

АЛЕКСЕЙ БАШУК

НАЗВАНИЯ В БИЗНЕСЕ

ВЫБРАТЬ И ЗАЩИТИТЬ

Выбор названия > Проверка по базам > Поиск юриста >

Регистрация товарного знака > Претензия нарушителю >

Защита в госорганах > Споры в судах > Работа за границей

Тинькофф

Содержание

Краткое напутствие	4
--------------------	---

Часть первая. Выбор названия

Уровни названий	8
Как выбрать название для бизнеса	22
Что делать, если название занято	28
На что еще смотреть при выборе названия	32

Часть вторая. Регистрация товарного знака

Зачем нужен товарный знак	38
Регистрация товарного знака в России	42
Как найти юриста для регистрации товарного знака	50
Как сэкономить при регистрации знака	56

Часть третья. Защита товарного знака

Поиск нарушителей	62
Сбор доказательств и подготовка к суду	66
Защита прав в интернете	72
Защита товарного знака в суде	74
Если вы получили претензию	76

Часть четвертая. Регистрация товарного знака за границей

Как зарегистрировать товарный знак за рубежом	80
Регистрация знака по Мадридскому соглашению	86
Напоследок	92
Что дальше	93

— Я всегда буду преклоняться перед символами благородства. Мне же положено быть аристократом. Но мне наплевать на всякие там замшелые башни старинных замков или облезлых единорогов. Геральдику наших дней можно увидеть на рекламных тумбах и рекламных страницах популярных журналов.

— Что ты имеешь в виду? — спросил Эдди.

— Торговые марки промышленных компаний, — ответил Франциско.

Айн Рэнд. Атлант расправил плечи

Краткое напутствие

Хорошее название помогает компании защититься от подделок, покорить рынок и выйти за рубеж. Плохое может ее обанкротить.

Я юрист по интеллектуальной собственности и управляющий партнер «Башук Чичканов, юридическая фирма». Моя основная специализация — товарные знаки, они же торговые марки, или бренды: я регистрирую их в Роспатенте, разрабатываю франшизные договоры и отстаиваю интересы доверителей в спорах.

За последние три года через меня прошло больше тысячи товарных знаков российских предпринимателей, которым я помог выйти на российский и зарубежный рынок или запустить сеть франшиз. За это время я видел много историй успеха, когда у компаний получалось создать настоящий бренд. Но провалов я видел гораздо больше: одни компании платили миллионные штрафы за нарушение прав на чужие марки, другие попадали под пресс госорганов, третьи отделялись малой кровью — ребрендингом.

Некоторые компании получалось спасти, но были и те, кто приходил слишком поздно.

Предприниматели, с которыми мне повезло работать, прекрасно разбираются в своем деле. Это замечательные люди, и я горжусь знакомством с каждым из них. Но они так заняты борьбой за клиентов и общением с работниками и государством, что на некоторые детали им просто не хватает внимания. В интеллектуальной собственности они разбираются меньше, чем стоило бы, а посоветоваться не с кем.

Эта книга задумана для того, чтобы вам было проще повторить успех моих доверителей и избежать проблем, с которыми им не повезло столкнуться. Я расскажу, как выбрать название для бизнеса, когда нужен товарный знак, как его зарегистрировать и защитить, и что делать, если вы сами получили претензию от правообладателя. Сначала поговорим о России, потом выведем бренд на международный уровень.

Книга будет полезна предпринимателям, руководителям компаний и тем, кто только собирается ими стать. Она не пригодится тем, кто занимается обналичкой или получает клиентов только за счет личных связей и дружбы с чиновниками. В таких случаях все равно, как называется очередное «ООО „Вектор“»: если что-то пойдет не так, компанию бросят и откроют новую, а смену названия никто не заметит. Но если вы работаете на открытом конкурентном рынке, дорожите именем и репутацией своей компании, эта книга — для вас.

Я не люблю пространные и запутанные юридические тексты, поэтому написал книгу простым языком и сделал ее максимально прикладной. Я хочу, чтобы вы, прочитав ее за пару вечеров, раз и навсегда закрыли для себя все вопросы, связанные с юридической стороной названий компании и ее товаров. Надеюсь, что книга также поможет зарабатывать вам больше денег.

Приятного чтения!

Алексей Башук,
25 сентября 2019 года

Часть первая

Выбор названия

Уровни названий

Один мой знакомый открыл ресторан, а регистрировать название не стал: не до того, надо строить ресторанный империю. Через пару лет у него дошли руки и до товарного знака. И тут началось.

Оказалось, что за два года конкуренты из разных городов уже подали на регистрацию очень похожие знаки. Если они узнают о рестораторе и подадут в суд, ему придется заплатить компенсацию — до пяти миллионов рублей за каждый знак. Столько суды обычно не взыскивают, но 500—700 тысяч — нормальная практика. А еще на кону полтора миллиона рублей, вложенных в рекламу, дизайн интерьеров и сайт. Если название заставят поменять, все это придется переделывать.

Сейчас я веду для него регистрацию четырех знаков вместо одного: в надежде, что хотя бы один пройдет экспертизу Роспатента.

Предпринимателю не стоило тянуть с регистрацией знака. Но более серьезная и менее очевидная ошибка — в неудачном названии. Чтобы не раскрывать название ресторана, назовем его «Дуэльпицца». Роспатент сказал, что «пицца» — охраняемый элемент, а «дуэль» уже зарегистрирован. Слитное написание сути не меняет: всем понятно, что это два разных слова. Кроме того, дуэль — это схватка со смертельным исходом, поэтому такое название для ресторана аморально и портит аппетит.

Давайте разбираться, что все это значит. Поделим названия для бизнеса на категории и посмотрим, что там с аморальностью.

Основные понятия

Сначала немного матчасти, чтобы дальше было понятнее.

Товарный знак, он же торговая марка или бренд, — это слова или изображения, зарегистрированные в Роспатенте. В качестве товарных знаков регистрируют названия компаний и отдельных продуктов, слоганы и логотипы. Цель — получить федеральную монополию на обозначение и не дать получить ее другим. Это нужно для того, чтобы покупатели различали компании и товары, а предприниматели не несли ущерба от подделок.

Знак регистрируют, если он соответствует требованиям закона и не повторяет уже зарегистрированные знаки. Он действует десять лет, охраняется на территории всей страны, отмечается маркировкой ®. Компенсация за нарушение права на товарный знак — от 10 тысяч до 5 миллионов рублей.

МКТУ — международная классификация товаров и услуг. Товарный знак регистрируют не на все товары и услуги, а на определенные классы — на момент написания книги их 45. У компаний с разными классами МКТУ могут быть одинаковые товарные знаки — это не нарушает ничьи права.

Сходство до степени смешения — это значит, что разные обозначения настолько похожи, что покупатель может их перепутать. Роспатент старается этого не допускать, поэтому следит, чтобы новые товарные знаки не были слишком похожи на старые.

Пока этого хватит, с остальным разберемся по ходу дела.

Уровень 0: Запрещенные названия

В эту категорию входят названия, которые лучше не использовать. Их точно не получится зарегистрировать как товарный знак и защитить. А за некоторые названия могут даже оштрафовать.

В первую очередь это обозначения, которые, по мнению Роспатента, противоречат общественным интересам, принципам гуманности и нормам морали. Кроме того, опасно использовать названия произведений искусства, цитаты из них или имена персонажей.

Общественным интересам противоречат названия, которые обманчиво намекают на связь с государством: включают в себя слова «российский», «федеральный», «государственный» или их части. Например, название «Госкредит» можно зарегистрировать как товарный знак, только если Минюст даст добро. А он этого не сделает, если среди учредителей компании нет государства.

С таким названием можно не дойти и до Роспатента. Сначала компанию регистрирует налоговая, а она тоже фильтрует «государственность». Но даже если что-то пропускает, то потом может передумать и заставить сменить название через суд. Например, компанию «Рос-дон М» заставили переименоваться за корень «рос».

Гуманности противоречат названия, которые слишком сильно контрастируют с продуктом или тем, что делает компания. Например, Роспатент не зарегистрировал название «Исповедальная» для водки, «Долгожитель» для пива или «Незнайка собирает друзей» для похоронного бюро.

По нормам морали не пройдут названия, которые ассоциируются с ругательствами, даже с самыми мягкими. Например, Bledina или «Ёшкин кот».

Названия произведений, имена персонажей и цитаты защищает авторское право. Даже если как-то получится зарегистрировать название с отсылкой к произведению, правообладателю это может не понравиться, и он решит взыскать компенсацию через суд.

Проблемы могут возникнуть из-за простого совпадения. У компании «Братья Чебурашкины. Семейная ферма» ушло пять лет, чтобы доказать: персонаж Успенского тут ни при чем, а Чебурашкин — фамилия их деда.

Еще опаснее использовать в названиях превосходную степень: «первый», «лучший», «номер один». ФАС может решить, что это не так, и оштрафовать на 500 тысяч рублей по статье 14.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства о рекламе».

Уровень 1: Указательные названия

Указательные названия прямо указывают на товары или услуги, например «Сапоги» для магазина сапог. Монополизировать и защитить такие названия не получится. Роспатент считает их неохраняемыми элементами и не регистрирует как товарные знаки.

Владелец магазина «Сапоги» не может продать франшизу или запретить кому-то открыть магазин с похожим названием. Зато покупатели сразу понимают, что внутри, и никто не может обвинить предпринимателя в том, что он использует чужой товарный знак.

Указательные названия подходят магазинам, которые не планируют расширяться или выделяться за счет брендинга. Ларек с шаурмой или ремонтом обуви можно просто назвать по виду деятельности и ничего не регистрировать.

Но здесь тоже есть обо что споткнуться. Шаг в сторону — и, казалось бы, указательное название превращается в чей-то товарный знак. Один мой знакомый назвал магазин детской одежды «Детским миром», потому что решил, что это распространенное название и ни у кого не может быть на него монополии. Через пять лет настоящий магазин «Детский мир» объяснил, что это не так. Пришлось переименовываться, чтобы избежать суда.

Я советую своим доверителям не мудрить. Если не планируете регистрировать товарный знак, называйте ремонт обуви «Ремонтом обуви», а не «Вселенной обуви и ремонта».

Уровень 2: Описательные названия

Описательные названия указывают на свойства товара: красивый, хороший, вкусный. Они не обладают различительной способностью: кто угодно может называть свою одежду красивой, а еду вкусной. По такому названию покупатель не отличит одного производителя от другого. Поэтому зарегистрировать их как товарные знаки тоже не выйдет.



(190)

RU

(111)

224105

РОССИЙСКОЕ АГЕНТСТВО
ПО ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ

Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров

Статус: действует (последнее изменение статуса: 25.06.2011)

Товарные знаки, знаки обслуживания

(111) Номер регистрации: [224105](#)

(220) Дата подачи заявки: 11.03.2001

(210) Номер заявки: 2001706978

(151) Дата регистрации: 09.10.2002

(181) Дата истечения срока действия регистрации: 11.03.2011 (450) Дата публикации: 25.11.2002

(540)



(732) Имя правообладателя:

Открытое акционерное общество "РУССКИЙ ПРОДУКТ" Москва (RU)

(526) Неохраняемый элемент товарного знака:

Русский продукт.

ОАО «Русский продукт» зарегистрировало логотип, но само название не охраняется

В лучшем случае описательное название можно зарегистрировать в составе логотипа, при этом само название выделяют не охраняемым элементом. Логотип будет защищен, но название с другой графикой сможет использовать кто угодно.

Например, марка «Русский продукт» зарегистрирована разными компаниями в разных графических исполнениях.

	(190) RU (111) <u>276275</u>
РОССИЙСКОЕ АГЕНТСТВО ПО ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ	
Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров	
Статус: прекратил действие (последнее изменение статуса: 28.11.2013)	
Товарные знаки, знаки обслуживания	
(111) Номер регистрации: <u>276275</u>	(220) Дата подачи заявки: 19.08.2002
(210) Номер заявки: 2002716019	(151) Дата регистрации: 07.10.2004
(181) Дата истечения срока действия регистрации: 19.08.2012	(450) Дата публикации: <u>25.11.2004</u>
(540)	
	
(732) Имя правообладателя: Общество с ограниченной ответственностью "Невский Исток" Москва (RU)	
(526) Неохраняемый элемент товарного знака: Русский продукт.	

ООО «Невский исток» законно использует ту же фразу в сочетании с другим знаком

«Вкусная шаурма» для ларька с шаурмой или «Одежда для всей семьи» для магазина одежды — это не товарные знаки, а просто указания на вид товаров. Их не регистрировать на себя, но зато и правообладатель с претензиями не объявится.

Такой вариант подходит для предпринимателей, которые открывают маленькую точку у себя в городе и не планируют мировую экспансию. В уютное кафе, парикмахерскую или автосервис люди чаще приходят за хорошим продуктом, а не из-за красивого названия.

Скажем, если вы занимаетесь тонировкой машин в Курске, проще всего назваться «Доступная тонировка», «Твоя тонировка» или даже «Тонировка46» — по номеру региона. И дальше спокойно работать без регистрации знака. Возможно, с точки зрения столичного маркетолога название так себе, зато проблем с товарным знаком не возникнет.

Только учитывайте, что «Детская одежда» — это указание на товар, а «Детский мир» — это уже вполне себе товарный знак. Даже если кажется, что название обычное и у всех на слуху, может оказаться, что оно уже давно кем-то занято.

Описательное название получится зарегистрировать как товарный знак, только если доказать, что его уже так долго и широко используют, что оно приобрело различительную способность. Но особо полагаться на это не стоит.

Например, «Макдональдс» не смог доказать известность бургера Big Tasty и получил отказ. С другой стороны, логотип «Много мебели» все-таки зарегистрировали как товарный знак вместе с названием.

В законе нет четкого описания известности, поэтому эксперты Роспатента сами решают, насколько известно название. Подходы разных экспертов могут отличаться, поэтому регистрация описательного названия — это лотерея. Как и указательное, его стоит выбирать, только если вы не против, чтобы его использовали другие компании.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров

По данным на 01.08.2018 [состояние делопроизводства](#): Принято решение об отказе в регистрации

Заявка на регистрацию товарного знака (знака обслуживания)

(210) Номер заявки: 2009706297

(220) Дата поступления заявки:
27.03.2009

(540) Изображение заявляемого обозначения

BIG TASTY

(731) Заявитель:

US, Макдоналдс Корпорейшн, корпорация штата Делавэр, Уан МакДоналдс Плаза, Сити оф Оук Брук, штат Иллинойс 60523, Соединенные Штаты Америки

«Макдональдсу» отказали в регистрации описательного названия «Большой вкусный»

(111) Номер государственной регистрации: [657191](#)

Приоритет: 17.02.2017

(210) Номер заявки: [2017705871](#)

(220) Дата подачи заявки: 17.02.2017

(181) Дата истечения срока действия исключительного права:
17.02.2027(151) Дата государственной регистрации:
21.05.2018(450) Дата публикации: [21.05.2018](#)

(540) Изображение (воспроизведение) товарного знака, знака обслуживания



(732) Правообладатель:

Общество с ограниченной ответственностью "Много Мебели", 410531, Саратовская область, Саратовский район, с. Ключевка, лит. Г2 (RU)

Указания на неохраняемый элемент нет, значит, название тоже охраняется. Правда, зарегистрировать логотип вместе с названием получилось только со второй попытки

Уровень 3: Ассоциативные названия

С третьего уровня начинаются довольно сильные названия, которые можно защитить регистрацией товарного знака в Роспатенте.

Ассоциативное название намекает на суть продукта, но напрямую его не называет и не описывает свойства. Если получается придумать такое название, то оно здорово помогает выделиться среди конкурентов.

Хорошее ассоциативное название придумать сложно: всегда остается риск, что Роспатент все-таки посчитает его указательным или описательным и выделит в неохраняемый элемент.

	(190) RU (111) <u>204431</u>
РОССИЙСКОЕ АГЕНТСТВО ПО ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ	
Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров	
Статус: действует (последнее изменение статуса: 23.11.2003)	
Товарные знаки, знаки обслуживания	
(111) Номер регистрации: <u>204431</u>	(220) Дата подачи заявки: 09.09.1999
(210) Номер заявки: 99714343	(151) Дата регистрации: 17.08.2001
(181) Дата истечения срока действия регистрации: 09.09.2009 (450) Дата публикации: 12.10.2001	
(540)	
	

У бренда «3 корочки» все получилось: товарный знак не указывает на продукт, но при этом вызывает нужную ассоциацию

Уровень 4: Семантически нейтральные названия

Еще сильнее ассоциативных — семантически нейтральные названия. Они никак не указывают на товары или их свойства, поэтому охраняются сами по себе, вне зависимости от графического исполнения. У нейтральных названий нет рисков отказа, которые есть у описательных, указательных и ассоциативных.

