свидетельство.



Какие плюсы есть у регистрации товарного знака?

□ 0 □

Товарный знак с регистрацией наделён сразу несколькими преимуществами. Одно из них связано с полным исключением вероятности использования графического знака конкурирующими компаниями. Воровство товарного символа невозможно в принципе, поскольку такие действия обязательно повлекут за собой наказание третьих лиц в соответствии с действующими нормами законодательства.

Ещё один плюс — товарный знак может служить источником дополнительной прибыли. Правообладатель получает доход от передачи прав по лицензии третьим лицам. Кроме того, за счёт него можно успешно расширить работающий бизнес, используя систему франчайзинга (продажи франшиз по договору коммерческой концессии).

Товарный знак всегда можно сделать предметом продажи или залога. У правообладателя есть возможность проведения подобных операций по

договору отчуждения.

Зарегистрировав товарный знак в Роспатенте, его владелец получает следующие гарантии:

взимание компенсации за противозаконное использование символа;

уничтожение контрафакта;

удаление товарных знаков, используемых незаконно в материалах третьих лиц;

возмещение материальных убытков;

удаление домена сайта в сети Интернет;

запрет на контекстную рекламу в сети.

Заказчик получает статус полного владельца товарного знака сразу после того, как оформит его оригинальное наименование в Роспатенте. Если в дальнейшем конкуренты начнут использовать аналогичный или похожий по дизайну знак без разрешения — то правообладатель может подать на них иск в суд на сумму в 5 миллионов рублей (на основании статьи № 1515 ГК РФ).

Нужно отметить, что компенсации в несколько миллионов рублей за воровство товарного знака — редкий случай. Правообладатель такого знака при нарушении своих законных прав может рассчитывать на присуждение денежной компенсации величиной в сотни тысяч рублей. Типичный пример. Один салон ногтевого дизайна нарушил авторские права, присвоив себе чужой товарный знак. За это его оштрафовали и заставили заплатить штраф в размере 600 тысяч рублей. В результате это привело к полному банкротству и прекращению работы компании. Другой

случай — под штрафные санкции попал интернет-магазин, незаконно использующий чужой товарный знак. Владелец логотипа через суд взыскал с собственников интернет-магазина компенсацию в 100 тысяч рублей.

За кражу товарного знака предусмотрена не только денежная компенсация. Нарушитель закона может нарваться и на другие взыскания. Например, контрафактные товары с чужим товарным символом точно будут уничтожены, а товарный знак удаляется из всех материалов. Также могут предприниматься меры по изъятию домена сайта, где несанкционированно использовался товарный знак. Вообще все этикетки, упаковка и продукция с товарным знаком чужой компании считаются контрафактом. По решению суда владелец контрафактных товаров обязан их уничтожить. Причём ликвидации подлежат все товары, хранящиеся на складе или торговой точке.

Чужой товарный знак, который зарегистрирован в системе Роспатента, нельзя использовать никому. Если данное требование нарушено, то все вывески, реклама и бланки документов, содержащие данный символ — подлежат уничтожению. К примеру, если третье лицо рисует товарный знак компании на визитках — вся партия таких визиток должна быть аннулирована.

Монополия на товарный знак с регистрацией существует и в сети Интернет. У правообладателя есть возможность давать своему ресурсу своё имя в качестве названия. К примеру, сайт с доменным именем saucopy.ru разрешено использовать только фирме с аналогичным названием. Если прописать данный товарный знак в домене другой компании — её сайт вполне могут закрыть за нарушение. Например, именно так поступила уже упомянутая выше компания SAUCONY Inc. Благодаря грамотной правовой поддержке владельцам данной компании удалось взыскать с нарушителя 300 тысяч рублей.

Вариант возмещения убытков служит хорошей альтернативой денежной компенсации. Есть 2 ситуации, когда стоит обратить на него внимание:

когда нарушитель в обход действующего законодательства наклеил чужой товарный знак на свои товары (подобное нарушение влечёт за собой штраф в размере двукратной стоимости партии товара);

если владелец товарного знака продаёт дорогостоящую франшизу (по условиям действующего законодательства нарушитель обязан выплатить стоимость данной франшизы в 2-кратном размере).

Применять одновременно и компенсацию, и возмещение недопустимо.

