

ТОВАРНЫЙ ЗНАК

ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА

- Что такое товарный знак?
- Регистрация знака в России
- Международная регистрация
- Использование и передача прав
- Правовая охрана



Что такое товарный знак?

Товарный знак — это визуальное обозначение, которое служит для индивидуализации товаров и услуг конкретного производителя среди аналогичных.

ДЛЯ ЧЕГО ТОВАРНЫЙ ЗНАК БИЗНЕСУ?

❑ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ НА РЫНКЕ

Клиенты ассоциируют товар или услугу определенного качества с брендом и покупают именно ее

❑ ЗАЩИТА ОТ НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ КОНКУРЕНТОВ И КОНТРАФАКТА

Вы имеете право запрещать конкурентам пользоваться вашим или похожим обозначением. Кроме того, можно взыскать с нарушителей компенсацию в размере до 5 000 000 рублей

❑ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК ДОХОДА

В рамках лицензионного договора и договора франчайзинга Вы можете передавать свой товарный знак для получения прибыли

❑ РЕКЛАМА И ПРОДАЖА ПРОДУКЦИИ ЧЕРЕЗ СЕТИ

Рекламные агентства и крупные сети не берут продукцию без наличия свидетельства о регистрации ТЗ



Словесный

Гардиум
Just do it
ИКЕА

Комбинированный



Изобразительный



Объемный



Заставки кинокомпаний «
Twentieth Century Fox»
и «Metro-Goldwyn-Mayer»

Звуковой

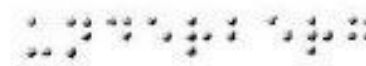
В Великобритании
зарегистрированы
стрелы для игры
в дартс с «сильным
запахом горького пива»

Обонятельный



Знак "Сбербанка"
Pantone 349

Цветовой



Знак, выполненный
шрифтом Брайля

Осязательный

Чаще всего регистрируются словесные, изобразительные, комбинированные и объемные товарные знаки. Кроме того знаки бывают световые, изменяющиеся, голографические, позиционные и вкусовые, но регистрация этих видов встречается достаточно редко.

ЦЕННОСТЬ ТОВАРНОГО ЗНАКА

Товарный знак, который завоевал доверие потребителей, дает мощное конкурентное преимущество его правообладателю и является ценным деловым активом. Это связано с тем, что потребители готовы платить больше за продукцию с обозначением, которое завоевало их доверие.

Так, оценочная стоимость товарного знака "Сбербанка" составляет около 11,7 млрд долларов.

КТО МОЖЕТ БЫТЬ ПРАВООБЛАДАТЕЛЕМ?

Обладателем исключительного права на товарный знак может быть юридическое лицо или индивидуальный предприниматель.

СКОЛЬКО ДЕЙСТВУЕТ ТОВАРНЫЙ ЗНАК?

Срок действия товарного знака — 10 лет. Право на его использование можно продлевать неограниченное количество раз, оплачивая необходимую пошлину.

Однако, товарный знак может быть аннулирован (полностью или частично по классам МКТУ), если будет доказано, что он не использовался в течение 3 лет.



РЕГИСТРАЦИЯ ТОВАРНОГО ЗНАКА В РОССИИ

ЗАЧЕМ РЕГИСТРИРОВАТЬ?

Государственная регистрация товарного знака не является обязательной, но только эта процедура предоставляет исключительные права и гарантирует защиту в случае незаконного использования знака третьими лицами.

При отсутствии регистрации все вложения в развитие бренда могут оказаться напрасными, так как конкуренты смогут беспрепятственно использовать ваш знак или зарегистрировать сходный.

ГДЕ РЕГИСТРИРОВАТЬ?

Регистрацию товарного знака осуществляет государственный орган – Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент). Заявку на регистрацию в Роспатент вы можете подать самостоятельно, либо обратиться за помощью к патентным поверенным. Поверенные – это профессиональные и сертифицированные в Роспатенте РФ специалисты, предоставляющие услуги по патентованию и защите товарных знаков.

С ЧЕГО НАЧАТЬ?

1

Убедиться, что товарный знак не содержит "абсолютных оснований для отказа в регистрации".

2

Провести предварительную проверку на уникальность для выявления идентичных или схожих знаков.

3

Проверить, что соответствующее название домена в интернете свободно.