Вариант нейтрального названия — географическое. Оно считается нейтральным, если между продуктом и местом нет никакой связи. У покупателя не должно возникнуть и мысли, что продукт там производят или могут производить — иначе Роспатент может отказать в регистрации.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ	(190)	RU	(111)	<u>529059</u>
				
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ				
Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров				
Статус: действует (последнее изменение статуса: 11.12.2014)				
Товарные знаки, знаки обслуживания				
(111) Номер государственной регистрации: 529059		Приоритет: 01.11.2012		
(210) Номер заявки: 2012737986		(220) Дата подачи заявки: 01.11.2012		
(181) Дата истечения срока действия исключительного права: 01.11.2022		(151) Дата государственной регистрации: 10.12.2014		
		(450) Дата публикации: 12.01.2015		
(540) Изображение (воспроизведение) товарного знака, знака обслуживания				
				

«Квадрат» для магазина стройматериалов — семантически нейтральное название

Например, предприниматель из Челябинска подал на регистрацию название «Жамбон де пари» для колбасы. Роспатент отказал в регистрации товарного знака, потому что это название — транскрипция французского Jambon de Paris, что означает «Ветчина из Парижа». Такое название может создать у потребителя ложное представление о том, что продукт производят во Франции, а не в Челябинске. К тому же перевод указывает еще и на конкретный вид товара — ветчину.

При этом «Везувий» для кафе и «Атакама» для обогревателей прошли регистрацию без проблем: их посчитали семантически нейтральными.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ	(190)	RU	(111)	<u>310733</u>
				
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ				
Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров				
Статус: действует (последнее изменение статуса: 02.09.2015)				
Товарные знаки, знаки обслуживания				
(111) Номер регистрации: <u>310733</u>	(220) Дата подачи заявки: 09.06.2005			
(210) Номер заявки: <u>2005713892</u>	Дата приоритета: 09.06.2005			
(181) Дата истечения срока действия регистрации: 09.06.2015	(151) Дата регистрации: 19.07.2006			
	(450) Дата публикации: <u>25.08.2006</u>			
(540) Изображение товарного знака, знака обслуживания				
ВЕЗУВИЙ				

Эксперт Роспатента не нашел связи между кафе и вулканом, поэтому знак зарегистрировали

Уровень 5: Фантазийные названия

Выдуманное название — самый надежный вариант. Среди юристов и экспертов их еще называют фантазийными. Выдуманного слова нет в словарях, поэтому маловероятно, что кто-то уже защитил его товарным знаком. Оно не указывает на товары и свойства продукта, поэтому зарегистрировать его проще других. С точки зрения бизнеса такое название хорошо выделяет компанию среди конкурентов.

Сюда же относятся фамилии и их производные, например «Тинькофф».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ	(190)	RU	(111)	<u>330885</u>
				
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ				
Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров				
Статус: действует (последнее изменение статуса: 12.03.2016)				
Товарные знаки, знаки обслуживания				
(111) Номер регистрации: <u>330885</u>	(220) Дата подачи заявки: 01.02.2006			
(210) Номер заявки: <u>2006701933</u>	Дата приоритета: 01.02.2006			
(181) Дата истечения срока действия регистрации: 01.02.2016	(151) Дата регистрации: 03.08.2007			
	(450) Дата публикации: <u>12.09.2007</u>			
(540) Изображение товарного знака, знака обслуживания				
ТИНЬКОВ				

Название банка, конечно, зарегистрировано

«Адидас», «Судзуки», «Феррари», «Макс-фактор», «Лаборатория Касперского», «Коркунов» и тысячи других компаний названы фамилиями основателей. Названия-фамилии вызывают доверие покупателей, потому что демонстрируют личную ответственность основателя за результат.

Кроме того, они с гораздо большей вероятностью свободны для использования, чем любые другие.

Исключения бывают в двух случаях: если фамилия очень распространенная или созвучна с фамилией известного человека. В первом случае может оказаться, что кто-то уже зарегистрировал название «Соколов». А известные люди частенько регистрируют свои фамилии как товарные знаки просто на всякий случай. Например, имя Филиппа Киркорова зарегистрировано на все существующие товары и услуги.

Теоретически правообладатель знака, созвучного с вашей фамилией, может предъявить вам претензии, но пока что в российской судебной практике не было случаев, чтобы кого-то засудили за использование своей же фамилии. Иногда Роспатент просит предпринимателя подтвердить, какое отношение он имеет к фамилии в названии. Если это фамилия ИП или учредителя ООО, вопросов не возникает.

Бывает, что фамилия предпринимателя выглядит необычно, поэтому называть ей компанию кажется не лучшей идеей. Но это может сыграть и в плюс: клиентам проще запоминать необычные слова. А приятные ассоциации возникнут потом, когда компания заработает хорошую репутацию.

Когда мы с другом открывали юридическую компанию, то назвали ее своими фамилиями: «Башук Чичканов, юридическая фирма». Поначалу было очень неловко представляться так по телефону — особенно с учетом того, что нас было только двое, а сидели мы в маленьком обшарпанном офисе. Какое там «фамильное дело».

Но прошли годы, компания выросла, и название воспринимается уместно. В конце концов, почти все фирмы с известными фамильными названиями тоже когда-то были маленькими. А для доверителей наша репутация никогда и не зависела от названия — только от успехов или неудач.

Существует еще одна группа названий, которые выглядят выдуманными, — это аббревиатуры и акронимы. Но Роспатент не считает, что это надежные названия.

У аббревиатур низкая различительная способность — их можно расшифровать как угодно. Даже известную аббревиатуру защитить тяжело: BMW и KFC смогли это сделать далеко не сразу и не во всех странах. А акронимы вроде «Тяжметпром-строя» и «Оптторга» составлены из указаний на продукты или их описаний — такое знаком тоже не защитить.

Но если придумать акроним, который выглядит выдуманным словом, то его, скорее всего, зарегистрируют без проблем. Например, Yandex — это акроним от фразы «Yet ANother inDEXer» — «Еще один индексатор».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ	(190)	RU	(111)	<u>514787</u>
				
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ				
Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров				
Статус: действует (последнее изменение статуса: 05.06.2014)				
Товарные знаки, знаки обслуживания				
(111) Номер государственной регистрации: 514787		Приоритет: 29.03.2013		
(210) Номер заявки: 2013710452		(220) Дата подачи заявки: 29.03.2013		
(181) Дата истечения срока действия исключительного права: 29.03.2023		(151) Дата государственной регистрации: 04.06.2014		
		(450) Дата публикации: 25.06.2014		
(540) Изображение (воспроизведение) товарного знака, знака обслуживания				
				

«Яндекс» — это акроним, который выглядит как выдуманное название

Как выбрать название для бизнеса

Процесс выбора названия обычно выглядит так: предприниматель придумывает несколько вариантов, отсеивает плохие, проверяет занятые, а из оставшихся выбирает какое-то одно — сам или с помощью юриста. Посмотрим, как это выглядит.

Скажем, мы продаем плюшевых медведей. Нам нужно придумать название для бирок на медведях и вывески на магазине. Мы хотим, чтобы название отличало нас от конкурентов, — возможно, потом мы даже будем продавать франшизу. После консилиума с женой и котом у нас появилось 11 вариантов. Мы прогнали их по уровням надежности, как в таблице на следующей странице, — осталось четыре. Их уже надо проверять по базам товарных знаков.

Как проверить название

Проверять названия надежнее всего по официальной базе Роспатента. На сайте www1.fips.ru зайдите в раздел «Поиск» → «Поисковая система» → «Перейти к поиску» и выберите вариант «Российские товарные знаки». Один поиск по товарным знакам стоит 59 рублей, по заявкам — 295 рублей.

Но дешевле начинать проверку с бесплатных баз. Они показывают меньше данных, но все, что есть там, есть и в базе Роспатента. Если бесплатная база покажет, что название уже занято, за его проверку можно не платить.

Я обычно пользуюсь условно-бесплатной базой linkmark.ru. Результаты поиска по базе совпадают с базой Роспатента, но в бесплатной версии не показывают поданные заявки. Может оказаться так, что наших мишек уже кто-то регистрирует, а мы об этом не узнаем. Но поиск по заявкам здесь дороже, чем в Роспатенте, — 500 рублей за запрос.

Варианты названий для магазина плюшевых медведей

НАЗВАНИЕ	КОММЕНТАРИЙ	ВЕРДИКТ
«Федеральные игрушки»	Обманчиво намекает на связь с государством.	👎👎👎
«Лучшие медведи №1»	Нарушает закон о рекламе	
«Красивые медведи» «Плюшевые медведи» Plush Bear	Названия описывают свойства товара. Если кто-то захочет стать нашим конкурентом, название не поможет с ним бороться. Английский язык сути не меняет	👎👎
«Медвежатник»	Бойко, но на уголовном жаргоне так называют воров, которые взламывают сейфы. Эксперт может решить, что для игрушки название аморально	👎👎
«Плюшмедторг»	Зарегистрируют только с логотипом, отдельно от него охраняться не будет.	👎
«Медведи Братьев Чичкановых» «Вежливые мишутки» «Вежливые мишки» «Барни»	Названия выглядят нейтральными или выдуманными. С ними можно работать, но нужно проверить, не опередили ли нас, — а уже потом выбирать из оставшихся вариантов	🔍

При поиске мало вбить название — нужно учесть код МКТУ. Если кто-то зарегистрировал «Вежливых мишуток» для сервиса ремонта бытовой техники, они нам не конкуренты. На «Линк-марке» для проверки кода МКТУ есть кнопка «Добавить класс». По щелчку на кнопку появляется поле ввода, и, если вписать ключевое слово, сервис предлагает классы.

По названию

По изображению

По номеру

По владельцу

Поиск товарных знаков, НМПТ и заявок

?

28 — **игрушки** для домашних животных;

игрушки*;

игрушки с сюрпризом для розыгрыша;

игрушки с подвижными частями / Мобайлы [**игрушки**];

игрушки плюшевые;

игрушки мягкие;

Мастика для лепки в качестве **игрушки** ;

Пластические массы для лепки в качестве **игрушки**;

Игры и **игрушки** портативные электронные с телекоммуникационными функциями;

Игры, **игрушки**; гимнастические и спортивные товары; елочные украшения.

По запросу «игрушки» появляется класс 28 с видами игрушек. Плюшевые там тоже есть. Выбираем этот класс и проверяем наши названия

5	116007	9, 16, 25, 28	Маттел, Инк., корпорация штата Делавэр (US)
БАРБИ			
6	482199	12, 16, 20, 28, 35, 38	Общество с ограниченной ответственностью "Ритм", 440034, г. Пенза, ул. Металлистов, 7а (RU)
БАЮНИ			

7	299259	9, 12, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 30, 32, 35, 41	Общество с ограниченной ответственностью "МИР ДЕТСТВА" Москва (RU)
			
8	413558	28, 39	Бочарников Александр Вячеславович,   
			

Названия «Барни» нет, но есть похожие. Чтобы не отказали из-за сходства, можно подать на регистрацию знак «Медвежонок Барни» — его не перепутаешь с «Барби», «Бамси» или «Бадди»

2	Свидетельство: 598100 Приоритет: 11 февраля 2015 МКТУ: 3, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 32, 35, 41, 43 Правообладатель: Общество с ограниченной ответственностью "Музей технического наследия "Прогресс", 125368, Москва, ул. Дубравная, 36 (RU)		
---	---	--	--

ООО «Прогресс» зарегистрировало товарный знак «Вежливые мишки» для игрушек раньше нас. «Вежливые мишутки» тоже не подойдет — слишком похоже на «Вежливых мишек»

По результатам бесплатного поиска остаются два варианта названия: «Медвежонок Барни» и «Медведи братьев Чичкановых» — их в базе тоже не нашлось, хотя поиск показал 1337 товарных знаков. Иногда так случается, и тогда все знаки нужно просмотреть и оценить.

Теперь стоит заплатить и точно так же прогнать свободные названия по базе заявок Роспатента.

Как интерпретировать результат проверки

Зайти в базу и вбить название в строку поиска может кто угодно. Но без опыта бывает очень сложно извлечь из этого поиска пользу. Одно дело, когда кто-то уже зарегистрировал точно такое же название на те же классы МКТУ — тогда вопросов не возникает. А если название просто немного похоже на ваше, возникают сомнения. Вдруг эксперт Роспатента решит, что здесь есть сходство до степени смешения? Или все-таки стоит рискнуть, потому что название очень нравится?

Возьмем того же «Барни». Кажется, что «Балми» — это совсем другое название, а на самом деле тут очевидное сходство до степени смешения по фонетическому признаку. А, скажем, «Банни» вполне может пройти, потому что это не вымышленное имя, а «кролик» в переводе с английского.

Многое зависит и от вида товаров. Например, названия алкоголя и медикаментов должны различаться гораздо сильнее, чем те же названия игрушек. Для игрушек эксперты регистрировали и «Бамси», и «Бадди». Но если бы это были таблетки от кашля, скорее всего, кому-то пришлось бы придумывать другое название.

Значение имеет и то, где покупатель видит название. Туалетную бумагу обычно продают рядом с салфетками, поэтому эксперт может найти сходство между их названиями — даже если это разные классы МКТУ.

Бывают и еще более сложные случаи. Например, один товар может относиться к двум-трем классам МКТУ. А может не подходить ни к одному — и тогда придется самому придумать, куда его отнести.

Если неправильно интерпретировать результаты поиска, товарный знак могут не зарегистрировать — или зарегистрировать только на товары и услуги, который предпринимателю не нужны. Из-за этого возникают нелепые ситуации, когда знак автосалона защищает право доставлять еду, а знак дизайн-студии — продавать холодильники. Такие знаки ничем не помогут, если объявится правообладатель знака с нужным классом.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров

Статус: действует (последнее изменение статуса: 15.02.2018)

Товарные знаки, знаки обслуживания

(111) Номер государственной регистрации: [645186](#) Приоритет: 01.12.2016
(210) Номер заявки: [2016745525](#) (220) Дата подачи заявки: 01.12.2016
(181) Дата истечения срока действия исключительного права: 01.12.2026 (151) Дата государственной регистрации: 14.02.2018
(450) Дата публикации: [14.02.2018](#)
(540) Изображение (воспроизведение) товарного знака, знака обслуживания

Карбон Всем / Carbon Vsem

(732) Правообладатель:

(750) Адрес для переписки:

(511) Классы МКТУ и перечень товаров и/или услуг:

37 - глажение белья; глажение одежды паром; дезинфекция; дератизация; добыча горно-рудных полезных ископаемых; мытье автомобилей; мытье окон; мытье транспортных средств; очистка зданий [наружной поверхности]; прокат бульдозеров; прокат дренажных насосов; прокат машин для уборки улиц; прокат машин для чистки; прокат подъемных кранов [строительное оборудование]; прокат строительной техники; прокат экскаваторов; стирка; стирка белья; уборка зданий [внутренняя]; уборка улиц; уничтожение паразитов, за исключением сельскохозяйственных вредителей; услуги по созданию искусственного снежного покрова; услуги прачечных; чистка одежды; чистка фасонного белья.

Под названием «Карбон всем» предприниматель явно хотел оклеивать машины карбоновой пленкой, но теперь ему остается только убивать крыс и стирать белье

Из-за огромного количества нюансов товарные знаки — это отдельная специализация юристов. Какие-то названия можно отсеять и самому, но в конце лучше все-таки проконсультироваться со специалистом.

А надежнее всего подключить юриста с самого начала — еще на этапе выбора названия.

Что делать, если название занято

Представьте: ваша компания работает несколько лет, зарабатывает деньги, открывает новые точки. И тут вы проверяете свое название и выясняете, что такой товарный знак уже есть. Вот что нужно делать дальше.

Проверьте классы МКТУ. Если они разные, вы еще не опоздали с регистрацией. Компании могут использовать одинаковые знаки, если занимаются разным делом.