Специалисты по юриспруденции изначально просчитывают самый выгодный вариант, а затем уже составляют иск.

Условия интернет-площадок Яндекс.Директ и Google Ads запрещают публикацию объявлений, нарушающих чужие интеллектуальные права. Типичный пример такого объявления: «Лучше, чем на Avito». Слоган нарушает права на бренд холдинга Авито и будет удалён по требованию владельца словесного товарного знака. Компания Авито, чьи права были нарушены в данном объявлении, может подать жалобу в сервисы Гугл или Яндекс, и попросить об удалении противозаконного контента.

Зачем используется предупредительная маркировка?



Правообладатель товарного знака может указывать рядом с ним информацию о прохождении процедуры регистрации, а также о том, что данный символ охраняется на уровне законодательства. С этой целью и

была придумана предупредительная маркировка. Она представлена в виде словесного или графического символа, наклеенного рядом с товарным знаком. Правовая система РФ разрешает размещать предупредительную маркировку на упаковке с товарами. Поскольку в законодательстве нет примерного списка обозначений, которые используются в рамках данной маркировки — обозначим самые популярные варианты:

обозначение ТМ, которое имеет вид аббревиатуры английской фразы «trade mark» (торговая марка);

латинская буква «R», заключённая в круг;

фраза «зарегистрированная торговая марка» или «зарегистрированный товарный знак».

Символика других вариантов маркировки также не запрещена законодательством. Необходимо брать во внимание и тот факт, что наклейка с предупредительной маркировкой считается незаконной, если отсутствует регистрация товарного знака в Роспатенте. Её размещение на упаковке с товарами считается прямым нарушением законодательства и повлечёт за собой административное наказание.

Создание уникального логотипа продукции является недостаточной мерой. Чтобы конкуренты и третьи лица им не воспользовались — правообладатель обязан зафиксировать своё исключительное право на этот знак. У владельца есть возможность получить регистрационное свидетельство на конкретный объект, просто подав соответствующую заявку. Сделать это можно, заручившись поддержкой доверенного лица или самостоятельно.

Оформление заявки не вызовет особых трудностей. Правообладатель должен просто внести информацию о себе в специальный бланк.

Трудности зачастую возникают только на этапе предварительной подготовки. Чтобы товарный знак был успешно зарегистрирован — ему нужно пройти предварительную проверку.



Какие есть этапы предварительной проверки товарного знака?

□ 0 □

В рамках предварительной проверки определяют приоритетность товарного знака. Она базируется на обязательной проверке 2-х видов реестров: содержащих товарные знаки с регистрацией, а также аналогичных реестров Роспатента с заявками на регистрацию. Такую проверку желательно сделать перед подачей заявки. Первый вариант выполняется бесплатно, а вот проверить наличие заявки на регистрацию возможно только на платной основе. Процедуру можно заказать в Роспатенте самостоятельно, но лучше доверить её выполнение опытному эксперту. Он в ручном формате осуществит проверку, проанализирует результат и вынесет субъективное решение. Вероятность отклонения

заявки будет намного выше, если проверять только открытые реестры. Это связано с тем, что система может обнаружить заявку именно в тех реестрах, где хранятся ещё не обработанные регистрационные заявки.

Чтобы проверить товарный знак — требуется сделать 4 шага:

- 1. подобрать класс МКТУ и поисковой запрос для базы ФИПС;**
- 2. сформировать отчёт по уже зарегистрированным знакам, а также заявкам, противопоставленным вашей;**
- 3. выполнить информационную аналитику, разработку правового отчёта и обнаружить возможных конкурентов;**
- 4. сделать описательную характеристику товарного знака для специалистов под дизайну, которые будут принимать участие в доработке уникальности.**

В рамках регистрационной процедуры правообладатель должен убедить эксперта Роспатента в уникальности своего обозначения.

