

УСЛУГИ ПАТЕНТНЫХ ПОВЕРЕННЫХ В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ КАК ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА

Данная статья призвана уберечь от ошибок маркетологов, директоров и владельцев бизнеса и в простой и доступной форме рассказать алгоритм действий, необходимых при выборе формы защиты и регистрации интеллектуальной собственности.

Необходимость правовой защиты интеллектуальной собственности производственной или торговой фирмы в настоящее время является очевидной, что, к сожалению, иногда не учитывают на этапе создания фирмы или при выводе нового продукта на рынок товаров или услуг. Зачастую это оборачивается непоправимыми последствиями для добросовестного производителя, который пожалел денег на регистрацию своей интеллектуальной собственности или отложил эту важную работу на потом, до того времени, когда у него появится уверенность в коммерческом успехе начатого им дела. Конкуренты зачастую готовы мгновенно подхватить ваши свежие идеи и новые оригинальные решения и зарегистрировать их на себя. Поэтому при разработке стратегии развития предприятия ключевым моментом должен быть вопрос защиты своего имени и продукции и оформления исключительных прав на все новые разработки в соответствии с действующим законодательством, направленным на урегулирование правоотношений в этой области.

Виды интеллектуальной собственности

Интеллектуальную собственность обычно подразделяют на три основных группы в соответствии с нормами действующего законодательства, которые регулируют регистрацию и охрану в этой сфере.

Закон «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» регулирует отношения, возникающие в связи с правовой охраной и использованием таких объектов интеллектуальной собственности, как *товарные знаки (ТЗ) и знаки обслуживания*, в том числе *коллективные и общеизвестные товарные знаки*, а также *наименования мест происхождения товара*. **«Патентный закон»** призван обеспечить регистрацию и правовую охрану *изобретений, полезных моделей и промышленных образцов*. **Закон «О правовой охране программ для электронных вычислительных машин и баз данных»** в соответствии со своим названием регулирует отношения, возникающие в связи с правовой охраной и использованием *программ для ЭВМ и баз данных*.

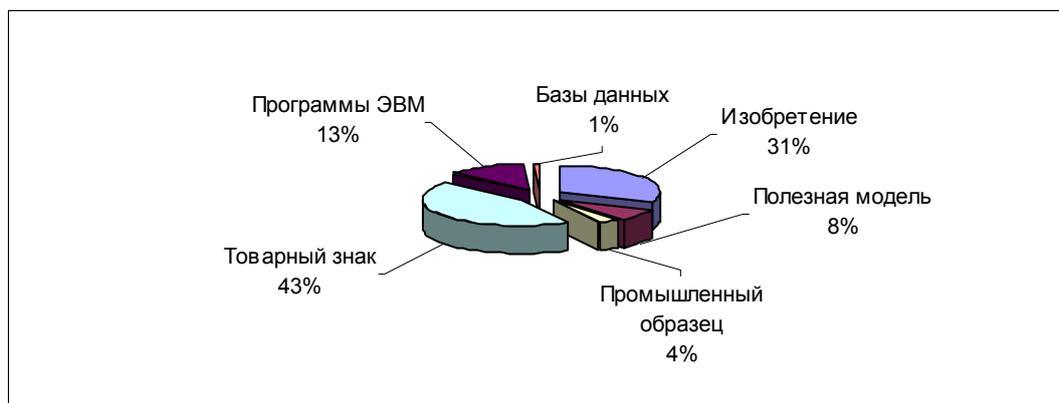
С 1 января 2008г. вступает в силу четвертая часть Гражданского кодекса РФ, которая объединяет все законодательство, касающееся интеллектуальной собственности.

В настоящий момент наиболее активно регистрируются такие объекты интеллектуальной собственности, как ТЗ и знаки обслуживания. Подтверждением этому являются статистические отчеты на сайте Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (РОСПАТЕНТ)¹, в которых, например, указано, что в 2006 г. в РФ всего подано около 53 тыс. заявок на регистрацию ТЗ и более 37 тыс. заявок — на регистрацию изобретений. Остальные объекты

¹ <http://www.fips.ru>

интеллектуальной собственности значительно отстают по этому показателю, но имеют ежегодную положительную динамику (рис. 1).

Рис. 1. Заявки на регистрацию объектов интеллектуальной собственности (2006 г.)



Товарный знак — наиболее востребованный объект интеллектуальной собственности

Почему именно товарный знак является наиболее популярным и востребованным нематериальным активом? Причин такого успеха несколько.