Проверьте дату приоритета товарного знака, если классы МКТУ пересекаются. Это дата, когда правообладатель подал заявку на регистрацию знака. Если вы начали работать раньше этой даты, есть шанс защитить название, когда на вас подадут в суд. И чем раньше вы начали работать, тем выше шансы.

К сожалению, раз вы не зарегистрировали знак, по умолчанию вы не правы и вынуждены доказывать обратное. По могут любые документы, которые имеют отношение к работе, например договоры с клиентами и на размещение рекламы. Чем больше доказательств вы принесете в суд, тем лучше. Но решение все равно зависит от суда и обстоятельств дела.

В Кемерово открылась новая компания, а спустя год выяснилось, что ее название слишком похоже на чужой товарный знак. Компанию заставили сменить название, а заодно взыскали 130 тысяч рублей компенсации. Дело дошло до Суда по интеллектуальным правам, но тот не испытал жалости. Постановление по делу А27-17842/2017

А автосервис из Тулы прошел несколько инстанций и все-таки отстоял свое название. Теперь ему предстоит аннулировать чужой знак через Палату по патентным спорам или арбитражный суд. Это непростой процесс, достойный отдельной статьи, но автосервису, по крайней мере, не пришлось платить компенсацию. Решение суда по делу А68-9690/2016

	313692	40, 45	
Ангел	214456	9, 11	Закрытое акционерное общество "Информика" Москва (RU)
АНГЕЛ	277236	32, 35	Общество с ограниченной ответственностью "КОМПАНИЯ "ГРАФФИТИ-С" Свердловская обл.,
АНГЕЛ	736836	30	Angel Yeast Co., Ltd., Chengdong Avenue 168 (original: No. 24 Zhongnan Road), Yichang 443003 Hubei (CN)

Ангелов много. Но первый занимается химической обработкой, второй выпускает электронику, третий продает напитки, а четвертый готовит еду. Ни один из них не может запретить работать другому: каждый занят своим делом и никому не мешает

Если правообладатель вас опередил

Если правообладатель знака подал на него заявку раньше, чем вы начали работать, придется менять название. В этом случае шансов отстоять его нет: если дело дойдет до суда, он может заставить вас выплатить компенсацию от 10 тысяч до 5 миллионов рублей — а название все равно поменять.

Я видел больше сотни похожих ситуаций. Какие-то вытягивали юристы, где-то предпринимателям везло, а где-то все кончалось печально.

Например, с цветочного ларька в Кирове суд взыскал 500 тысяч. Ларек использовал в рекламе название другого цветочного магазина, а это нарушает права владельца товарного знака и закон о рекламе. Постановление суда по делу А28-10965/2016

Если очень не хочется менять название

Единственная альтернатива смене названия — так его доработать, чтобы оно перестало походить на зарегистрированное до степени смешения. Но этот вариант для тех, кто готов рискнуть: отличается знак или нет, все равно решает эксперт Роспатента.

При доработке точно не подойдут элементы со слабой различительной способностью или вообще без нее: местоимения, цифры, описательные прилагательные. Бесполезно писать название другим шрифтом или латиницей вместо кириллицы. Ничего не дадут плюс и минус в конце названия или слитное написание вместо раздельного.

Знаки проверяют и на графическое и фонетическое сходство. Если уже зарегистрирован «Ромашка и Василек», то «Romashka & Vasilek» и «Ромашка-Василек» пролетают: они хоть и пишутся по-разному, но звучат одинаково.

Чтобы не получить отказ, выбирайте совершенно другие варианты названий. Например, добавьте необычное существительное или прилагательное.

51		Свидетельство: 320662 Приоритет: 19 мая 2005 МКТУ: 33, 35 Общество с ограниченной ответственностью "Омсквинпром", 644043, г. Омск, ул. Красный Путь, 63 (RU)
52	Чёрное озеро	Свидетельство: 682916 Приоритет: 5 апреля 2017 МКТУ: 33 Общество с ограниченной ответственностью "Ты Заходи, Если Что", 115114, Москва, набережная Дербеневская, д. 7, стр. 2, эт. 3, пом. I, комн. 35 (PM3) (RU)
53	СЕРЕБРЯНОЕ ОЗЕРО	Свидетельство: 267864 МКТУ: 5, 32, 33, 39, 40 Закрытое акционерное общество "Завод минеральных вод "Серебряные ключи" Удмуртская респ., г.Ижевск (RU)
54	ТЫСЯЧА ОЗЕР	Свидетельство: 704984 Приоритет: 21 августа 2017 МКТУ: 32, 33 Общество с ограниченной ответственностью "Первак", ул. К.Цеткин, 18, к. 31, 220004, г. Минск, Республика Беларусь (BY)

Производители водки очень любят слово «озеро». Я насчитал 42 подобных товарных знака, еще 17 заявок получили отказ. Трюк не сработает, если название выдуманное: у них слишком сильная различительная способность. «Кристальное озеро» и «Белое озеро» различаются, «Яндекс» и «Кристальный яндекс» — нет

В любом случае, если дело дошло до суда, ищите хорошего юриста. Интеллектуальная собственность — это не та область, где можно обойтись бесплатными консультациями и шаблонами из интернета.

На что еще смотреть при выборе названия

Итак, самое важное в названии для компании или продукта — чтобы его можно было зарегистрировать как товарный знак. Но есть и другие критерии, которые влияют на выбор названия.

Хорошее название легко прочитать, написать и запомнить. Если вы собираетесь давать рекламу в интернете, проверьте, чтобы оно хорошо выглядело на латинице, а одноименный домен был свободен для регистрации. Кроме того, хорошее название выполняет маркетинговые задачи бизнеса.

Названия легко транслитерируются с кириллицы на латиницу, когда в составе русского названия есть только буквы, аналогичные латинским. Например, название «Палки-Скалки» легко превращается в Palki-Skalki, а название «Всякая всячина» становится нечитаемым Vsyakaya vsyachina.

Проверить, свободен ли домен, можно на сайте любого доменного регистратора — например, на сайтах godaddy.com или nic.ru. Когда домен доступен для покупки в зоне .ru — все в порядке. Но если домен занят, то нужно выяснить, что за сайт расположен на этом домене.

Хорошо, если вы собираетесь открывать автосервис, а на сайте под таким же названием — парикмахерская. Тогда нужно убедиться, что товарный знак с названием этого сайта не зарегистрирован на автосервисы, и можно спокойно занимать домен в другой доменной зоне, например .com. Но если владелец сайта занимается тем же, что и вы, да еще и под тем же товарным знаком, надо выбрать другое название.

С читаемостью и проверкой домена все просто. А про маркетинговые задачи названия хочется поговорить отдельно.

Регистрация доменов

Более 700 зон для выбора имени сайта.

candytower.ru

Проверить

Рекомендуем Российские и кириллические домены

Развернуть ▾

Доменные зоны ▾

Показывать занятые

Домен свободен! Купите, пока этого не сделал кто-то другой.

candytower.ru -68% РЕКОМЕНДУЕМ

596 руб:
189 руб.

В корзину

Купите два со скидкой 55%

candytower.ru
candytower.shop

1-780 руб:
799 руб.

В корзину

Вбиваем предполагаемое название домена в поисковую строку. Домен candytower.ru свободен для регистрации — его можно купить

Маркетинговые задачи названия

Допустим, мы придумываем название для дешевых швабр. Скорее всего, покупатели даже не посмотрят на название швабры: в лучшем случае оно заставляет обратить на себя внимание и взять швабру с полки, чтобы рассмотреть поближе.

Смешное название вроде «Мамин трудяга» привлечет внимание покупателя лучше, чем нейтральное Clean River. Но вариант «Мамин трудяга», скорее всего, не понравится собственнику компании: у него серьезный бизнес, а тут неуместные шутки. Очевидно, Clean River звучит внушительнее.

И тут возникает вопрос, какая у названия задача: впечатлить кого-то своей монументальностью или продать как можно больше швабр. Ответ зависит от особенностей рынка. С дешевыми швабрами все просто. А если речь о премиальном сервисе по доставке еды, то внушительное название может само по себе поднять продажи. Возможно, для него стоит придумать что-то более модное, чем условная «Крепкая репка».

На мой взгляд, отправной точкой при выборе названия должна быть именно задача бизнеса, а не личные предпочтения руководства.

Выразить все сразу в одном названии сложно: представьте себе косметику «Синдерелла румяные щечки». В лучшем случае название станет сложно запомнить, в худшем оно будет выглядеть нелепо. Если хочется смешать легкость, красоту, трендовость и премиальность, то вместо того чтобы заниматься бизнесом, предприниматель, скорее всего, будет полгода выбирать название.

Другой вариант — вообще не закладывать в название бизнес-задач. По легенде, в «Эпл» три месяца не могли определиться с названием. В какой-то момент Стив Джобс не выдержал и сказал, что компания будет называться «Яблоко», если за два часа не найдется название получше. Простое название не помешало компании занять ведущую позицию на рынке.

Правда, с юристами посоветоваться забыли, и компании потом пришлось платить многомиллионные компенсации звукозаписывающей компании с таким же названием.

Ловушка «особенного» названия

Допустим, предприниматель собирается выпустить на рынок новый аксессуар для машин. Он хочет соответствовать уровню лидеров автомобильного рынка — ему нравятся названия вроде «Авентадор», «Гелендваген» и «Феррари». Дальше предприниматель несколько недель перебирает десятки названий. Он терзает себя и окружающих в попытке найти что-нибудь не менее монументальное, но на фоне известных брендов с полувековой историей все варианты звучат блекло.

Тогда в помощь ему приходят советчики — партнеры, сотрудники, родственники. Каждый раз, когда неплохое название, казалось бы, найдено, кто-нибудь из советчиков говорит: «недостаточно инновационно», «очень премиально, но слишком пафосно», или «ну, „Авентадор“, конечно, звучит круче, жаль, что его нельзя». В итоге предприниматель уходит на очередной круг выбора названий.

Выйти из этой ловушки можно, если принять одну простую мысль: особенных названий не существует.

Имя бренду создают не буквы в логотипе, а продукт компании. «Роллс-ройс», «Диор» и «Найк» звучат круто не потому, что это какие-то уникальные слова, а потому, что в этих названиях мы слышим историю марки и испытываем чувственные ассоциации с товарами. Если бы вы пятьдесят лет подряд делали лучшие машины в мире, вашу фамилию в названии сейчас тоже произносили бы с придыханием, какой бы она ни была. Не имя красит человека, а человек имя.

Названия в бизнесе — это не волшебная таблетка. Едва ли можно рассчитывать, что одно только удачное слово удвоит ваши продажи. Поэтому вместо того, чтобы бесконечно искать несуществующее идеальное название, я предлагаю брать одно хорошее.

Хорошее название в бизнесе — это название, которое не создает юридических проблем, соответствует базовым требованиям и выполняет конкретную маркетинговую задачу. Если у вас уже есть три-четыре варианта, которые соответствуют всем этим критериям, выберите любой — не ошибетесь.

Часть вторая

Регистрация товарного знака

Зачем нужен товарный знак

Товарный знак нужен не всегда. Если открыть ларек с ремонтом обуви, проще всего назвать его «Ремонт обуви» и ничего не выдумывать. Но если хочется выделиться среди конкурентов или открыть сеть ларьков, без знака не обойтись. Вот что он дает.

Право использовать название. Если вы придумаете оригинальное название и зарегистрируете товарный знак, то станете его единственным правообладателем. Если кто-то рискнет использовать ваше название без разрешения, вы сможете взыскать с него компенсацию, заставить уничтожить контрафакт и убрать все упоминания вашего названия. А вас такие проблемы не коснутся.

Размер компенсации — от 10 тысяч до 5 миллионов рублей по статье 1515 ГК РФ. Конкретную сумму в каждом случае определяет суд: пять миллионов бывает редко, а несколько сотен тысяч — сплошь и рядом.

Незаконное использование товарных знаков — судебная рутина. В СМИ обычно попадают известные бренды вроде «Эпла» и Винни Пуха, поэтому может показаться, что цветочного киоска в Кирове или маникюрного салона в Новосибирске эти высокие материи не касаются. Но цветочному киоску из второй главы все равно пришлось заплатить 500 тысяч за название «Макси флора», а маникюрному салону — 600 тысяч за «Маникюр в 4 руки».

Уставный капитал. Если оценить товарный знак и поставить его на баланс, он станет нематериальным активом компании. Компания подорожает, и это поможет привлечь партнеров и инвесторов. А еще под залог оцененного товарного знака можно взять кредит: в случае чего банк его продаст и вернет свои деньги.

Обычно знак оценивают в 5—10% валового дохода от продаж под этим знаком. Скажем, если компания «Канареечка» продает шляпы из птиц на 20 миллионов в год, то сам знак «Канареечка» оценят в 1—2 миллиона рублей.

Франшиза. По закону без товарного знака нельзя заключать франшизный договор — на юридическом языке его называют договором коммерческой концессии. Его суть в продаже права пользоваться товарным знаком. Когда нет знака, продавать нечего.

Поэтому, если продать франшизу без регистрации знака, сделку признают недействительной, а продавца заставят вернуть покупателю деньги с процентами.

Например, в одном из дел ИП отсудил у ООО 2,5 миллиона рублей, которые заплатил за франшизу, и еще 600 тысяч сверху за незаконное пользование чужими деньгами. ООО еще повезло: теоретически покупателю франшизы никто не мешает зарегистрировать товарный знак на себя и заставить продавца через суд провести ребрендинг. Постановление суда по делу А41-4910/2016

Исключения бывают, но отстоять франшизу без товарного знака — это долго и дорого. Компании из Новосибирска пришлось два года ходить по судам: первая инстанция, апелляция, кассация, Верховный суд, пересмотр дела в суде первой инстанции, снова апелляция, кассация и Верховный суд — теперь уже по инициативе ответчика, которому в конце концов отказали. Определение Верховного суда 304-ЭС15-5828

Продавать франшизу без товарного знака — безумие и отвага. К сожалению, это останавливает не всех. Иногда доходит до крайностей, когда компания продает право на чужой товарный знак — в этом случае вся сеть работает под угрозой судебных компенсаций и ребрендинга. Иск могут предъявить и франчайзеру, и каждому франчайзи по отдельности.

Когда мои доверители хотят купить франшизу, я советую первым делом проверить товарный знак. Если продавец безответственно относится к своим правам, возможно, к бизнесу он относится так же.

Торговые площадки. Бывает, что ответчиками привлекают не только нарушителей прав на товарный знак, но и торговые площадки, где они работают, например торговые центры и интернет-магазины. Чтобы этого избежать, перед тем как повесить вывеску или разместить товар в каталоге, площадки просят свидетельство на товарный знак или хотя бы справку о поданной заявке. Так делают не все, но все, кто обжегся.

С интернет-магазина одежды «Ламода» потребовали 5 миллионов рублей за нарушение прав на обувной товарный знак Highlander. Магазин не согласился и год ходил по судам. Ему повезло: он сумел доказать, что правообладатель знака сам никогда не выпускал обувь, и суд уменьшил компенсацию до 50 тысяч. Если бы не это, взыскали бы гораздо, гораздо больше. Определение Верховного суда по делу А40-26217/2015

Есть ли регистрация торговой марки? *

- ☐ Да
- ☐ Заявка в процессе рассмотрения
- ☐ Нет
- ☐ Не являюсь правообладателем

Ссылка на сайт/социальные сети/каталог *

Мой ответ _____

Количество артикулов для размещения на Lamoda *

Обязательное требование для размещения - 50 артикулов (цветомоделей).

Мой ответ _____

Теперь «Ламода» проверяет знак каждого контрагента. В анкете для партнеров интернет-магазина вопрос о товарном знаке задают еще до первого контакта

Маркировка. Только владелец товарного знака имеет право использовать маркировку ®. Она говорит о том, что товарный знак зарегистрирован и его владелец готов преследовать нарушителей по закону. Использовать маркировку без товарного знака нельзя: ответственность вплоть до уголовной. Пока что по этой статье к наказанию никого не приговорили, но она есть — это статья 180 ГК РФ.

Если очень хочется использовать маркировку без товарного знака, ставьте [™] — trademark. В России она никак не регулируется, поэтому использовать ее может кто угодно и как угодно.

Таможня. Товарный знак можно внести в реестр Федеральной таможенной службы. Тогда для провоза маркированного товара через границу нужно будет ваше разрешение, иначе таможенники его развернут.