Регистрационные мероприятия выполняются поэтапно:

оформляется заявка, формируется описательная характеристика товарного знака;

сформированная заявка отправляется в систему Роспатента;

создаются регистрационные заявления;

в бюллетене Роспатента публикуется официальная информация (этот этап предусматривает установку юридического приоритета на объект регистрации и в случае, когда другое лицо направляет в базу аналогичное предложение, приоритетной оказывается та заявка, которые была подана раньше);

проводится формальная экспертиза в Роспатент — выполняется проверка комплектации документов и их правильного заполнения;

заявитель получает сообщение о том, что формальная экспертиза пройдена успешно;

выполняется соответствующая экспертиза по существу (специалист анализирует описание и графику, обнаруживает отличительные признаки, ищет основания для отказа в регистрации ТЗ или определяет их отсутствие;

регистрация товарного знака становится возможной после прохождения экспертизы;

товарный знак заносится в реестр;

правообладатель получает в Роспатенте соответствующее регистрационное свидетельство.

Процесс регистрации происходит поэтапно. При несоблюдении некоторых требований правообладателю могут отказать в выдаче лицензии на товарный знак.

Какие действия нужно сделать для регистрации товарного знака?

□ 0 □

Регистрация товарных знаков находится в компетенции специализированного института ФИПС, работающего при Роспатенте. В рамках данной процедуры проводится проверка товарного знака экспертами на соответствие требованиям, формулировка рекомендаций, заключений и итогового решения.

Зарегистрировать свой товарный знак могут индивидуальные предприниматели и предприятия. Что касается физических лиц, то у них нет прав на подачу такой заявки. Есть вероятность, что во второй половине 2022 года регистрация товарных знаков станет доступной для самозанятых лиц. Однако правки в Гражданский Кодекс РФ пока ещё не были внесены.

Самостоятельная подача электронной заявки возможна через электронную форму, во время личного визита в ФИПС или по электронной почте. При оформлении регистрации через ФИПС важно знать, что данная структура не имеет подразделений в регионах, а единственный её офис располагается в Москве.

Также можно сформировать заявку через патентного поверенного, в качестве которого выступает юрист, аттестованный для такой работы Роспатентом. Услуга оформления регистрации — платная. Её стоимость составляет минимум 33 тысячи рублей, причём данная сумма включает в себя 15 тысяч рублей за регистрацию и экспертизу, и ещё 18 тысяч рублей — за регистрацию товарного знака и разработку свидетельства. Дополнительная оплата требуется при выборе нескольких классов МКТУ. Максимальная сумма государственной пошлины составляет 223 тысячи рублей. Отдельно оплачиваются услуги разработки и доработки обозначения, квалифицированная помощь дизайнера и поверенного.

Продолжительность регистрации товарного знака может варьироваться от 2 до 12 месяцев. Период рассмотрения заявки можно сократить, заказав проведение экспертизы в ускоренном формате. В данной ситуации нужно внести доплату в размере 190 тысяч рублей. По итогу заказчик получает свидетельство о регистрации на заявленный товарный знак.

Чтобы запустить процедуру — правообладатель должен пройти несколько этапов регистрации товарного знака. В первую очередь предстоит рассчитать госпошину и заполнить заявку. Затем на основании Приказа Минэкономразвития № 482 описать товарный знак, оплатить госпошину и сформировать заявку любым удобным способом. Здесь следует сделать акцент на оплате государственной пошлины. Если по результатам проверки заявки ФИПС решает отказать в регистрации товарного знака — оплаченная сумма денег не возвращается. Поэтому вносить госпошину лучше 2-мя частями: 15 тысяч рублей — до подачи заявки и 18 тысяч — после того, как её утвердят. Суммарная оплата составляет 33 тысячи рублей и предусматривает регистрационные мероприятия с минимум классов МКТУ. Величина госпошины увеличивается в прямой пропорции к количеству классов.

Регистрация товарного знака — сложный и многоэтапный процесс, в котором сложно разобраться без специальных знаний. И если правообладатель хочет получить гарантированный результат — ему лучше обратиться за помощью в патентное бюро. В штате таких учреждений обычно работает несколько поверенных юристов, аттестованных Роспатентом. Они помогают с регистрацией товарного знака без присутствия самого заявителя. Размер гонорара юристу варьируется в пределах 50-100 тысяч рублей.

Существует вариант более простого и дешёвого оформления заявки. Для этого создан специальный онлайн-сервис. На нём можно зарегистрировать товарный знак на 5 шагов:

загрузите товарный знак на официальный сайт;

укажите идентификационный номер;

оплатите счёт;

подтвердите классы МКТУ;

**дождитесь изготовления и выдачи свидетельства на руки
(обычно это происходит в течение 10 месяцев).**

Процесс регистрации можно контролировать через личный кабинет.