АБСОЛЮТНЫЕ ПРИЧИНЫ ДЛЯ ОТКАЗА В РЕГИСТРАЦИИ

В КАЧЕСТВЕ ТОВАРНОГО ЗНАКА НЕ РЕГИСТРИРУЮТСЯ:



- **Общеупотребительные термины, использующиеся для обозначения товаров определенного вида.** Нельзя зарегистрировать товарный знак «СТОЛ» для продажи столов, так как это слово будет термином в отношении указанного вида товаров.
- **Описательные термины.** Нельзя зарегистрировать обозначение «ОСТРЫЙ» для продажи горчицы.
- **Товарные знаки, вводящие в заблуждение в отношении характера, качества или географического места происхождения товара.**
- **Знаки, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.**
- **Флаги, гербы, эмблемы государств и международных организаций.**

ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ ПРИЧИНЫ ДЛЯ ОТКАЗА

Нельзя зарегистрировать товарный знак, который схож или идентичен с уже существующим знаком, используемым в отношении продукции того же вида, так как это может ввести потребителей в заблуждение. В этом случае заявка на регистрацию отклоняется или аннулируется регистрация знака.

Допускается регистрация знака идентичного существующему в отношении однородных товаров только при наличии письменного согласия от правообладателя зарегистрированного знака.

ЧТО ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ РЕГИСТРАЦИИ ТОВАРНОГО ЗНАКА?



- Предварительная проверка обозначения для исключения отказа
- Услуги патентного поверенного по ведению процесса регистрации
- Пошлины Роспатента



При подаче заявки через электронный кабинет размер государственной пошлины сокращается на 30%

СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ ЗАНИМАЕТ РЕГИСТРАЦИЯ?

Средний срок регистрации товарного знака составляет

18
месяцев

В 2018 году Роспатент восстановил право на **ускоренное** получение свидетельства на товарный знак за

2
месяца

КЕЙСЫ: РЕГИСТРАЦИЯ ТОВАРНОГО ЗНАКА В СЛОЖНОМ СЛУЧАЕ

Сантехкомплект



➤ Проблема клиента

Роспатент вынес предварительный отказ в регистрации на основании отсутствия у обозначения различительной способности, т.к. оно характеризует оказываемые услуги и реализуемые товары.

➤ Решение Гардиума

Юристы «Гардиум» доказали приобретение обозначением различительной способности – стойкой связи с заявителем и товаром.

➤ Результат

Доводы экспертизы сняты, товарный знак зарегистрирован.

Viktory Kids



➤ Проблема клиента

Роспатент указал на невозможность регистрации, вследствие сходства до степени смешения с зарегистрированными товарными знаками: "Victorias kids", "Викториас кидс", "Viktory", "Victory" и "Victoria".

➤ Решение Гардиума

Юристы «Гардиум» доказали отсутствие сходства путем графической проработки обозначения клиента.

➤ Результат

Доводы экспертизы сняты, товарный знак клиента зарегистрирован.

КЛАССЫ МКТУ

В России, как и в большинстве стран, используется специальная классификация товаров и услуг – **Международная классификация товаров и услуг для регистрации знаков.**

Регистрируя свой товарный знак необходимо указать, к каким классам товаров и услуг он относится. Обычно правовая охрана знака в отношении всех классов МКТУ не применяется.



*Один из способов защитить свой товарный знак во всех классах – признать его **общеизвестным***

ОБЩЕИЗВЕСТНЫЙ ЗНАК

Общеизвестный товарный знак – это обозначение, которое в силу своего продолжительного и интенсивного использования стало узнаваемым на рынке. При этом его узнаваемость касается не только товара, но и правообладателя.

ПРИМЕРЫ ОБЩЕИЗВЕСТНЫХ ЗНАКОВ:



КЕЙС: ПРИЗНАНИЕ ТОВАРНОГО ЗНАКА "УАЗ" ОБЩЕИЗВЕСТНЫМ В РОССИИ С 1983 ГОДА

«Ульяновский автомобильный завод»



➤ Проблема клиента

Сложность доказывания общеизвестности товарных знаков заключается в том, что необходимо собрать большой объем документов, подтверждающих интенсивное использование знака в течение многих лет.

➤ Решение Гардиума

Трудности данного случая связаны с пожеланием клиента признать обозначение общеизвестным с 1983 года, то есть необходимо было представить документы, датированные до указанного года. Многие документы были утеряны или уничтожены. Юристы «Гардиум», тем не менее, смогли найти архивные материалы и подготовить доказательную базу.

➤ Результат

Торговый знак был признан общеизвестным с 1983 года. В России в отношении автомобилей это первый и пока единственный случай.



РЕГИСТРАЦИЯ ТОВАРНОГО ЗНАКА ЗА РУБЕЖОМ

ТЕРРИТОРИЯ ДЕЙСТВИЯ ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ

Исключительное право, полученное после регистрации товарного знака, распространяется только на территории той страны, которая его предоставила.