Весной 2017 года «Сяоми» внесла свой товарный знак в таможенный реестр и таможня перестала пропускать посылки с техникой «Сяоми» без разрешения компании. Пострадали многие интернет-магазины, которые возили товар без ведома российской дочки «Сяоми». Зато компания защитила себя от параллельного импорта.

Итак, если вы решили, что вашей компании нужен товарный знак, давайте попытаемся его зарегистрировать: сначала в России, а потом и в других странах.

Регистрация товарного знака в России

В России товарные знаки регистрирует Федеральная служба по интеллектуальной собственности, а помогает ей в этом Федеральный институт промышленной собственности. Для простоты дальше я буду называть их Роспатент и ФИПС.

Регистрация товарного знака состоит из пяти шагов:

1. Проверяете название по базам и решаете, есть ли смысл регистрировать его как товарный знак — этим мы занимались в первой части книги. Подать заявку можно на любое название, но есть такие, что точно не пройдут экспертизу.
2. Готовите заявительные документы и подаете их в ФИПС. Подать заявку можно в бумажном виде обычным письмом, а можно — в электронном, через личный кабинет на сайте ФИПС.
3. Платите госпошлину.
4. Отвечаете на запросы экспертизы, оспариваете предварительный отказ.
5. Получаете свидетельство на товарный знак.

Весь процесс обычно занимает 8—10 месяцев. Но для права на знак важен не момент получения свидетельства, а момент подачи заявки. В этот день за вами закрепляется право приоритета — после этого никто не сможет зарегистрировать такой же или похожий знак.

Единственный способ ускорить процесс — заказать платный поиск по базе Роспатента за 94 400 рублей. Отчет об официальном поиске сократит регистрацию с десяти месяцев до трех. Других вариантов ускорить регистрацию нет: все заявки распределяются между экспертами автоматически, взять чью-то заявку вне очереди невозможно.

Зато процесс легко можно замедлить. Например, если запутаться в классах, товарах и запросах экспертов.

Сложности при регистрации знака

Формально зарегистрировать знак можно самому. На сайте ФИПС www1.fips.ru в разделе «Госуслуги» → «Товарные знаки» опубликовано Руководство по регистрации товарного знака. В разделе «Документы» → «Формы документов» можно скачать образец заявления для регистрации знака.

Но здесь как с интерпретацией названий: все просто только на первый взгляд. Интеллектуальная собственность — молодая отрасль права. В законах по товарным знакам много субъективных понятий, которые не раскрываются подробно, и все толкуют их по-разному. Больше половины знаков проходят регистрацию только после спора с Роспатентом. Суды по товарным знакам часто не заканчиваются одной инстанцией, а вышестоящие суды отменяют решения предыдущих.

Поэтому патентные поверенные — это отдельная профессия, как, например, адвокат по уголовному праву или нотариус. Даже юристы других профилей обычно не рискуют браться за интеллектуальную собственность: ко мне за регистрацией своих знаков обращаются юристы по банкротствам, по земельным спорам, арбитражники. И при самой рядовой регистрации постоянно возникают проблемы, которые без профильного юриста решить сложно.

Поиск сходных товарных знаков. Когда мы проверяли названия для магазина плюшевых мишек, то видели, как сложно определить степень сходства разных названий. Эксперты оперируют понятиями «сходство до степени смешения» и «различительная способность», но это оценочные критерии, они не описаны в законах. Если ваше мнение не совпадет с мнением эксперта Роспатента, вам откажут в регистрации.

Поэтому даже с учетом помощи юриста предварительный отказ обычно получают больше половины заявителей.

Подбор классов МКТУ. МКТУ — это международная классификация товаров и услуг. Классы МКТУ определяют, на какие товары и услуги действует знак. На другие не действует: по закону в разных классах могут быть одинаковые знаки и это не нарушает ничьих прав.

Всего классов 45. Все они опубликованы в «Лексинту» — официальном справочнике Роспатента. Его можно скачать на сайте new.fips.ru в разделе «Поиск» → «Классификаторы» → «Международная классификация товаров и услуг».

Выбирать классы МКТУ нужно сразу и навсегда: после подачи заявки расширить список не получится. Чтобы добавить новый класс, регистрировать знак придется заново. Поэтому подбирать классы стоит широко.

Представьте, что вы открыли компанию по доставке еды и зарегистрировали ее название на 43-й класс — кафе. Вы вложились в рекламу, заработали хорошую репутацию, стали узнаваемым. А потом пришел хитрый конкурент и зарегистрировал ваше название на три другие класса: 29, 30 и 35-й — еда и розничная торговля. Теперь он может работать в том же бизнесе и зарабатывать деньги на вашей узнаваемости, а засудить его будет очень сложно, или вообще не получится: формально-то классы разные.

Для каждого вида деятельности нужно просматривать все классы МКТУ, потому что нужные могут найтись в самых неожиданных местах. Той же компании по доставке еды может пригодиться еще и 5-й класс, к которому кроме медицинских препаратов относится еда с биодобавками и витаминами. Если его пропустить, товарный знак будет хуже защищать полезную часть вашего меню.

А вот накидать в заявку побольше классов на всякий случай — идея сомнительная. Каждый класс добавляет к размеру пошлины 2500—4500 рублей, поэтому, скажем, заявка на все 45 классов будет стоить 223 тысячи рублей.

Кроме того, если вы три года не используете знак для какого-то класса, его действие на этот класс можно прекратить по суду.

Товары и услуги. Классы определяют товары и услуги, на которые действует знак. Но одних классов мало: рядом могут жить товары, которые никак не связаны друг с другом, например холодильники и ядерные реакторы. И это не шутка, это 11-й класс МКТУ. А какие-то товары, например аксессуары для одежды, могут быть размазаны на пять разных классов.

Как и классы, товары после подачи заявки добавить не получится — придется регистрировать новый знак. Поэтому в заявке их надо расписывать широко и подробно.

Все товары и услуги тоже перечислены в «Лексинту». Но их список постоянно обновляют: уточняют старые, добавляют новые. Поэтому в заявке обязательно нужны собирательные понятия: одежда, обувь, розничная торговля, организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий.

Скажем, если магазин «Топ хипстерс шмот» регистрирует торговлю джоггерами, чокерами и мантиями, а потом появится новый вид штанов — подвороткинсы, то знак уже формально не будет их защищать. Для этого нужен товарный знак в том числе на «одежду».

Но одних собирательных названий мало: если товар выйдет за их пределы, знак уже не будет его защищать. Поэтому все товары и услуги лучше расписать еще и по отдельности. Вот как выглядит список услуг для школы единоборств, при виде которого эксперт Роспатента пустит слезу умиления:

- обучение единоборствам,
- обучение айкидо,
- обучение боксу,
- обучение при помощи симуляторов,
- организация выставок с культурно-просветительной целью,
- организация досуга,
- организация и проведение коллоквиумов,
- организация и проведение конгрессов,
- организация и проведение конференций,
- организация и проведение мастер-классов [обучение],
- организация и проведение образовательных форумов неvirtуальных.

Если вы точно знаете, что никогда не станете проводить конференции, их можно и убрать. Но если не уверены, лучше подстраховаться: кто знает, чем школа станет заниматься через пять лет.

Так же подробно стоит расписать и все остальное, чем может заниматься школа, к примеру выпускать спортивные товары и одежду под своей маркой или рекламировать тренеров. Отдельно будет про спортивные шлемы: в МКТУ они живут не со спорттоварами, а с научными приборами, космическими спутниками и пипетками.

В хороших заявках списки товаров и услуг занимают по 5—10 страниц.

Госпошлина. При подаче документов нужно уплатить пошлину за рассмотрение заявки, экспертизу и регистрацию знака. Размер пошлины зависит от того, что защищает товарный знак. Рассчитать ее можно на калькуляторе в разделе подачи заявки на сайте new.fips.ru.

Если заявка бумажная, пошлина обойдется как минимум в 35 тысяч рублей. Если электронная — на 30% дешевле, 23 тысячи. Сформировать квитанцию на оплату можно на сайте Роспатента gurto.ru в разделе «Информация и сервисы». Прикладывать ее к заявлению не обязательно, но желательно — так проверяющий быстрее найдет ваш платеж.

Электронную заявку на регистрацию товарного знака можно подать только через личный кабинет на сайте ФИПС и только если есть квалифицированная электронная подпись. На получение такой подписи у меня ушло 4500 рублей и две недели. Еще две недели я созванивался с поддержкой Роспатента, чтобы все заработало. Если с регистрацией помогает юрист, он может подать заявку за вас через свой личный кабинет и со своей электронной подписью.

Госпошлина состоит из трех частей: за подачу заявки, проведение экспертизы и выдачу свидетельства на знак. Их можно оплатить сразу или в процессе регистрации. Во втором случае получится своего рода рассрочка, но регистрация займет на два месяца дольше. Чуть ниже я расскажу, как на этом сэкономить, чтобы не потерять приоритет на знак.

Предварительный отказ. Когда вы подадите заявку и уплатите пошлину, документы попадут к экспертам. Дальше возможны три варианта:

1. Заявку одобряют и сразу выдают свидетельство на товарный знак.
2. Вы получите запрос. Запрос присылают по формальным основаниям, например если в документах не те товары, неправильная пошлина или чужой адрес.
3. Вы получите предварительный отказ. По моему опыту, так происходит более чем в половине случаев.

Предварительным отказом юристы называют документ, который официально называется так: «Уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства». В нем эксперт объясняет, что ему не нравится в заявке и почему он хочет ее отклонить.

Чтобы знак все-таки зарегистрировали, нужно ответить на все вопросы эксперта, а иногда и доказать свою правоту. Шанс на правильный ответ только один. Если эксперта устроит ваши объяснения, заявку одобряют. Если нет — отклоняют.

Обычно предварительный отказ — это несколько страниц очень юридического текста: я встречал отказы и по десять страниц. Выглядят такие отказы пугающе, но на самом деле длинный и обстоятельный отказ — хороший признак. Эксперт приводит много аргументов, и с какими-то из них наверняка получится поспорить.

Хуже, когда отказ короткий и безапелляционный: эксперт уверен, что название плохое, и не хочет, чтобы с ним спорили. Зацепиться тут практически не за что, поэтому приходится самому раскрывать позицию эксперта, а потом ее оспаривать.

Но даже короткие отказы не безнадежны. Как-то ко мне обратилась компания со знаком «Добрый вкус»: их юрист подал заявку, но получил отказ. Эксперт просто написал, что знак слишком похож на другой — «Добровкус». Зацепиться было практически не за что, и юрист не придумал, что ответить. Ответ нашей фирмы в итоге получился в три раза длиннее отказа, но дело того стоило — знак зарегистрировали.

Ответ на предварительный отказ нужно писать на языке эксперта и очень обстоятельно. Это непросто даже для юриста. Вот примеры оборотов из ответа по «Доброму вкусу»:

«...словесный элемент „Добровкус“, входящий в состав комбинированного обозначения, не представляет собой простое соединение двух слов, а является фантазийным словесным обозначением, имеющим самостоятельную семантику, при этом доминирующим элементом в указанном комбинированном обозначении является графический элемент...»

«...замороженные мясные полуфабрикаты и цельнозерновой хлеб для потребителя не являются взаимозаменяемыми товарами. Продиктованные назначением таких продуктов питания различия не могут вызвать смешения в представлении о товаре у потребителя...»

«...по мнению заявителя, это обуславливает отсутствие звукового (фонетического), а также графического (визуального) сходства обозначения „Добрый вкус“ с заявленным на регистрацию обозначением, содержащим словесный элемент „Добровкус“ и, следовательно, отсутствие сходства до степени смешения....»

«Фантазийный элемент», «самостоятельная семантика», «взаимозаменяемые товары» — все это специальные термины, но определения этих терминов нет в законах и толкованиях. Поэтому их понимают только юристы, которые постоянно в этом варятся: отвечают на письма, читают судебную практику, общаются с экспертами, ездят на конференции.

В моей практике много раз встречались ситуации, когда доверитель обращается к юристу только после получения предварительного отказа. Действительно, на этом этапе продолжить регистрацию без специалиста уже не получится. И да, иногда юрист настолько в ударе, что может вытащить даже такую ситуацию.

Но при этом процесс может стоить предпринимателю гораздо больше, чем услуги юриста за проверку названия и заполнение заявки.

Как найти юриста для регистрации товарного знака

Я не рекомендую регистрировать товарный знак без юриста. Когда название — выдуманное слово, которое точно ни на что не похоже, можно попробовать подать заявку самому. В этом случае риск отказа минимальный — достаточно правильно заполнить все документы. Но риск все равно остается: в базу закрадется ошибка, кто-то подаст похожий знак немного раньше вас, эксперту что-то померещится. Со стороны регистрация знака выглядит как формализованный процесс, но на практике это пока что очень далеко от правды.

Поиск юриста я советую начинать с рекламной выдачи поисковиков по запросу «юрист по товарным знакам» или «регистрация товарного знака». По моему опыту, другие варианты хуже. Например, в топах органической выдачи и юридических рейтингов живут старые и крупные юрфирмы с дикими ценами или агрегаторы устаревших статей. А если искать по знакомым, то легко нарваться на неопытного юриста, которому повезло зарегистрировать один-два простых знака, и не факт, что повезет снова.

Проверить юриста проще всего по портфолио. Защита интеллектуальной собственности — это очень узкая специализация. Если юрист раньше работал с налогами или ДТП, он не разберется с тонкостями названий, классов, товаров и предварительных отказов. Поэтому лучше найти юриста, который зарегистрировал хотя бы 40—50 товарных знаков. Еще лучше, если юрист расскажет, с какими сложностями он сталкивался и как их решал.

Чтобы убедиться, что портфолио настоящее, вбейте номера нескольких свидетельств в официальный реестр товарных знаков Роспатента на сайте www1.fips.ru. Юриста или его организацию надо искать в адресе для переписки: это значит, что он напрямую получал все письма из Роспатента и вел делопроизводство от начала до конца.

Для примера проверим двух юристов. Открываем портфолио первого и находим свидетельство на товарный знак. Копируем его номер. Вставляем номер в базу данных — в разделе «Рес-стры» на сайте ФИПС.

Знак тот же самый, он зарегистрирован, в адресе для переписки — правильная юридическая фирма. Это значит, что письма приходили юрфирме, а там на них отвечали. Все совпадает, свидетельство в портфолио настоящее.



В портфолио — свидетельство, информация совпадает с информацией на сайте ФИПС. Знак зарегистрирован, в адресе переписки — юрист, чье портфолио вы проверяете. Знак засчитан

Другой пример. В портфолио компании, которая регистрирует товарные знаки, живет логотип «Трансформатора». При этом свидетельства на товарный знак не видно.

Ищем знак по базам ФИПС и находим в базе поданных заявок. Адрес для переписки — юрист, тут все правильно. Но и заявитель, то есть будущий правообладатель, — тоже юрист. Это уже подозрительно.

Смотрим переписку. Оказывается, пошлину не заплатили, а заявку на знак отозвали. Что делает логотип в портфолио юрфирмы — непонятно. Представьте, что я подал заявку на регистрацию товарного знака «Эминем», потом ее отозвал — и после этого добавил логотип музыканта себе на сайт, как будто с ним работал. Для меня подать заявку — дело одного дня, а какой клиент!

Зарегистрировали
4 783 бренда:

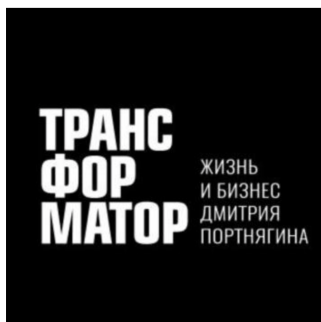
**ТРАНС
ФОР
МАТОР**

Заявка на регистрацию товарного знака (знака обслуживания)

(210) Номер заявки: 2017748553

(220) Дата поступления заявки:
17.11.2017

(540) Изображение заявляемого обозначения



(731) Заявитель:
RU, Общество с ограниченной ответственностью [REDACTED] Республика Татарстан,

Адрес для переписки:
RU, 420021, Республика Татарстан, Казань, [REDACTED]

Исходящая корреспонденция	
Решение о признании заявки отозванной	2018.08.24
Решение о признании заявки отозванной	2018.08.24
Уведомление формальной экспертизы о результатах проверки пошлины	2018.04.28
Уведомление формальной экспертизы о результатах проверки пошлины	2018.02.20
Уведомление формальной экспертизы о результатах проверки пошлины	2017.12.04

**Входящая
корреспонденция**
Комплект
заявочной
документации

В портфолио вместо свидетельства логотип, пошлину за знак не заплатили, заявку отозвали. Знак не засчитан

Сколько стоит регистрация знака с юристом

В 2019 году профильные юристы по товарным знакам просят 30—40 тысяч рублей за всю регистрацию: в нее входит проверка названия, подача заявки и ведение делопроизводства. Пошлина уплачивается отдельно.