Почему товарный знак не регистрируют?

Есть ситуации, когда эксперты отказывают в регистрации товарного знака. Сотрудники Роспатента перед принятием решения о регистрации дают оценку принципиальным различиям товарной символики. Проводится проверка степени её схожести на зарегистрированные ранее обозначения. Кроме того, проверяются факты попадания логотипов, товарных знаков или брендов под запреты. Если таковые обнаружены — правообладатель получает отказ в регистрации.

В статье 1483 ГК РФ приведён полный список причин, по которым в

предоставлении регистрации может быть отказано. Приведём самые очевидные причины:

отсутствует различительная способность (общеупотребительное название товарного знака, повторяются формы и свойства товара);

присутствует простейшее сочетание букв (в аббревиатурах нет словесного или графического изображения, но допускается использование стилизованных сочетаний букв);

в товарном знаке использована официальная государственная символика (герб, флаги, эмблемы, государственные гербы);

ложная информация, которая вводит потенциальных клиентов в заблуждение (иллюстрация товарного знака неверно информирует потребителя о месте производства товара, его качестве и производителе);

товарный знак противоречит критериям гуманности и морали (на нём изображены сцены насилия и убийств, антигосударственные картинки, ругательства и иллюстрации, которые унижают чьё-либо достоинство);

на товарном знаке есть изображение или наименование памятников (фонды, собрания, культурные ценности, объекты культурного наследия);

обнаружены сходные черты с другими товарными знаками, зарегистрированными в Роспатенте (объект повторяет или сильно похож на тот, что был зарегистрирован ранее).

Если товарный знак вашей фирмы отказались регистрировать — это совсем не повод отчаиваться и опускать руки. Ведь даже в этом случае

его можно оспорить и аннулировать.

Как защититься при получении отказа от Роспатента?

□ 0 □

Если посмотреть на Статистику Роспатента, то только за 2020 год каждая вторая регистрационная заявка получила предварительный или же окончательный отказ в предоставлении лицензии. Главная причина такого отказа заключается в том, что предоставленный знак был сильно похож на ранее зарегистрированные эмблемы. Эксперт во время проверки сравнивает заявленный товарный знак с другими и ищет совпадения. Нужно отметить, что даже если ФИПС находит сходство в товарном знаке — отказ в регистрации не будет окончательным. Ведь, по сути, такой отказ обусловлен мнением эксперта и имеет оценочный характер.

Существует несколько способов обхода отказа ФИПС.

1. Выбирайте правильные классы МКТУ. Международная классификация условно разделяет всю продукцию и услуги на 45 классов. Предприниматель во время подачи своей заявки выбирает тот перечень, в рамках которого будет работать его обозначение. Если в заявке не указаны конкретные классы, то защита товарного знака в их отношении работать не будет. Пример: компания хочет зарегистрировать торговый знак «Шершень». В Роспатенте уже есть его аналог, но его защита распространяется всего на 3 класса — 16, 28 и 38. Продукция новой компании не относится ни к одному из этих классов — а это значит, что она может без ограничений использовать дубль товарного знака и зарегистрировать его в Роспатенте официально. При подаче заявки будут указаны другие классы МКТУ, и она точно будет одобрена. Для правильного подбора классов многие

бизнесмены используют специальный сервис.