Некоторые ведомства по товарным знакам (например, ведомства США и Канады) могут потребовать доказательства использования обозначения, либо декларацию о намерении использовать его в будущем

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРОЦЕДУРА

Регистрация товарного знака осуществляется в патентном ведомстве определенной страны, в которой вы испрашиваете охрану. При этом подать документы на регистрацию в государстве, не являясь его резидентом, можно только через национального патентного поверенного.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОЦЕДУРА

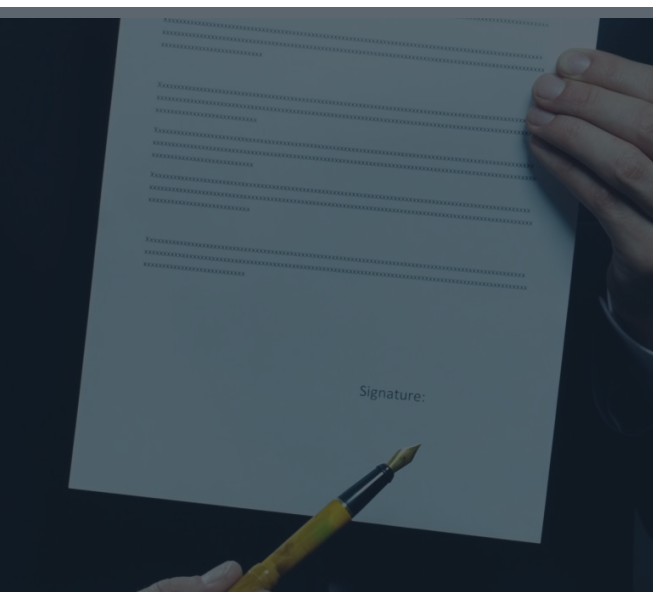
Регистрация товарного знака осуществляется в одном из патентных ведомств стран, являющихся членами региональной системы:

- Африканское региональное ведомство промышленной собственности
- Ведомство по товарным знакам Бенилюкса
- Ведомство по гармонизации внутреннего рынка Европейского союза
- Африканская организация интеллектуальной собственности

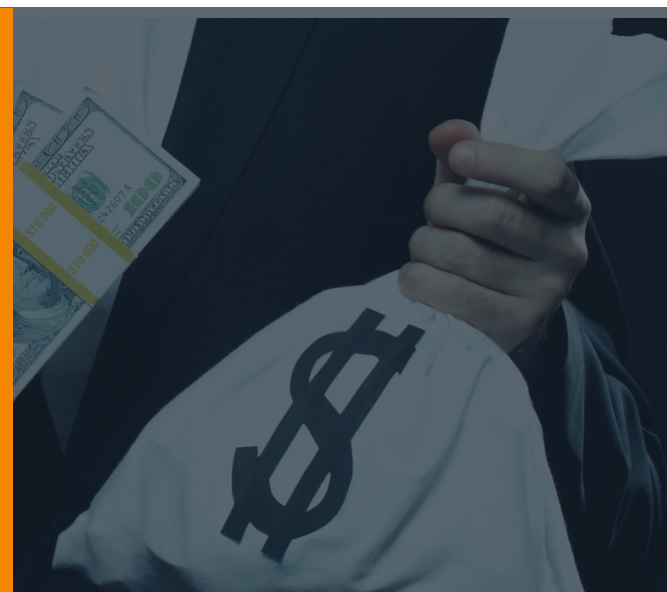
МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОЦЕДУРА

Регистрация осуществляется в международном бюро ВОИС и включает в себя 115 стран-участниц Мадридской системы регистрации знаков.





ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПЕРЕДАЧА ПРАВ



Правообладатель знака может использовать его по своему усмотрению, в том числе передавать исключительные права третьим лицам с целью получения прибыли.

Передача прав таким образом представляет собой продолжение развития бренда (в том числе и географическое):

владелец обозначения получает возможность увеличить охват рынка не только без вложений, но еще и за вознаграждение, а приобретатель прав - начать бизнес не с нуля, совершив таким образом «быстрый старт».



Согласно ст. 149 НК РФ: операции по передаче или приобретению исключительных прав освобождены от НДС

КАК ПЕРЕДАТЬ ПРАВО НА ТОВАРНЫЙ ЗНАК?