Если юрист просит меньше 25 тысяч рублей, здесь что-то не так. Может быть, он раньше этим не занимался и не понимает, сколько впереди работы. А может быть, в предложение не входит какой-то этап работы.

Юристы с нетрадиционной маркетинговой ориентацией рекламируют «регистрацию знака от 15 000 рублей», а после оплаты оказывается, что это только подача заявки. Проверка названия стоит еще 10 тысяч, ответ на запрос — 5 тысяч, предварительный отказ — 15 тысяч. В итоге набегает 40—50 тысяч рублей, причем юрист при такой схеме заинтересован, чтобы отказов и запросов было как можно больше.

Конечно, бывают сложные ситуации, когда даже опытный юрист не возьмется предсказать сроки и стоимость регистрации. Но это скорее исключение из правил.

Что спросить у юриста по товарным знакам

1. Какая у вас специализация? Правильный ответ — интеллектуальная собственность.
2. Где посмотреть ваше портфолио? Можете прислать ссылки на уже зарегистрированные знаки?
3. Я правильно понимаю, что в стоимость входит проверка, подача заявки и полное ведение делопроизводства? Или потом еще за что-то нужно будет доплачивать? А ответ на предварительный отказ входит в стоимость?
4. Что будет, если знак не зарегистрируют? Какие гарантии вы даете?
5. А можно почитать ваш договор?

Гарантия на регистрацию знака

Как правило, хорошие юристы не гарантируют результат, потому что слишком многое зависит не от них. С товарными знаками случай особый: после проверки названия опытный юрист уже знает, зарегистрируют его или нет.

Конечно, исключения бывают, и где-то в 5 % случаев ошибается даже опытный юрист. А еще бывает, что Роспатент выдает странноватые решения. Но в целом отвечать за свою оценку деньгами можно. Обратите внимание на разницу: юрист не гарантирует результат, но гарантирует, что вернет деньги в случае неудачи.

Ответственные юристы по товарным знакам прямо прописывают гарантию в договоре. Но гарантии тоже бывают разные, и плохая на самом деле ничего не гарантирует.

В правильной гарантии прописаны условия, сумма и срок возврата денег. Если чего-то из этого нет, гарантия бессмысленна. Вот пример хорошей гарантии — пусть она и написана сложным юридическим языком.

В случае вынесения решения Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатент) решения об отказе в регистрации товарного знака Заказчика Исполнитель по требованию Заказчика обязуется вернуть уплаченные Заказчиком Исполнителю денежные средства за оказание услуг по сопровождению регистрации товарного знака по п. 2.1 настоящего Договора в полном объеме, а именно 29 000 (двадцать девять тысяч) рублей, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня поступления требования Заказчика Исполнителю.

А вот пример плохой гарантии, хотя понять ее гораздо проще, чем хорошую. Попробуйте разобраться, что здесь не так. Ответ — на следующей странице.

Исполнитель обязуется вернуть Заказчику вознаграждение в том случае, если отказ в регистрации товарного знака Заказчика произошел по вине Исполнителя.

Во втором примере не прописаны сроки, поэтому возвращать деньги могут по сто рублей в месяц. Но это не главная проблема. Чтобы вернуть деньги, придется доказать вину исполнителя, то есть юриста. А вины-то и нет, ведь решение принимает эксперт Роспатента. Чтобы доверитель получил возврат по такой гарантии, юрист должен допустить очевидные ошибки, например пропустить срок ответа на запрос эксперта.

Если гарантии нет или она слабая, это еще не значит, что юрист обманщик. К примеру, есть старые юрфирмы, которые работают с постоянными доверителями и не стараются привлечь новых. Цены у них в два-три раза выше рынка, и гарантию они не дают. Так уж заведено.

Но может быть и так, что у юриста мало опыта или он понимает, что зарегистрировать знак будет сложно. Рисковать деньгами он боится, а о сложностях молчит, чтобы не спугнуть клиента.

Поэтому финансовая гарантия результата — это все-таки лучшее подтверждение надежности юриста.

Если хороший юрист не находится

Работать удобнее с юристом, который живет где-то рядом: к нему можно всегда прийти в офис и спросить совета. Но это совсем не обязательно.

В 2019 году удаленная работа не проблема: электронный документооборот, почта и мессенджеры позволяют юристу зарегистрировать знак из любого города. А оригиналы документов можно прислать курьером. Поэтому, если в вашем городе не нашлось профильного юриста с гарантией по нормальной цене и с честным портфолио, поищите в других. Возможно, там удастся найти юриста, который все сделает дешевле.

Я работаю из Курска, но у нашей юрфирмы доверители в Калининграде, Магадане и еще 150 городах. Обычная история, когда заявитель — веб-агентство из Москвы, а мы из Курска регистрируем их товарный знак.

Как сэкономить при регистрации знака

При всех преимуществах товарного знака, зачастую предприниматели работают без них или откладывают регистрацию на потом, как мой доверитель с «Дуэльпиццей» из начала книги. По моему опыту, одна из главных причин — регистрация знака стоит денег, которые хочется вместо этого потратить на развитие бизнеса: закупить продукцию, выплатить зарплату, заплатить за аренду.

Но, как мы уже знаем, работа без товарного знака может стоить гораздо больше его регистрации. Кроме того, это тоже инвестиция в бизнес — как нематериальный актив. Поэтому я бы советовал задуматься о регистрации знака даже с небольшим стартапом в гараже.

А чтобы потянуть его стоимость, попробуйте сэкономить. Вот как это можно сделать.

Зарегистрировать один комбинированный знак вместо графического и словесного. Если у вас есть название и логотип, их можно подать на регистрацию в одной заявке. Комбинированный товарный знак будет защищать их и вместе и по отдельности. Так вы сэкономите 50—60 тысяч на услугах и пошлинах.

Две заявки лучше одной, если хочется увеличить капитализацию компании за счет нематериальных активов, например перед выходом на IPO. Два знака будут стоить в два раза дороже, чем один комбинированный.

Противники комбинированных знаков считают, что они хуже защищают права на интеллектуальную собственность. Скажем, если конкурент позаимствует название, а логотип нарисует свой, суд может не признать нарушения. Но судебная практика пока не устоялась, поэтому на деле все равно все зависит от обстоятельств дела и мнения судьи.

На мой взгляд, если юрист уговаривает зарегистрировать два знака, но вы не понимаете, зачем вам это нужно, то лучше сэкономить.

Зарегистрировать знак с одним вариантом написания. Если вы используете название на латинице и кириллице, юрист может предложить зарегистрировать по знаку для каждого варианта написания.

Как и в ситуации с графикой и названием, по большому счету это имеет смысл только перед выходом на биржу. Сходство между знаками определяется в том числе по звучанию и смыслу, поэтому один знак защитит название ничуть не хуже, чем два. А бывает, что сходство находят даже в переводе. Например, салон «Маникюр в 4 руки» наказали за сходство со знаком «4hands».

Подать заявку в электронном виде. Так пошлина будет на 30 % ниже: 23 тысячи вместо 35.

Попросить о скидке. Больное место юристов — клиенты, которые уходят «на подумать». Причины называют разные: нет времени, директор в отпуске, бухгалтер в командировке. Даже если все срастается, подписание договора затягивается на две-три недели.

Если пообещать сегодня же подписать договор и заплатить в обмен на скидку, вполне можно выгадать 3—4 тысячи рублей. Юрист понимает, что за сэкономленное время он заработает больше.

Получить рассрочку. Стоимость регистрации знака складывается из пошлины и услуг юриста. Обе статьи расходов можно разделить на несколько платежей — получится своего рода рассрочка.

Пошлина состоит из трех частей: за подачу заявки, проведение экспертизы и регистрацию знака. Если подавать знак в одном классе МКТУ и со скидкой за электронную подачу, в 2019 году цифры такие: за подачу заявки просят 2450 рублей, за экспертизу — 8050 рублей, за регистрацию знака — 11 200 рублей.

Обычно первую и вторую части пошлины платят перед подачей заявки. Тогда Роспатент получает заявку вместе с пошлинами и сразу отправляет знак на экспертизу.

Если первые две пошлины сразу не заплатить, Роспатент примет заявку, но на экспертизу товарный знак не отправит, а пришлет запрос на оплату пошлин. Если не заплатить их в течение двух месяцев, заявка не сгорит, но размер пошлины вырастет в полтора раза и Роспатент даст на оплату еще полгода. Если пропустить и этот срок, заявка сгорит и ее придется подавать заново.

Пока Роспатент ждет оплату пошлины, экспертизу никто не проводит. Поэтому время регистрации знака растягивается: к нему добавляется время между подачей заявки и оплатой пошлины.

Откладывать оплату пошлины имеет смысл, когда деньги важнее сроков. Дело в том, что когда заявка поступает в Роспатент, то вне зависимости от того, уплачены пошлины или нет, заявитель автоматически получит уведомление о поступлении заявки. Этот документ подтверждает право приоритета: если кто-то подаст заявку на похожий знак после этой даты, ему откажут. Поэтому это уведомление также называют приоритетной справкой.

Некоторым предпринимателям такая справка важнее, чем сам товарный знак: например, если торговый центр отказывается без нее вешать вывеску магазина на фасаде, а интернет-магазин не выставляет товар на сайте. В таких случаях имеет смысл отложить оплату пошлины на пару месяцев, а освободившиеся деньги пустить в оборот.

Третью часть пошлины платят уже за то, чтобы Роспатент зарегистрировал знак и выдал свидетельство. Ее тоже можно заплатить сразу, но обычно ждут одобрения экспертизы: предоплата не ускоряет регистрацию, а если эксперт откажет, деньги придется возвращать.

Юристы тоже могут пойти навстречу и разбить оплату на несколько частей. Обычно разбивают на две: первую половину при заключении договора, вторую — после подачи заявки и получения приоритетной справки.

Как экономить опасно

Некоторые смекалистые, но неподготовленные предприниматели находят и другие способы сэкономить: например, регистрируют знак без юриста, выбирают только один класс МКТУ или доверяются специалисту, который за свои услуги просит подозрительно мало.

Любой из этих способов действительно может сэкономить деньги, но гораздо чаще приводит к лишним расходам.

Взять самостоятельную подачу заявки. На сайте ФИПС есть все нужные образцы, требования и регламенты, чтобы зарегистрировать знак. Но если ошибиться при его проверке, название может оказаться занято. А если неправильно ответить на предварительный отказ и получить окончательный, не спасет даже гениальный юрист — а пошлина просто сгорит.

Если сэкономить на классах МКТУ, можно получить бесполезный знак. Сервису по доставке еды, возможно, достаточно будет класса «доставка еды». Никто не говорит, что на следующий день придет конкурент с таким же названием и знаком на «доставку товаров» или «продажу готовой еды в лотках». Но если придет, то сможет наживаться на успехах сервиса или портить его репутацию — и тот ничего не сможет с ним сделать.

В интернете можно найти юристов, которые предлагают дешевую регистрацию знака — тысяч за 15—20. Часть из них — добросовестные специалисты, у которых просто пока мало опыта. Они действительно постараются зарегистрировать ваш знак, хотя могут спастись при первом же отказе Роспатента.

К сожалению, под видом юристов встречаются и мошенники. Как-то раз ко мне пришел предприниматель, которому предложили зарегистрировать товарный знак не в Роспатенте, а в какой-то частной организации. Конечно, частники не имеют на это права, поэтому их «свидетельства» ничего не защищают, независимо от количества подписей и печатей.

Я не рекомендую такую экономию. Главная польза товарного знака в том, что он снижает риски для бизнеса. Поэтому желание превратить регистрацию знака в лотерею выглядит как минимум непоследовательным.

Часть третья

Защита товарного знака

Поиск нарушителей

Представьте: вы придумали для компании звучное название, потратились на рекламу, заработали имя. Но тут появляется конкурент с похожим названием — и давай переманивать клиентов. А вы медленно достаете из кобуры свой товарный знак и взводите курок.

Как вы уже знаете, с нарушителя можно взыскать компенсацию до 5 млн рублей, заставить изъять из оборота и уничтожить контрафактные товары, убрать знак из рекламы, запретить его использовать и даже заставить поменять название компании. Но само собой все это не случится. Не существует полиции по товарным знакам, которая постоянно проверяет чистоплотность всех компаний и наказывает нарушителей.

Бывает, что нарушителей находят случайно. Чаще всего в интернете: всплывает реклама на каком-нибудь сайте, Инстаграм по хэштегу показывает фото контрафакта, видео нарушителя попадает в рекомендации на Ютубе. В реальной жизни тоже не мешает смотреть по сторонам. Однажды мой доверитель поехал в командировку в другой город и увидел там чужой ресторан со своей вывеской.

Чтобы не полагаться на случайность, стоит время от времени проверять свои товарные знаки, хотя бы в интернете: по названию в Гугле и Яндексe и по хэштегам в соцсетях. Если нарушитель есть, скорее всего, он так или иначе там засветится.

Защита знака состоит из четырех смысловых частей:

1. Поиск нарушений товарного знака.
2. Сбор доказательств нарушений — самостоятельно и с помощью госорганов.
3. Защита товарного знака в интернете.
4. Претензия и суд.

По времени эти действия могут пересекаться: например, обращаться в госорганы имеет смысл уже после отправки претензии. Но начинается всегда все с поиска нарушений.

Как узнать нарушение в лицо

Чтобы нарушение считалось нарушением, должны сойтись три звезды: слишком похожее название, однородный вид деятельности и получение прибыли.

Похожее название. Когда ваш товарный знак и обозначение нарушителя одинаковые, вопроса о сходстве не возникает: все очевидно. Сложнее, когда обозначения немного различаются, но при этом все равно слишком похожи. Юристы называют это «сходством до степени смешения». Это значит, что обозначение, название или логотип похожи настолько, что обычный покупатель легко может их перепутать.

По моему опыту, в России право на товарные знаки чаще всего нарушают так:

меняют регистр: *Vektor* — *VekTor*;

пишут транслитом: «Вектор» — *Vektor*;

добавляют одну-две буквы: *Vektor* — *Vecktor*;

добавляют бессмысленные элементы, «плюс», «центр»;

добавляют номер региона: *Vektor* — *Vektor46*;

добавляют вид деятельности, скажем, «ресторан»

или «кафе»: *Vektor* — *Vektor-auto*.

Если ваш товарный знак — «Вектор», то все варианты нарушают ваши права. Обычно нарушители считают, что если у вас знак «Вектор», а у него «Автошкола Vektor46», то все в порядке. Но по закону в таких ситуациях можно подавать в суд и требовать компенсацию.

С маникюрного салона «Маникюр в 4 руки» взыскали 600 тысяч за нарушение товарного знака «4hands», по-английски — «четыре руки». Случай с переводом редкий, но мораль все та же: чтобы нарушить право, не обязательно использовать точно такое же обозначение, достаточно просто слишком похожего.

Однородный тип деятельности. Кроме названия значение имеет вид деятельности. Если бизнес под похожим знаком продает капусту, а у вас парикмахерская, то он ничего не нарушает, так работать можно. Поэтому нужно посмотреть, на какие товары и услуги действует ваш товарный знак, и разобраться, чем занимается потенциальный нарушитель.

При этом неважно, чем вы на самом деле занимаетесь: важно, какие виды деятельности прописаны в вашем товарном знаке по МКТУ. Это не всегда одно и то же.

Бывает, юрист подает на регистрацию товарный знак для холодильников на 11-й класс МКТУ, а Роспатент на этапе экспертизы срезает большую часть товаров и возвращает отказ. Тогда юрист просит зарегистрировать знак хотя бы на что-нибудь. Роспатент соглашается, юрист пожимает руку доверителю и вручает свидетельство, а доверитель и знать не знает о том, что действие его товарного знака распространяется только на ядерные реакторы и шахтерские лампы.