2. Сделайте своё обозначение уникальным. Если подавать на регистрацию товарный знак, похожий до степени смешения на другой, есть большая вероятность отклонения заявки ФИПС. Отказ в регистрации является обратимым. Его можно оспорить и исключить, предварительно доработав товарный знак до уникальности. Но стоит отметить, что самостоятельная доработка обозначения — сложная задача. Обычно предприниматели доверяют выполнение такой работы профессиональному поверенному, в лице которого выступает квалифицированный юрист. Он хорошо знаком с той информацией, которую берут во внимание сотрудники ФИПС при рассмотрении заявки и сможет составить правильное техническое задание для дизайнера, чтобы тот смог доработать товарный знак до уникальности. Кстати, подобные доработки можно полностью исключить, если выполнить проверку уникальности товарного знака в момент его разработки. Именно с этой целью в договор с брендером или рекламным агентством добавляют специальный пункт о соответствии результата работы требованиям уникальности.
3. Аннулируйте чужие права на товарный знак. Есть компании, регистрирующие собственный товарный знак, но не использующие его на практике. По прошествии 3-х лет право на обозначение можно аннулировать. Для этого нужны доказательства того, что товарный знак в действительности долгое время не используется. В задачи юриста по интеллектуальным правам входит работа по прекращению правовой охраны таких символов. Обычно она занимает достаточно много времени (около полугода) и требует серьёзных материальных расходов. Стоимость услуг юриста по защите интеллектуальных прав составляет около 200 тысяч рублей. К такой дорогостоящей процедуре прибегают только в том случае, когда переговоры с владельцем товарного знака оказываются безуспешными, а

ребрендинг объекта влечёт за собой огромные дополнительные расходы. В качестве типичного примера можно привести [Дело № СИП-50\2018](#), которое рассматривалось в суде по интеллектуальным правам. Одна пекарня длительное время инвестировала средства в разработку собственного бренда. После подачи регистрационной заявки на логотип вдруг выяснилось, что у него уже есть другой владелец. Оказалось, что зарегистрированный товарный знак не используется более 3-х лет, однако прежний владелец при этом не хочет отдавать на него права. Поэтому решить проблему пришлось в суде. Право на обозначение было отобрано у прежнего владельца знака в принудительном порядке.

4. Получите согласие от владельца товарного знака. ФИПС может не брать во внимание факт наличия в базе похожего товарного знака при условии предоставления заявителем письменного согласия на его использование от другого владельца. Регистрация будет возможной даже в том случае, когда обе компании продают товары одной и той же группы (статья № 1483, п. 3, абзац 2 ГК РФ). Письменное согласие оформляется на платной основе, ведь для его получения всегда требуется помощь опытного юриста. Альтернативным вариантом может служить лицензионный договор, но обычно выгоднее заплатить один раз, чем вносить плату ежемесячно.
5. Оспорьте отказ в регистрации. Каждый эксперт во время оценки товарного знака, а также в момент принятия решения о регистрации или отказе в ней, руководствуется исключительно собственным субъективным мнением. Это мнение может быть ошибочным, поэтому правообладатель всегда может его оспорить в специальном учреждении — Палате по патентным спорам. Также в соответствии со статьёй № 1500 Гражданского Кодекса правообладатель может обратиться в суд для защиты своих интеллектуальных прав. Такой

вариант аннулирования отказа достаточно сложный и зачастую требует помощи квалифицированных юристов. Специалист тщательно изучает вопрос, собирает доказательства, проводит собственную экспертизу, успешно оспаривает аргументы эксперта.

Роспатент может отказаться регистрировать товарный знак, направив соответствующее уведомление заявителю. Такое решение является предварительным и может быть оспорено в судебном порядке. Чтобы выполнить процедуру оспаривания — правообладатель товарного знака обязан в ответ на полученное уведомление направить эксперту аргументированный ответ, который мог бы убедить специалиста в правоте заявителя. Успешное решение подобных споров по силам только патентному поверенному, получившему соответствующую аттестацию.

А как регистрируют товарные знаки за рубежом?

□ 0 □

У зарубежной практики регистрации товарных знаков есть свои особенности. В других государствах, так же, как и в России, правовая охрана для логотипов и товарных символов устанавливается с того момента, как правообладатель получает на свой товарный знак регистрационное свидетельство. Такое свидетельство работает только на территории государства, в котором была выдана лицензия на товарный знак. Если компания хочет получить для него охранный статус за границей — то следует повторить регистрационную процедуру в той стране, в которой товарному бренду требуется защита.

Зарегистрировать товарный знак за границей можно 3-мя способами.

1. По национальному критерию. Правообладатель должен сформировать и отправить заявку с просьбой о регистрации в

соответствующий государственный орган той страны, в которой он в дальнейшем будет развивать свой бизнес. Только после регистрации объект получит охранной статус и защиту от копирования, а также незаконной эксплуатации третьими лицами.