Для передачи права пользования товарным знаком используются:

- **Лицензионный договор.** Передается право на определенное договором время и на определенной территории использовать товарный знак для маркировки продукции по заявленным в договоре классам МКТУ.
- **Договор коммерческой концессии (договор франшизы).** Помимо товарного знака в рамках договора может передаваться секретная технология производства, а также права на патенты. Использование товарного знака также ограничено во времени, географии и видах деятельности.
- **Договор отчуждения (уступки или купли-продажи).** Передается весь комплекс прав на товарный знак. Фактически новым владельцем товарного знака становится приобретатель. Первоначальный правообладатель теряет любые права на авторский знак.



Обратите внимание, что в случае заключения договора отчуждения товарного знака изначальный правообладатель утрачивает возможность самостоятельно использовать товарный знак

Договор передачи прав заключается в письменном виде и подлежит обязательной регистрации в Роспатенте, иначе договор считается недействительным.



ПРАВОВАЯ ОХРАНА ТОВАРНОГО ЗНАКА

ГАРАНТИИ ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ

Регистрация товарного знака исключает возможность его использования третьими лицами. При обнаружении нарушения владелец товарного знака вправе требовать:

- запрета на использование своего товарного знака;
- уничтожения контрафактной продукции;
- возмещения ущерба, нанесенного использованием его знака.



По желанию правообладатель товарного знака может заменить возмещение ущерба выплатой компенсации, размер которой составляет от 10 000 до 5 000 000 рублей

ЧТО ДЕЛАТЬ, КОГДА ВАШИ ПРАВА НАРУШАЮТ?

- ОБРАТИТЬСЯ ЗА КОНСУЛЬТАЦИЕЙ К ЮРИСТУ ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПРАВАМ, чтобы получить полную информацию по имеющимся мерам для защиты.
- НАПРАВИТЬ НАРУШИТЕЛЮ ПРЕТЕНЗИЮ — «ПИСЬМО О ЗАПРЕЩЕНИИ ПРОДОЛЖЕНИЯ ПРОТИВОПРАВНЫХ ДЕЙСТВИЙ».
- ВНЕСТИ ТОВАРНЫЙ ЗНАК В ТАМОЖЕННЫЙ РЕЕСТР ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, чтобы иметь возможность пресекать поступление контрафакта в страну еще на границе.
- ПОДАТЬ ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ НА ЗАПРЕТ ПРОДАЖИ КОНТРАФАКТНОЙ ПРОДУКЦИИ И ВЗЫСКАНИЕ КОМПЕНСАЦИИ.



Уголовный кодекс предусматривает наказание нарушителя штрафом в 1 млн рублей или лишением свободы до 6 лет со штрафом до 500 тыс. рублей

Как законный правообладатель зарегистрированного товарного знака Вы можете потребовать изъятия из оборота и уничтожения за счет нарушителя всех контрафактных товаров, этикеток и упаковок, на которых размещен Ваш знак.

КЕЙС: ЗАЩИТА ТОВАРНОГО ЗНАКА ОТ ПОСЯГАТЕЛЬСТВ 3-Х ЛИЦ

ООО «Ганеша»



➤ Проблема клиента

Американская компания "Марс Инкорпорейтед" заявила о том, что Товарный знак "Mr.Cat", принадлежащий ООО «Ганеша», является сходным до степени смешения с их Произведением ("Kitekat") и потребовала прекратить правовую охрану данного товарного знака.

➤ Решение Гардиума

Юристы "Гардиум" смогли доказать, что представленные "Марс Инкорпорейтед" документы не подтверждают принадлежность данной компании авторского права на изображение.

➤ Результат

Успешная реализация данного проекта помогла ООО «Ганеша» сохранить исключительное право на спорный товарный знак.

О ПАТЕНТНО-АДВОКАТСКОМ БЮРО ГАРДИУМ



Гардиум входит в ТОП-20 наиболее известных компаний в области защиты интеллектуальной собственности.



14

лет на рынке



60

экспертов по
интеллектуальной
собственности



16
место

в рейтинге крупнейших
юридических фирм страны
в 2017 году



12
место

в России по количеству
дел в арбитражных судах

НАМ УЖЕ ДОВЕРЯЮТ



НАДЕЖНОСТЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В ФЕДЕРАЛЬНОМ МАСШТАБЕ

Комплексный подход к защите интеллектуальной собственности

Товарный знак в России
Регистрация за 2 месяца
Признание знака общеизвестным
Международная регистрация
Защита при отказе Роспатента
Внесение в ТРОИС
Судебная защита товарных знаков

☎ +7 (495) 137-85-48
@ contact@gardium.ru

© 2004–2018, ООО «Гардиум»
Все права защищены