Чтобы это проверить, посмотрите список товаров и услуг в приложении к оригиналу свидетельства на товарный знак. Если бумажного свидетельства под рукой нет, его можно найти по номеру свидетельства в реестре товарных знаков на сайте ФИПС.

Теперь нужно сравнить свои товары с товарами потенциального нарушителя и свои услуги с его услугами. Чтобы нарушение имело место, точное совпадение необязательно, как и с названием. Достаточно, чтобы товары были просто однородными: одежда и обувь, фрукты и овощи, кафе и доставка еды. Даже бизнес-тренинги и клубы: с юридической точки зрения и то и другое — организация мероприятий.

Профильные юристы по товарным знакам выбирают товары и услуги очень подробно, чтобы в случае чего их однородность было легко доказать — например, если вы с нарушителем оба продаете сапоги. Но даже если у вас в перечне товаров только «одежда», то продавец сапог с таким же названием, скорее всего, нарушает ваше право на товарный знак. Правда, чтобы судья согласился с тем, что товары однородные, придется вызвать эксперта.

(540) Изображение (воспроизведение) товарного знака, знака обслуживания

HORIZON

(732) Правообладатель:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЛОГОСГРУП», 105264, Москва, ул. Парковая 10-я, 18, пом. 9, оф.24 (RU)

(750) Адрес для переписки:

305040, Курская область, город Курск, улица Студенческая, дом 34, офис 4, ООО "Башук Чичканов, юридическая фирма"

(550) Указание, относящееся к виду знака, и его характеристики

Комбинированный знак

(591) Указание цвета или цветового сочетания:

синий

(511) Классы МКТУ и перечень товаров и/или услуг:

09 - приборы и инструменты для передачи, распределения, трансформации, накопления, регулирования или управления электричеством; акселерометры; актинометры; алидады; альтиметры; амперметры; анемометры; аноды; антенны; антикагоды; апертометры [оптические]; аппаратура высокоскоростная; аппаратура для анализов, за исключением медицинской; аппараты для анализа состава воздуха; аппараты для ферментации [приборы лабораторные]; аппараты и установки для генерации рентгеновского излучения, за исключением используемых в медицине; аппараты коммутационные электрические; аппараты перегонные лабораторные; аппараты рентгеновские для промышленных целей; аппараты рентгеновские, за исключением используемых для медицинских целей; ареометры для кислот; ареометры для определения плотности соляных растворов; включатели электроцепи; выключатели закрытые [электрические]; выпрямители тока; газоанализаторы лабораторные; гигрометры; гидрометры; детекторы инфракрасные; ионизаторы, за исключением используемых для обработки воздуха или воды; наклейки-индикаторы температуры, не для медицинских целей; компьютерное программное обеспечение для мониторинга, наблюдения, контроля полевых/периферийных устройств, приборов в системах управления промышленными процессами и технологическими процессами и в системах контроля/мониторинга промышленных процессов и технологических процессов; программное обеспечение для лабораторий; программное обеспечение для систем анализа газов технологических процессов, программное обеспечение для мониторинга состояния атмосферы, программное обеспечение для мониторинга выбросов, программное обеспечение контроля и управления технологическими процессами; приборы и инструменты физические; приборы и инструменты химические; приборы контрольно-измерительные для паровых котлов; публикации электронные загружаемые; пуллы управления [электричество]; сигнализация световая или механическая; транспондеры [передатчики-ответчики]; указатели электрические утечки тока; указатели электронные световой эмиссии; установочные электрические для дистанционного управления производственными процессами; аппараты, приборы для мониторинга, измерения и анализа газа, пыли, температуры и теплового потока; автоматические системы анализа газов технологических процессов и мониторинга выбросов; аппараты, приборы и инструменты для измерения поверхностной температуры; аппараты, приборы и инструменты для обнаружения излучения; инфракрасные термометры, температурные сканеры; устройства контроля

Чтобы узнать, что защищает товарный знак, проверьте поле 511 — «Классы МКТУ и перечень товаров и/или услуг»

Получение прибыли. Если названия похожи до степени смешения, а тип деятельности однородный, остается узнать, получает ли потенциальный нарушитель от спорного именования прибыль.

Сшить рюкзак с товарным знаком ФИФА и носить его самому можно — это не нарушение. А вот продавать такие рюкзаки без разрешения правообладателя нельзя. Например, в Казани швея сшила и продала полицейским несколько ростовых фигур с волком Забивакой, а теперь полицейские шьют ей дело по статье 180 УК РФ.

При этом неважно, знал ли нарушитель, что у вас есть товарный знак, или нет. Использует — значит, нарушает. Под использованием товарного знака закон подразумевает его размещение на товарах, этикетках, упаковках, вывесках, в рекламе, документации, в доменных именах и соцсетях.

Сбор доказательств и подготовка к суду

Если нарушение налицо, собирайте доказательства: они пригодятся для обращения в различные инстанции и для суда. Зафиксируйте все, что получится найти: сделайте скриншоты сайта, рекламы и страниц в социальных сетях, сфотографируйте вывеску и интерьер, если у нарушителя есть розничная точка. Купите товар для образца и сохраните чек. Заранее неизвестно, что суд примет в качестве доказательств, а что нет, поэтому доказательств нужно как можно больше.

Дальше порядок действий зависит от того, чего вы хотите добиться. Если вам достаточно, чтобы нарушитель просто поменял название, можно сразу писать ему гневное письмо — со скриншотами и фотографиями, которые подтверждают нарушение. Вполне может быть, что нарушитель пойдет навстречу и не станет дожидаться претензии с вашей стороны.

Но если вы хотите взыскать компенсацию, не выдавайте себя раньше времени. Берите все, что накопили, и несите юристу по товарным знакам. Он изучит дело, расскажет о перспективах и поможет подготовить доказательства для суда.

Без подготовки суд может не принять ваши доказательства. Если сайт нарушителя не будет работать, он заявит, что вы нарисовали скриншоты в фотопроцессоре, и возразить ему будет нечего. А если снять закупку контрафакта скрытой камерой, суд задастся вопросом, законно ли вы ее приобрели и не нарушили ли неприкосновенность частной жизни.

Чтобы избежать подобных неприятностей, юрист ходит к нотариусу и попросит составить заверенный протокол осмотра сайта, а закупку с видеофиксацией проведет так, чтобы суд ее принял.

Другое дело, что сбор доказательств стоит денег. Например, фиксация сайта у нотариуса может обойтись в 15—20 тысяч рублей в зависимости от количества скриншотов.

Как выбрать юриста для защиты товарного знака

Обычно юристы, которые занимаются регистрацией знаков, занимаются и их защитой. При выборе юриста действуют примерно те же правила:

1. Профильный юрист лучше, чем юридический супермаркет: нужен юрист по интеллектуальной собственности или патентный поверенный по товарным знакам. Оценить специализацию юриста проще всего по его портфолио.
2. Чем подробнее прописан состав услуг в договоре, тем лучше.
3. Вести споры по товарным знакам юрист может дистанционно, поэтому можно рассматривать предложения юристов и из других регионов.

Стоимость услуг зависит от ситуации. Подготовка и подача претензии у профильных юристов стоит в среднем 20—30 тысяч рублей. В эту сумму кроме самой претензии юристы также закладывают время, которое потратят на изучение дела, первичную оценку доказательств, подготовку стратегии защиты нарушенного права и первоначальное взаимодействие с нарушителем после получения претензии.

По итогам работы толковый юрист расскажет о перспективах дела и предложит несколько вариантов действий в зависимости от бюджета и задач. Если нарушитель не согласится решить вопрос мирно, дальше речь пойдет о составлении иска и представлении ваших интересов в суде.

Расходы на юриста и сбор доказательств можно возместить за счет нарушителя, но только если он согласится удовлетворить претензию или проиграет в суде.

Составление претензии

Когда доказательства собраны, время писать претензию. Без нее суд не начнет дело. Да суд может и не понадобится, если нарушитель выполнит ваши требования добровольно.

Претензию составляют в свободной форме. Вот что обычно в нее входит:

1. Отправитель, он же правообладатель.
2. Получатель, он же нарушитель.
3. Описание зафиксированного нарушения.
4. Товарный знак — МКТУ, дата приоритета, срок действия.
5. Обоснование сходства товарного знака и обозначения нарушителя.
6. Обоснование однородности товаров или услуг.
7. Требования правообладателя. Обычно это требование перестать использовать все, что связано с товарным знаком, компенсировать ущерб — от 10 тысяч до 5 миллионов рублей — и возместить расходы на услуги юриста.
8. Указание на действия, которые будут приняты в случае невыполнения требований.
9. Ссылки на законы и судебную практику.
10. Приложения — копия свидетельства на товарный знак и материалы, которые подтверждают факт нарушения.

Претензию можно подготовить и самому, но надежнее обратиться к хорошему юристу. Чем основательнее составлена претензия, тем больше вероятность, что нарушитель испугается и предпочтет не доводить дело до суда. А чтобы написать основательную претензию, нужно как следует изучить все обстоятельства дела.

Именно в этом состоит основная работа юриста — а не в том, чтобы составить по шаблону типовой документ и не перепутать реквизиты. Поэтому составление претензии у хорошего юриста занимает одну-две недели.

Отправка претензии

Претензию нужно отправить заказным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении. Тогда она не потеряется на почте, а уведомление о вручении покажет, получил ли нарушитель письмо. Опись вложения пригодится в суде, чтобы подтвердить, что вы отправили нарушителю именно претензию, а не конверт с газетами. Почтовую квитанцию об отправке претензии обязательно сохраните: потом ее нужно будет приложить к исковому заявлению.

Отправлять претензию нужно строго на юридический адрес нарушителя из Единого госреестра юридических лиц — ЕГРЮЛ. Брать адрес с сайта компании опасно: фактический адрес может не совпадать с юридическим. Если суд выяснит, что претензию отправили не на юридический адрес, то попросит сделать это заново. Придется ждать еще месяц.

По закону в суд можно обращаться только через 30 дней после направления претензии, поэтому не стоит ждать от нарушителя быстрого ответа. Письмо он получит где-то через неделю, еще неделю будет бегать по юристам. Только к концу третьей недели вам, возможно, дадут ответ.

Часто бывает, что компании вообще не отвечают на такие претензии и рассчитывают на то, что про них просто забудут. Сначала они рассуждают так: «А зачем мне товарный знак? Пять лет без него работаем, и все нормально. Вот претензию получим, тогда и видно будет». После получения претензии эта позиция превращается в «Ну, получили претензию, ну и что, они же в суд еще не пошли».

На самом деле, после того как вы отправили претензию нарушителю, мяч на его стороне. Теперь его дело — бегать за вами и пытаться как-нибудь договориться, чтобы избежать слишком больших компенсаций, штрафов, проверок и суда.

Но не все разбираются в товарных знаках так же хорошо, как мы с вами. Поэтому через пару недель после отправки претензии можно позвонить руководителю компании-нарушителя и поинтересоваться, получили ли они претензию, знают ли о последствиях и какие у них теперь планы.

Сбор доказательств с помощью госорганов

Пока нарушитель сидит над вашей претензией и ждет, что вы обо всем забудете, продолжайте собирать доказательства. Теперь с помощью государственных органов: Федеральной антимонопольной службы, Роспотребнадзора и полиции.

Федеральная антимонопольная служба. ФАС следит за тем, чтобы конкуренция между предпринимателями была добросовестной, а реклама компаний соответствовала закону.

Когда одна компания продает товары под товарным знаком другой, это значит, что у компании-правообладателя купят меньше товаров, чем могли бы купить. Соответственно, компания упустит прибыль. Также использование чужого товарного знака наносит ущерб деловой репутации правообладателя, особенно если качество товаров или услуг нарушителя ниже, чем у правообладателя.

За недобросовестную конкуренцию штрафуют минимум на 100 тысяч рублей — по статье 14.33 КоАП РФ.

Часто нарушители используют товарный знак не только на товарах, но и в рекламе, наружной и в интернете. Это тоже нарушение, с которым борется ФАС. За него штраф от 100 до 500 тысяч рублей — уже по статье 14.3 КоАП РФ.

Если ФАС увидит нарушение, она подаст на нарушителя в суд. Если там его оштрафуют, то помимо морального удовлетворения правообладатель получит доказательства для будущего суда, так как сможет сослаться на судебное решение по иску ФАС.

Чтобы ФАС проверила нарушителя, нужно написать заявление. Оно похоже на претензию, только здесь факты описываются в ракурсе законов о рекламе и защите конкуренции. Правообладатель не просит компенсацию, а рассказывает, какие негативные последствия для бизнеса повлекло нарушение прав на его товарный знак.

Подать жалобу в ФАС можно лично или обычной почтой. Адреса и приемные часы отделений опубликованы на сайте ФАС — fas.gov.ru.

Роспотребнадзор. Использование чужого товарного знака вводит потребителей в заблуждение и вызывает смешение товаров на рынке. Поэтому правообладатель может обратиться в Роспотребнадзор и попросить проверить законность действий нарушителя. По итогам проверки Роспотребнадзор составляет административный протокол и передает материалы дела в суд с просьбой привлечь к ответственности нарушителя на основании статьи 14.10 КоАП РФ.

Суд может оштрафовать компанию на 50—200 тысяч рублей, а директора компании — на 10—50 тысяч. Еще он конфискует контрафактный товар и материалы, а также оборудование, на котором они производятся.

Полиция. В особо тяжких случаях административное правонарушение перерастает в уголовное преступление. Если нарушение совершено неоднократно или причинило крупный ущерб, то это уже уголовное преступление по пункту 1 статьи 180 УК РФ. За него грозит лишение свободы на срок до двух лет и штраф до 80 тысяч рублей. А если преступление совершила группа лиц, срок уже будет до шести лет, а штраф — до 500 тысяч.

Чтобы полиция проверила состав преступления в действиях потенциального нарушителя, правообладатель должен написать заявление. Проверка полиции обычно выглядит так: полицейский в штатском покупает товар, передает деньги и получает чек, а после этого представляется, предъявляет служебное удостоверение и просит продавца позвать администрацию магазина. Администрации повезет, если у нее есть документы, которые подтверждают законность торговли купленным товаром.

Чаще всего полиция проводит подобные проверки на рынках и в торговых центрах, иногда даже без заявлений правообладателей. Поэтому при словах «полиция» и «контрафакт» в голову приходят рынки с палеными кроссовками «Адидас», а не высокие материи кофейного стартапа или магазина модной одежды. Но закону все равно — если высокие материи нарушают права на товарный знак, будут последствия.

Защита прав в интернете

Если права на товарный знак нарушают в интернете, защитить их помогают социальные сети, рекламные площадки и регистраторы доменов.

Социальные сети блокируют страницы нарушителей и заменяют их заглушкой «Заблокировано по запросу правообладателей».

Как-то ко мне обратилась одна компания за регистрацией товарного знака. Ребята создали бизнес по организации столиков с алкогольными желе на свадьбах и корпоративах и собирались продавать франшизы. Мы зарегистрировали товарный знак, и компания продала больше пятнадцати франшиз. А потом мы узнали, что в другом городе какие-то предприимчивые товарищи открыли бизнес с таким же именем, который к нашим друзьям не имел никакого отношения.

Мы подали жалобу администрации Вконтакте, и группу нарушителей заблокировали. Так мы показали потенциальному франчайзи, кто настоящий правообладатель, а заодно продемонстрировали готовность защищать свои права. Теперь на месте бывшей группы нарушителей висит заглушка.

Это работает и в других соцсетях. Искать нарушителей можно по поиску или хэштегу. По моему опыту, самые частые нарушения — рекламные фото в Инстаграме и видео на Ютубе.



Сообщество заблокировано за нарушение прав третьих лиц (по запросу правообладателей).

Заглушка на странице компании-нарушителя во Вконтакте

Рекламные операторы вроде «Яндекс-директа», «Гугл-эдса» и соцсетей тоже могут сами остановить рекламные кампании нарушителя — достаточно жалобы от правообладателя. На практике все зависит от внутренних установок оператора. Например, «Яндекс-директ» часто отказывается что-то убирать без решения суда. А Ютуб и Инстаграм, наоборот, блокируют чуть ли не сразу.

Регистратор домена не вправе самостоятельно блокировать домен нарушителя, но сделает это по решению суда.

С доменными именами все зависит от конкретной ситуации. Если вы пять лет продаете одежду под товарным знаком «Ромашка», а кто-то в прошлом году открыл интернет-магазин одежды на сайте «Ромашка-ру», тут все однозначно. Нарушение легко установить и доказать, поэтому суд запретит нарушителю использовать товарный знак в домене.