2. В соответствии с процедурой Мадридского протокола и Соглашения. В данном случае вам достаточно сформировать одну заявку и направить её в МБ ВОИС, сотрудничающее с различными патентными организациями государств-участников Мадридского соглашения.
3. В рамках регистрационной процедуры. Если вы хотите развивать свой бизнес за границей — зарегистрируйте товарный знак в странах СНГ, (Беларусь, Украина, Казахстан), обратитесь за помощью в Бенилюкс (Союз Нидерландов, Бельгии и Люксембурга), посетите африканскую страну, которая является частью АРОИС или АОИС. Сформировать заявку можно на немецком, французском или английском языке.

Зарегистрировать товарный знак международного формата также можно в Роспатенте. Если вам нужна быстрая регистрация — обратите внимание на вариант с Мадридским соглашением. С его помощью владелец товарного знака может сформировать свою заявку одновременно в несколько патентных ведомств.

Сколько действует товарный знак?

□ 0 □

Срок действия зарегистрированного товарного знака 10 лет. Отсчёт времени начинается с того момента, когда правообладатель подаёт регистрационную заявку. Когда обозначенный срок заканчивается — владелец знака вправе продлить регистрацию на такой же период, подав соответствующую заявку. Число продлений законом не ограничивается. Но

нужно учесть, что неиспользование товарного логотипа на протяжении 3-х лет и более может повлечь за собой аннулирование регистрационного свидетельства.

В других странах товарные знаки также регистрируются на срок 10 лет — с возможностью продления на такой же период.

Какие виды товарных знаков регистрируют в Роспатенте?



В торговой отрасли есть понятие «товарного знака» и «знака обслуживания». По факту они полностью идентичны друг другу. Единственное различие заключается в том, что товарные знаки используют для маркировки продукции, а знаками обслуживания помечают те или иные виды услуг.

В соответствии с регламентом статьи № 1482 ГК РФ возможно оформление в качестве товарного знака графического, цифрового, шрифтового, цветового либо любого другого комбинированного объекта. Зачастую в бизнесе используют только эмблемы или текстовые фрагменты. Например, в качестве средства персонализации бренда может выступать звук или даже аромат.

На сегодняшний день нет точного перечня вероятных товарных знаков, однако примерный список встречается в Правилах регистрации товарных знаков (Приказ Минэкономразвития № 482 от 20 июля 2015 года). Итак, каким же бывает товарный знак? Давайте рассмотрим наиболее распространённые варианты.

1. **Словесный.** Слова, аббревиатуры, буквы и словосочетания, шрифтовые композиции. Наименование магазина, медиаконтента, слоган, хэштег, домен сайта, наименование магазина и т.д. (Пример: Adidas, Nike, McDonald's).

2. Графический. Сюда относятся логотип, персонаж, картинка, дизайн этикетки, упаковка, эмблема, иные абстрактные композиции (пример: эмблема МакДональдса в виде жёлтой буквы «М» на красном фоне).
3. Комбинированный. Эмблема, оформленная в виде сочетания слова и иллюстрации, цвета и слова, цвета вместе с текстом и словом (пример: графика в виде трилистника с надписью чёрным шрифтом Adidas).
4. Объёмный. Фигуры, комбинации фигур и линий в пространстве — изображение товара либо его упаковки, мультипликационных персонажей, другие уникальные изображения, выполненные в объёмном варианте (пример: фирменная бутылка напитка Кока-Кола или Пепси).
5. Цветовой. Подбор оригинальной расцветки, отдельного оттенка или целой комбинации цветов. К примеру, у мобильного оператора МТС фирменным отличительным знаком становится красная эмблема. Данный цветовой знак имеет официальную регистрацию в Роспатенте.
6. Осязательный. Уникальные объекты тактильно-сенсорного типа, в том числе и те, что выполнены шрифтом Брайля.
7. Обонятельный. Запах ароматических композиций, специальные ароматы-пробники для точек продаж.
8. Позиционный. Логотип либо знак, который размещается в определённом месте товара. Типичный пример — продукция компании Adidas. Её сразу узнают по фирменным полоскам по бокам штанов или на лямках шлёпанцев.

Официальной регистрации подлежат не все виды товарных знаков.

Какие товарные знаки Роспатент не регистрирует?