Сложности начинаются, когда у каждой стороны есть веские аргументы, например если домен зарегистрирован сильно раньше товарного знака.

Компания с товарным знаком «КОНСТАНТА CONSTANTА» подала иск на владельца домена constanta66.ru, но суд не нашел нарушений. Домен зарегистрировали еще до того, как знак «КОНСТАНТА CONSTANTА» подали на регистрацию. Постановление суда по делу А60-38763/2013

Кроме даты регистрации домена и приоритета на товарный знак при доменных спорах смотрят на множество вещей: степень сходства товарного знака и домена, однородность товаров и услуг спорящих компаний, опасность смешения, территорию деятельности, известность компаний.

Нормальный человек не все слова-то здесь понимает, а все это нужно еще собрать и доказать. При этом судебной практики по доменным спорам пока не много, и сложно предсказать, как отреагирует суд. Поэтому, если все-таки решите отобрать домен у нарушителя, найдите хорошего юриста.

Защита товарного знака в суде

Когда нарушителя атакуют со всех сторон, ему приходится нелегко. ФАС, РПН и полиция устраивают проверки и суды, соцсети и рекламные площадки блокируют контент, да еще нависает перспектива суда с правообладателем. По моему опыту, в такой ситуации нарушители часто предпочитают договориться мирно. Но если нет, то через 30 дней после отправки претензии можно подавать исковое заявление.

Исковое заявление похоже на претензию: нужно заявить и обосновать требования к нарушителю. Вот что можно требовать:

1. Изъять из оборота и уничтожить контрафакт за счет нарушителя. Контрафактными считаются товары, этикетки и упаковки товаров, на которых незаконно размещен товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение.
2. Удалить товарный знак с вывесок, рекламы, документов и других материалов — со всего, что связано с продуктами или услугами компании.
3. Возместить убытки или выплатить компенсацию. Компенсация может быть от 10 тысяч до 5 миллионов рублей, в двукратном размере стоимости товаров или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака.
4. Прекратить использовать товарный знак в доменах.

Возмещение убытков и компенсация — это разные вещи. Убытки нужно подсчитать и доказать, а компенсацию можно просто заявить на свое усмотрение.

В спорах о товарных знаках доказать убытки довольно сложно, поэтому в иске чаще требуют компенсацию — а дальше суд уже сам решает, какая компенсация выглядит соразмерной. Возмещения убытков имеет смысл требовать, только если их набралось больше 5 миллионов.

Пять миллионов суд присуждает редко, обычно в районе полумиллиона рублей.

С кофейни Traveler's Coffee из Красноярска суд взыскал 220 тысяч рублей. Если бы в процессе суда они не заключили франшизный договор с правообладателем, компенсация была бы больше. Постановление суда по делу А33-13207/2016

С барбершопа в Новосибирске взыскали 300 000 рублей за незаконное использование товарного знака «Брадобрей». Решение суда по делу А45-147/2018

Салоны маникюра «Золотая пилка» в Санкт-Петербурге — больше не «золотая» и не «пилка», а суд еще и обязал выплатить миллион рублей компенсации, по 500 тысяч за каждый салон. Решение суда по делу А56-85439/2017

По сравнению с претензией к моменту подачи иска доказательств становится больше: как минимум добавится квитанция с почты об отправке претензии. А если до вашего суда РПН или ФАС уже доказали нарушение, это существенно упрощает задачу: достаточно сослаться на решение нужного суда.

Споры между компаниями о нарушении прав на товарные знаки рассматривают арбитражные суды. Если после арбитражного суда первой инстанции и апелляционного арбитражного суда одна из сторон не согласна с решением, дело отправляют в кассационную инстанцию: для таких споров это суд по интеллектуальным правам.

В арбитражах редко можно встретить пламенные речи и обсыпание мукой в стиле программы «Час суда». Чаще всего весь процесс сводится к зачитыванию заранее подготовленных документов. Поэтому если как следует подготовиться к суду, то само заседание превращается в формальность.

Если вы получили претензию

Получение претензии — не повод сразу платить компенсацию и уничтожать всю продукцию. Возможно, правообладатель не разобрался в деле, поэтому найдется повод не удовлетворять его требования. Вот что нужно проверить.

Срок действия товарного знака. Бывает, что знак уже не действует, а правообладатель еще не в курсе. Проверить знак по номеру можно в официальном реестре товарных знаков на сайте ФИПС — www1.fips.ru. В отличие от поиска по названию это бесплатно.

Классы МКТУ, товары и услуги, на которые зарегистрирован товарный знак. Если вы занимаетесь чем-то другим, то ничего не нарушаете.

Ко мне как-то обратилась владелица салона красоты, которая получила претензию за использование чужого товарного знака, да не просто претензию, а, по ее словам, из прокуратуры. К ней был приложен только скан самого свидетельства, без выписки с указанием товаров и услуг. Когда я открыл реестр, то увидел, что товарный знак зарегистрирован только на кафе и не имеет никакого отношения к салонам красоты. На этом история с «прокуратура завела дело» закончилась.

Дата приоритета товарного знака. Если вы начали работать задолго до того, как знак был подан на регистрацию, есть шанс доказать свою добросовестность в суде.

Иногда даже можно аннулировать чужой товарный знак через Палату по патентным спорам. Для этого надо подать туда — внимание! — «возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку, мотивированное тем, что правовая охрана ему предоставлена в нарушение положений пункта 8 статьи 1483 ГК РФ, поскольку оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с коммерческим обозначением, используемым предпринимателем в отношении однородных услуг, исключительное право на которое возникло ранее даты приоритета этого товарного знака».

На человеческом языке это значит, что если вы много работали и стали известны еще до того, как на товарный знак подали заявку, и у вас получится очень убедительно это доказать, то Палата может аннулировать чужой знак. Доказательствами работы признают, например, договоры с клиентами и поставщиками услуг, договор аренды, накладные, товарные чеки, акты на размещение рекламы.

Известность — понятие субъективное. Но чтобы считаться известным, необязательно запускать ракеты на Марс. Например, одному магазину автозапчастей хватило наружных вывесок, рекламных листовок, накладных на товар, баннеров и визиток. Правда, аннулирование знака не отменяет вероятности того, что потом суд по интеллектуальным спорам его восстановит и все закрутится сначала. С тем магазином автозапчастей так и случилось. Такое очень редко, но бывает.

Патентные тролли. Автора претензии обязательно надо пробить в Яндексe или Гугле. Бывает, что компания регистрирует под себя тысячи товарных знаков, но сама ничего под ними не производит, а только предъявляет претензии всем остальным и наживается на компенсациях. Такие компании называют патентными троллями. В России их пока не так много, поэтому их можно распознать по большому числу публикаций в СМИ и судебных решений по товарным знакам.

Последние несколько лет судебная практика складывается не в пользу патентных троллей. Суды приходят к выводу, что те злоупотребляют своими правами, и взыскивают минимальные компенсации или не взыскивают их вообще.

Но даже если претензию вам прислал патентный тролль с истекшим сроком действия товарного знака, который с вами никак не пересекается, а у вашей компании столетняя история безупречной работы, не спешите отвечать. Все описанные выше приемы подходят только для того, чтобы вы не переживали раньше времени. Любые действия обязательно согласуйте с профильным юристом.

Часть четвертая

Регистрация товарного знака за границей

Как зарегистрировать товарный знак за рубежом

В предыдущих главах мы выбирали название для бизнеса, регистрировали товарный знак и разбирались в спорах по товарным знакам. Теперь выходим на международный уровень.

Если ворваться на чужой рынок без товарного знака, может оказаться, что вы нарушаете права какой-нибудь местной компании. Последствия будут неприятными:

1. Импортный товар признают контрафактом, а импортера — нарушителем.
2. Контрафакт конфискуют и уничтожат.
3. С нарушителя взыщут компенсацию по законам страны.
4. Если нарушитель не заплатит компенсацию, то в счет компенсации арестуют его имущество в этой стране.
5. Вход на местный рынок закроют: правообладатель внесет товарный знак в местный таможенный реестр и тамонья перестанет пропускать товар с соответствующей маркировкой.

Товарный знак действует только в той стране, где его зарегистрировали: всемирного свидетельства на товарный знак не существует. Чтобы вести бизнес где-то еще, знаки компании или самих товаров придется регистрировать заново.

Исключения — это союзы, где можно зарегистрировать один товарный знак для всех стран-участниц сразу. Это 28 стран Евросоюза, 17 стран Африканской организации интеллектуальной собственности и страны Бенилюкса. Само собой, союзные товарные знаки дороже знаков отдельных стран.

Процесс регистрации знака за границей сильно зависит от страны. Где-то это можно сделать в полуавтоматическом режиме по Мадридскому соглашению, где-то надо проходить национальную процедуру. В некоторых странах придется привлекать местных юристов.

Разберемся, как все устроено.

«Я только проверить!»

Зарубежные товарные знаки дороже российских, поэтому часто российские предприниматели пытаются сначала проверить, как пойдет торговля в другой стране, — а потом уже что-то там регистрировать. Это опасно.

В большинстве стран, куда российские предприниматели экспортируют товары, к вопросу правовой безопасности относятся более трепетно, чем у нас. По статистике ВОИС за 2017 год, в России каждый год регистрируют около 60 тысяч товарных знаков, а в Китае — более 5 миллионов. Компании США и Японии ежегодно подают по 500—600 тысяч заявок, почти 400 тысяч приходится на «всеевросоюзные» знаки — это не считая 100—150 тысяч, которые каждая страна ЕС регистрирует у себя.

Кроме того, в других странах правообладатели активнее защищают свои права. В России хорошо, если у компании вообще есть товарный знак. Почти никто не проверяет, нарушают ли его конкуренты, — а ведь за правообладателя этого никто не сделает.

В Евросоюзе, США и многих других странах владельцы даже малого бизнеса заботятся о том, чтобы на рынке не было брендов, слишком похожих на их собственный. Поэтому появляться там с незарегистрированным названием — затея очень рискованная.

По-хорошему, после регистрации знака в другой стране нужно начинать следить за тем, чтобы никто его там не нарушал. Но заниматься правосудием в другой стране долго и дорого, и до определенного момента это не стоит затраченных усилий. Взысканием компенсаций обычно занимается местное представительство компании. Если его нет, достаточно просто зарегистрировать знак для своей безопасности.

Регистрация знака по национальной процедуре

В других странах процесс национальной регистрации в общих чертах похож на российский. Напомню основные шаги:

1. Поиск по базам знаков и заявок, чтобы выяснить, не занят ли знак.
2. Подготовка заявительной документации, оплата госпошлины и подача заявки в патентное ведомство.
3. Формальная экспертиза — она проверяет, правильно ли заполнены документы и уплачены ли пошлины.
4. Основная экспертиза — на ней проверяют сам знак. В результате патентное ведомство принимает решение, регистрировать его или нет.
5. Если эксперты патентного ведомства присылают предварительный отказ, юристы оспаривают его и добиваются регистрации.
6. Если все в порядке, заявитель получает свидетельство на товарный знак.

Где-то процедура выглядит немного иначе, но чаще в мелочах. Например, в США требуют подтвердить, что бизнес настоящий — эта мера направлена против патентных троллей, которые сами ничего не производят, но судятся с нормальными компаниями. Подойдут фотографии продуктов или магазина, или хотя бы сайт.

В Евросоюзе нет основной экспертизы — это шаг номер 4. Заявки публикуют в открытом доступе, и, если за отведенный срок никто из правообладателей не выступает против, знак регистрируют. А в Канаде есть и экспертиза, и публикация заявок по типу Евросоюза.

Сроки регистрации знаков тоже зависят от страны. У нас это занимает в среднем 7—9 месяцев, в США — 5—6, в Китае — примерно год, в Евросоюзе и Канаде — около полутора лет.

Основные отличия от регистрации товарного знака в России — в расходах на регистрацию и в том, что кроме прямой национальной заявки есть еще упрощенная Мадридская система. О ней чуть позже, а пока — о расходах.

Расходы на регистрацию знака за границей

Как и в России, при регистрации знака за рубежом нужно заплатить госпошину и найти юриста, который будет представлять ваши интересы. Иногда это сможет сделать юрист из России, но чаще придется искать местного.

Госпошлина. Как и в России, размер госпошины зависит от того, сколько видов деятельности защищает знак, — чем их больше, тем выше пошлина. Но высчитывает ее каждый на свой лад.

Сейчас в России госпошлина за регистрацию словесного знака на один вид деятельности — 23 100 рублей, если подавать заявку в электронном виде. За каждый следующий вид деятельности надо платить еще по 1750 рублей.

В США сама госпошлина меньше — примерно 15 тысяч рублей. Но за каждый новый вид деятельности придется доплачивать еще столько же. Если у вас два товара, но в разных классах, зарегистрировать знак в США уже выйдет дороже, чем в России.

Самая высокая госпошлина за регистрацию знака — внезапно! — в Узбекистане: почти 70 000 рублей за сам знак и еще по 6500 за каждый дополнительный вид деятельности.

Услуги российского юриста. За подачу международной заявки юристы в нашей стране берут 50—70 тысяч рублей — примерно в полтора раза больше, чем за подачу российской.

Повышенная стоимость связана с тем, что для работы с иностранным патентным ведомством нужно как минимум знать английский язык и законы другого государства. Очень желателен опыт регистрации знака в нужной стране и знакомства с местными юрфирмами. Как правило, помощнику такое дело не поручить, и профильному юристу или патентному поверенному приходится все делать самому.

Но возьмется за это не каждая фирма: в России пока не так много юристов, которые умеют регистрировать знаки за границей. Искать юриста-международника надежнее всего по портфолио: там обязательно должен быть хотя бы один знак в нужной вам стране.

Услуги иностранного юриста. В большинстве стран закон запрещает патентным ведомствам общаться с иностранцами напрямую, поэтому заявку на знак по национальной процедуре этих стран не подать без местного юриста.

Есть и исключения. Иногда страны договариваются между собой и разрешают своим патентным ведомствам принимать прямые обращения жителей дружественной страны. Но перечень таких стран постоянно меняется и какого-то единого списка нет, поэтому перед каждой международной подачей нужно уточнять статус конкретной страны.

Например, когда я сел писать эту книгу, из России без местного юриста можно было напрямую подать заявку в США. Последние несколько лет я так и делал, но, пока книгу готовили к выпуску, в США успели принять закон, который запретил иностранцам подавать заявку на знак напрямую.

Как правило, услуги иностранных юристов дороже услуг их российских коллег. В России легко найти юриста, который предложит зарегистрировать местный товарный знак «под ключ» за 30—40 тысяч рублей. Иностранные специалисты редко работают «под ключ», им приходится платить за каждую отдельную бумажку. Часто встречается и почасовая оплата, например в США обычный прайс составляет 200—300 \$ в час. Поэтому, когда в дело вступает иностранный юрист, заранее неизвестно, во сколько обойдется вся регистрация.

Скажем, в Германии, если все пройдет гладко, услуги юриста обойдутся в 1000—1500 €. А если патентное ведомство пришлет предварительный отказ и кто-нибудь заявит оппозицию: мол, ваш знак слишком похож на наш знак, — стоимость регистрации легко пробьет планку в 3000 €.

Обычно предприниматели сами не ищут иностранных юристов и не контролируют их работу. Они нанимают российские юрфирмы, которые выступают посредниками.

Российский юрист берет под свою ответственность работу иностранного, готовит для него документы, переводит их и следит, чтобы тот работал на совесть. Поэтому стоимость услуг иностранного юриста также зависит от стоимости услуг российского.

Крупные российские юрфирмы обычно работают с такими же крупными иностранными фирмами, фирмы поменьше — с большими компаниями или частными юристами.

Если хочется сэкономить на иностранном юристе, в первую очередь стоит сэкономить на российском и нанять скромную юрфирму с хорошим портфолио. Скорее всего, в этом случае иностранный юрист будет стоять в три-четыре раза дешевле, чем его более рейтинговый коллега, а сделает он все точно так же. А возможно, даже лучше: для крупных фирм иностранный доверитель — текучка, а для маленьких — событие, поэтому и отношение совершенно другое.

Еще один способ сэкономить — получить от иностранного юриста скидку. Если ваш российский юрист уже регистрировал знаки в нужной вам стране, скорее всего, теперь у него там есть фирма-партнер. Такие партнеры и дальше помогают друг другу регистрировать знаки, а также предоставляют доверителям друг друга скидки. Размер скидки зависит от ситуации, по моему опыту — это от 10 до 30% стоимости услуг.

Если сложить все вместе и сильно усреднить, то регистрация товарного знака для одного вида деятельности, скажем, в Китае стоит 60 тысяч рублей, в США — 120 тысяч, на все 28 стран Евросоюза — около 160 тысяч, отдельно в Германии — примерно 100 тысяч рублей.

Эти цифры справедливы, только если обошлось без предварительного отказа и дополнительной бюрократии и только для прямой подачи заявки. Если подавать заявку по Мадридской системе, часто можно сэкономить на иностранном юристе, но придется платить больше пошлин.

Регистрация знака по Мадридскому соглашению

Мадридское соглашение — это международный договор, по которому более 120 стран согласились унифицировать процедуру регистрации товарного знака.

В их числе все европейские страны, все страны СНГ и Азии, большая часть стран Африки. Договор подписали даже такие небольшие страны, как Мозамбик и Лихтенштейн. Но при этом там нет некоторых крупных игроков, например Бразилии и Арабских Эмиратов. Канады до недавнего времени тоже не было, но она подписала соглашение, пока я писал книгу.

Процесс регистрации знака по Мадридскому соглашению выглядит так:

1. Сначала компания подает заявку на национальную регистрацию в местное патентное ведомство — в России это Роспатент.
2. На базе национальной заявки компания подает в тот же Роспатент международную заявку. Заявку надо распечатать, заполнить и отправить в Роспатент — в электронном виде не примут. Она может быть на английском, французском или испанском языке.
3. Роспатент пересылает международную заявку во Всемирную организацию интеллектуальной собственности, ВОИС.
4. ВОИС передает заявку в патентные ведомства нужных стран.
5. Каждая страна проводит собственную экспертизу и регистрирует товарный знак или присылает предварительный отказ. Ответ приходит на электронную почту вашего юриста — на языке заявки.
6. Вы получаете свидетельства на товарные знаки. Каждая страна или объединение стран выдает свое — как мы уже знаем, единого международного свидетельства не существует.

Скачать образец заявки и отслеживать делопроизводство можно на сайте ВОИС — wipo.int. Найти нужные разделы проще всего с помощью поиска, по ключевым словам «Форма ММ2» и «Глобальная база данных по брендам».

Transaction History

EXPAND

all

none

or, only those pertinent to selected countries

AM

AU

BY

CN

CO

EM

IN

KR

MX

PH

RU

TR

UA

US

HIGHLIGHT

Contracting Parties above which have issued the document:

remove highlights

statement of grant

refusal

final decision

- ▶ Registration : 2016/45 Gaz, 17.11.2016, AM, AU, BY, CN, EM, RU, TR, US
- ▶ Ex Officio examination completed but opposition or observations by third parties still possible, under Rule 18bis(1) : 2016/49 Gaz, 15.12.2016, EM
- ▶ Ex Officio examination completed but opposition or observations by third parties still possible, under Rule 18bis(1) : 2016/50 Gaz, 22.12.2016, AU
- ▶ Total provisional refusal of protection : 2016/50 Gaz, 22.12.2016, US
- ▶ Statement of grant of protection made under Rule 18ter(1) : 2017/8 Gaz, 09.03.2017, AU
- ▶ Ex Officio examination completed but opposition or observations by third parties still possible, under Rule 18bis(1) : 2017/12 Gaz, 06.04.2017, TR
- ▶ Total provisional refusal of protection : 2017/18 Gaz, 18.05.2017, EM
- ▶ Limitation : 2017/25 Gaz, 06.07.2017, EM
- ▶ Statement of grant of protection made under Rule 18ter(1) : 2017/30 Gaz, 10.08.2017, RU
- ▶ Statement of grant of protection following a provisional refusal under Rule 18ter(2)(i) : 2017/31 Gaz, 17.08.2017, EM
- ▶ Statement of grant of protection made under Rule 18ter(1) : 2017/31 Gaz, 17.08.2017, CN
- ▶ Subsequent designation : 2017/39 Gaz, 12.10.2017, CO, IN, KR, MX, PH, UA
- ▶ Statement of grant of protection made under Rule 18ter(1) : 2017/40 Gaz, 19.10.2017, BY

В профиле товарного знака пишут, в какие страны поступила заявка и какие решения они приняли. Доступны тексты решений

Стоимость мадридской регистрации

При подаче заявки через Мадридскую систему можно сэкономить на иностранном юристе — он нужен, только если пришел предварительный отказ, а патентное ведомство страны не работает с российскими юристами. Но к расходам прямой подачи заявки добавляются пошлины самой системы и Роспатента, а пошлины стран становятся примерно в два раза выше. Страны сами переводят заявки на родной язык, обрабатывают их, выносят решение и переводят на язык мадридской заявки. За все это платит тот, кто получает знак.

Размер госпошлины зависит от страны. А вот дополнительные пошлины фиксированные: в 2019 году Мадридская система берет 653 швейцарских франка, или примерно 40 тысяч рублей, а Роспатент — 4900 рублей. За каждую страну в заявке добавляется только пошлина самой страны, поэтому считается, что по мадриду выгодно регистрировать знаки в трех или более странах. Тогда заплатить один раз базовую пошлину дешевле, чем платить юристам за каждую страну.

Пару лет назад я регистрировал в США серию товарных знаков для одной компании. По Мадридской системе пошлины составили бы 65 тысяч рублей, но мы подались напрямую и заплатили только 12 500 — в пять раз меньше. Возможно, для некоторых компаний 50 тысяч рублей — не так и много. Но когда кроме логотипа нужно зарегистрировать слоган, серию марок и упаковку товара, экономия становится ощутимой даже для крупных компаний.

Однако выгода зависит еще и от того, нужен ли иностранный юрист для прямой подачи заявки. Если нужен, то мадридская пошлина даже за одну страну может оказаться ниже стоимости его услуг.

Посчитать общую сумму пошлин можно с помощью калькулятора на сайте wipo.int — он ищется по ключевым словам «fee calculator Madrid». Для расчета выберите Россию в поле «Office of origin», укажите количество классов, на которые регистрируете знак, и страны, где хотите его получить.

International Registration of Marks - Fee Calculation

For date: 02.10.2019 Office of origin: Russian Federation

Number of classes: 1 Type: New application

- | | | | |
|---|--|--|--|
| ☐ AF Afghanistan | ☐ DZ Algeria | ☐ KZ Kazakhstan | ☐ RW Rwanda |
| ☐ AG Antigua and Barbuda | ☐ EE Estonia | ☐ LA Lao People's Democratic Republic | ☐ SD Sudan |
| ☐ AL Albania | ☐ EG Egypt | ☐ LI Liechtenstein | ☐ SE Sweden |
| ☐ AM Armenia | ☐ EM European Union | ☐ LR Liberia | ☐ SG Singapore |
| ☐ AT Austria | ☐ ES Spain | ☐ LS Lesotho | ☐ SI Slovenia |
| ☐ AU Australia | ☐ FI Finland | ☐ LT Lithuania | ☐ SK Slovakia |
| ☐ AZ Azerbaijan | ☐ FR France | ☐ LV Latvia | ☐ SL Sierra Leone |
| ☐ BA Bosnia and Herzegovina | ☐ GB United Kingdom | ☐ MA Morocco | ☐ SM San Marino |
| ☐ BG Bulgaria | ☐ GE Georgia | ☐ MC Monaco | ☐ ST Sao Tome and Principe |
| ☐ BH Bahrain | ☐ GH Ghana | ☐ MD Republic of Moldova | ☐ SX Sint Maarten (Dutch part) |
| ☐ BN Brunei Darussalam | ☐ GM Gambia | ☐ ME Montenegro | ☐ SY Syrian Arab Republic |
| ☐ BQ Bonaire, Sint Eustatius and Saba | ☐ GR Greece | ☐ MG Madagascar | ☐ SZ Eswatini |
| ☐ BR Brazil | ☐ HR Croatia | ☐ MK The Republic of North Macedonia | ☐ TH Thailand |
| ☐ BT Bhutan | ☐ HU Hungary | ☐ MN Mongolia | ☐ TJ Tajikistan |
| ☐ BW Botswana | ☐ ID Indonesia | ☐ MW Malawi | ☐ TM Turkmenistan |
| ☐ BX Benelux | ☐ IE Ireland | ☐ MX Mexico | ☐ TN Tunisia |
| ☐ BY Belarus | ☐ IL Israel | ☐ MZ Mozambique | ☐ TR Turkey |
| ☐ CA Canada | ☐ IN India | ☐ NA Namibia | ☐ UA Ukraine |
| ☐ CH Switzerland | ☐ IR Islamic Republic of Iran | ☐ NO Norway | ☒ US United States of America |
| ☐ CN China | ☐ IS Iceland | ☐ NZ New Zealand | ☐ UZ Uzbekistan |
| ☐ CO Colombia | ☐ IT Italy | ☐ OA African Intellectual Property Organization (OAPI) | ☐ VN Viet Nam |
| ☐ CU Cuba | ☐ JP Japan | ☐ OM Oman | ☐ WS Samoa |
| ☐ CW Curaçao | ☐ KE Kenya | ☐ PH Philippines | ☐ ZM Zambia |
| ☐ CY Cyprus | ☐ KG Kyrgyzstan | ☐ PL Poland | ☐ ZW Zimbabwe |
| ☐ CZ Czech Republic | ☐ KH Cambodia | ☐ PT Portugal | |
| ☐ DE Germany | ☐ KP Democratic People's Republic of Korea | ☐ RO Romania | |
| ☐ DK Denmark | ☐ KR Republic of Korea | ☐ RS Serbia | |

☐ Colour ☐ Collective mark, certification mark, or guarantee mark

Select All

Clear All

Calculate

A designation of the Benelux (BX) covers Belgium, Luxembourg and the Netherlands

A designation of the European Union (EM) covers its [28 Member states](#)

A designation of the African Intellectual Property Organization (OA) covers its [17 Member states](#)

Bonaire, Saint Eustatius and Saba (BQ), Curaçao (CW) and Sint Maarten (Dutch part) (SX) are autonomous territories of the Kingdom of the Netherlands that can be individually designated

Basic fee where no reproduction of the mark is in color :

653

United States of America

Individual fee (international application):

388

TOTAL: Swiss francs (CHF)

1041

Basic fee — это пошлина Мадридской системы в швейцарских франках, individual fee — госпошлина нужной вам страны. К итоговой сумме нужно прибавить 4900 рублей — это пошлина Роспатента

Особенности Мадридской системы

При подаче заявки на знак по Мадридской системе ВОИС сами переводят заявку, рассылают ее по странам и координируют работу патентных ведомств.

Кроме того, у этой системы есть еще несколько особенностей, о которых стоит помнить. Какие-то дают дополнительные возможности, другие, наоборот, могут привести к непредвиденным расходам.

Расширение товарного знака. Если вы уже подали мадридскую заявку, для вас открывается новый бонус — упрощенное расширение на новые страны. Чтобы зарегистрировать товарный знак еще в каких-нибудь странах, не нужно подавать новую мадридскую заявку, можно просто подать запрос на расширение знака по первой.

Базовая пошлина Мадридской системы за расширение знака — около 23 тысяч рублей, это почти вдвое меньше, чем за оригинальную заявку. Стоимость юридических услуг за расширение тоже меньше, потому что соответствующий запрос подается в электронном виде и занимает гораздо меньше рабочего времени юриста. Роспатенту тоже ничего платить не нужно, потому что заявка подается напрямую в ВОИС.

Правда, госпошлины стран остаются прежними — они не зависят от типа заявки.

Дата приоритета. Как и в других случаях, подача заявки через Мадридскую систему закрепляет за вами дату приоритета — после нее другие предприниматели уже не могут получить свидетельство на слишком похожие обозначения. Но есть и отличия.

Если подать мадридскую заявку в течение полугода после подачи российской, дату приоритета можно сохранить из российской. Это защищает от риска, что в нужной стране кто-то другой подаст похожий знак раньше вас и вам откажут в регистрации.

Такие совпадения бывают нечасто, но списывать их со счетов нельзя — особенно учитывая количество знаков, которые иностранные компании подают на регистрацию.

Увеличенный срок регистрации. Обычные национальные заявки на регистрацию знаков подают непосредственно в патентные ведомства нужных стран. У мадридской получается целая цепочка: заявку надо подавать в Роспатент, Роспатент пересылает ее в ВОИС, ВОИС — в патентное ведомство нужной страны. Срок регистрации возрастает раза в два.

Например, товарный знак в США для компании из предыдущего раздела мы получили за восемь месяцев — потому что раньше в США были не нужны местные юристы и мы подавали заявку непосредственно в патентное ведомство страны, USPTO. Если бы мы сделали все то же самое через Мадридскую систему, регистрация заняла бы минимум полтора года.

Зависимость мадридской заявки. Несмотря на трюк с датой приоритета, я не советую торопиться с подачей мадридской заявки. Дело в том, что первые пять лет ее одобрение зависит от национальной заявки: если Роспатент откажет в регистрации товарного знака в России, мадридская заявка автоматически сгорит и пошлины никто не вернет.

Чтобы не рисковать пошлинами, имеет смысл дожидаться, пока заявку одобряют в России. Если подать ее в электронной форме и заранее оплатить все пошлины, есть шанс, что все сделают быстрее чем за полгода. И тогда уже можно подавать мадридскую заявку и просить приоритет по дате подачи российской.

Сразу подавать российскую и международную заявки имеет смысл, только если вы точно знаете, зачем это нужно: например, чтобы показать заявку на знак иностранным контрагентам, сотрудничество с которым стоит гораздо больше пошлин. А если юрист уговаривает сразу подать все заявки, но не говорит, зачем, возможно, он просто хочет заработать на вас побольше денег.

Напоследок

Спасибо, что прочитали эту книгу. Бизнес — это всегда риск, но в вашем бизнесе теперь на один риск меньше.

К сожалению, так повелось, что к юристам, как и к врачам, в России приходят в основном тогда, когда решить проблемы своими силами уже не получается. Ко мне чаще всего обращаются, когда объявился правообладатель с претензией, госорганы провели проверку или патентные тролли прислали «коммерческое предложение», от которого невозможно отказаться.

Каждая такая ситуация отнимает много времени, нервов и денег. Надеюсь, что благодаря этой книге и своевременно подключению юриста к работе вам не доведется испытать ничего подобного.

Эта книга не вышла бы без поддержки Тинькофф Бизнеса: ребята помогли мне с редактурой, версткой, дизайном, обложкой. На мой взгляд, Тинькофф Бизнес помогает предпринимателям больше, чем некоторые специально созданные для этого госорганы.

Я верю в то, что будущее за предпринимателями. Такими, кто каждый день усердно работает и делает свое дело лучше и лучше. Такими, кто старается разобраться в своем деле настолько глубоко, насколько это возможно. Названия в бизнесе — это лишь маленькая деталь огромного механизма. Если ради нее вы прочитали целую книгу, вы — из таких. У вас все получится.

Жму ваши могучие руки.

Что дальше

Конечно, хороший юрист постарается спасти ситуацию и когда уже все плохо. Но проще помочь трем компаниям с профилактикой, чем одной с лечением. Поэтому в своих публикациях я рассказываю, как устроена интеллектуальная собственность в России и чем она может быть полезна предпринимателям.

Кроме товарных знаков я занимаюсь и другими вопросами, связанными с этой областью права: патентами, франшизами, спорами по ним в судах и Роспатенте. Если ваша работа связана с научно-техническим творчеством — например дизайном, разработкой программ или чем-то инновационным — возможно, вам пригодятся мои статьи в Т—Ж.

journal.tinkoff.ru/bashuk

Я также веду Телеграм-канал «Бизнес-юрист» с юридическими советами для предпринимателей и тех, кто собирается ими стать. Там же я рассказываю поучительные истории моих подписчиков.

t.me/bchlaw

Над книгой работали

Автор

Алексей Башук

Редактор

Петр Рябиков

Верстальщик

Никита Скоробулатов

Корректор

Антон Городецкий

Дизайнер

Денис Мельников

Тинькофф Бизнес

Ася Челован

В эпизодах

Марина Сафонова

Максим Ильяхов