□ 0 □

В Роспатенте можно оформить далеко не все товарные знаки и обозначения. Перед регистрацией эксперты анализируют основные отличительные особенности объекта и определяют, нет ли у него схожести до степени смешения с другими обозначениями, которые были зарегистрированы ранее. Кроме того, специалист проверяет, не попадает ли логотип или заявленное наименование под запреты. Если это так, то заявителю в регистрации отказывают.

В статье № 1483 Гражданского Кодекса РФ представлен полный перечень причин, по которым регистрация товарного знака становится невозможной. Все они имеют сложную формулировку и доступны для понимания только квалифицированному юристу. Самые очевидные причины рассмотрим дальше.

1. Товарный знак не имеет различительной способности. Символ содержит в себе общие характеристики товаров, является общепринятым и общеупотребительным, повторяет форму и свойства товара.
2. Используется простейшее сочетание букв. Аббревиатуры и буквенные сокращения не имеют никакого словесного и графического выражения. Допускается использование различных буквенных сочетаний. Допускается стилизованное сочетание букв.
3. В товарном знаке применяется государственная символика. Объект содержит гербы и флаги различных государств, организаций и объединений, союзов и объединений.
4. Ложная информация, ввод клиента в заблуждение. Обозначение товарного знака даёт клиенту ложную информацию о качестве и

характеристиках продукции.

5. Противоречие принципам гуманности и морали. В товарном знаке есть антигосударственная символика, иллюстрации насилия и убийств, унижающие чье-либо достоинство изображения.
6. Наименование и изображение памятников. В товарном знаке присутствуют объекты культурного наследия и ценности, разнообразные собрания и фонды.
7. Сильная схожесть с другим зарегистрированным знаком. Объект имеет много сходства с ранее зарегистрированным товарным знаком.

Вероятность регистрации товарного знака проверяют в специальном сервисе. Фирменное название предприятия в момент его создания нельзя зарегистрировать в Едином госреестре. Невозможна и регистрация коммерческого логотипа фирмы. Недопустимо совпадение такого логотипа с наименованием компании. Передача коммерческой символики может осуществляться временно, при подписании арендного договора или концессионного соглашения.

Какая ответственность полагается за незаконное использование товарного знака?

□ 0 □

За противозаконное использование товарного знака в России предусмотрено наказание. Это может быть уголовная ответственность в соответствии со статьёй № 180 УК РФ. Также возможна административная ответственность — на основании статьи № 14.10 КоАП РФ, или гражданско-правовая ответственность в соответствии со статьёй 1515 ГК РФ.

Как сделать товарный знак успешным бизнес-активом?

□ 0 □

Наименование компании, логотип и товарный знак являются интеллектуальной собственностью. Такой объект можно поставить на учёт или баланс, а ещё он помогает увеличить капитал компании. Объёмы роста доходов будут зависеть от метода оценки.

Бухгалтеры в своей работе чаще всего оценивают нематериальные активы затратным способом. Происходит такая процедура по следующей схеме. Изначально все расходные операции, используемые при создании активов, записываются в отдельный счёт. Сюда входят пошлины на регистрацию, услуги патентных поверенных, гонорар неймеров и дизайнеров. После получения регистрационного свидетельства на товарный знак все выполненные расходы прописывают в первой строчке баланса. Например, если на разработку товарного знака пришлось потратить 200 тысяч рублей, то активы компании увеличатся именно на эту сумму.

ФСО № 11 предлагает 2 варианта оценки товарного знака с точки зрения развития бизнеса:

сравнительный — проводится исследование рыночной стоимости этого или схожего с ним актива (то есть, стоимость, за которую можно продать товарный знак);

доходный — оцениваться уровень прибыли, которую компания сможет заработать на своём товарном знаке.

Использовать предложенные варианты можно только в присутствии оценщика. Специалист даст оценку активам и формирует отчёт, на основании которого выполняется постановка объекта на баланс. Такие подходы обеспечивают возможность оценки экономического эффекта от

эксплуатации товарного знака в сфере хозяйствования. Всё это в совокупности обеспечивает рост чистых активов, что позволяет компании увеличить привлекательность своего бизнеса для инвесторов, повысить стоимость франшизы, подготовить площадку для проведения переговоров о ведении бизнеса, привлечь инвестиции по льготным ставкам под залог активов нематериального характера.