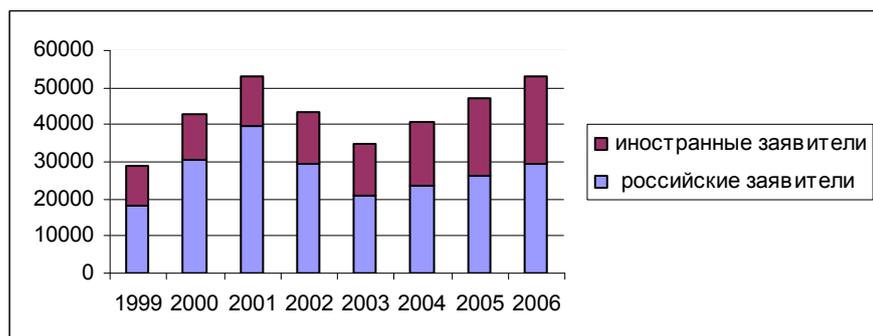
Во-первых, ТЗ как интеллектуальный объект достаточно легко создать: одна придуманная вами удачная идея названия фирмы или товара, оригинальный дизайн логотипа, яркий слоган, бросающая этикетка — и это уже повод считать, что вы создали интеллектуальную собственность в виде товарного знака.

Во-вторых, заявку на регистрацию товарного знака легко подать, поскольку для этого не требуется каких-то специальных технических или юридических знаний и навыков.

В-третьих, товарный знак легко использовать в хозяйственном обороте как для индивидуализации самого производителя (на документации, на вывесках, в рекламе), так и для индивидуализации продукции (на этикетках и упаковке).

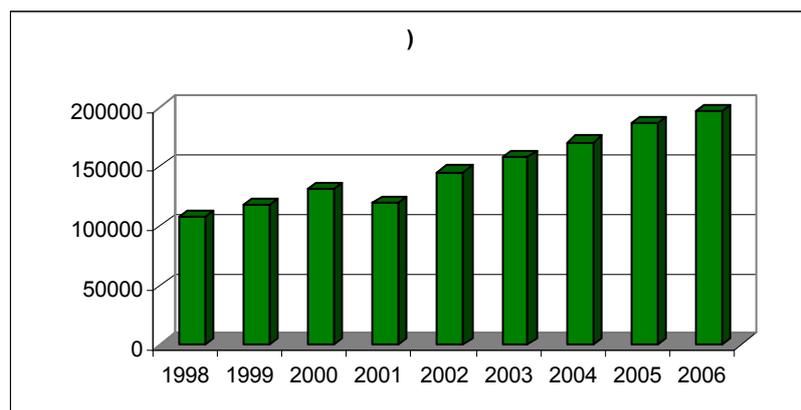
Однако, к сожалению, не все так просто. Анализируя статистику подачи заявок и выдачу охранных документов (свидетельств) на ТЗ, можно заметить, что только 60–80% заявок успешно проходит экспертизу, а остальные идеи «гибнут», так и не став зарегистрированной интеллектуальной собственностью. При этом очевиден рост интереса иностранных заявителей к регистрации товарных знаков в России (на них приходится не менее 40% поданных заявок), что наглядно показывает их желание развивать бизнес в нашей стране и стремление защищать свои интересы на законных основаниях (рис. 2).

Рис. 2. Динамика подачи заявок на регистрацию товарных знаков в 1999–2006 гг.



Несмотря на то что далеко не на каждую поданную заявку на регистрацию ТЗ выдается свидетельство, а часть товарных знаков прекращает срок действия в связи с неиспользованием, в связи с непродлением срока действия или по другим причинам, общее количество зарегистрированных ТЗ в России увеличивается ежегодно на 6–10%. На конец 2006 г. в России действовало более 197 тысяч товарных знаков, зарегистрированных на российских и иностранных заявителей (рис. 3). Эти ТЗ участвуют в хозяйственном обороте и играют важнейшую роль для развития рыночных отношений в России, а часть из них на основе международных соглашений получает и международную регистрацию, внося тем самым вклад России в международный оборот интеллектуальной собственности.

Рис. 3. Динамика количества регистраций ТЗ (на конец года)



Сущность товарного знака как объекта интеллектуальной собственности

В соответствии с положениями Закона «О товарных знаках...» ТЗ и знаком обслуживания признаются обозначения, служащие для индивидуализации товаров, выполняемых работ или оказываемых услуг юридических или физических лиц¹. Сущность исключительного права владельца ТЗ заключается в том, что правообладатель вправе использовать товарный знак и запрещать его использование другими лицами. Использование охраняемого ТЗ без согласия владельца является нарушением его прав, т. е. незаконным использованием, и может преследоваться в соответствии с действующим законодательством. При этом нарушением исключительного права владельца товарного знака, в соответствии со ст. 4 Закона «О товарных знаках...», признается использование ТЗ в отношении товаров, для индивидуализации которых ТЗ зарегистрирован, или однородных товаров, в том числе размещение товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения:

- на товарах, этикетках, упаковках продуктов, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся и (или) перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;
- при выполнении работ, оказании услуг;
- на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;
- в предложениях к продаже товаров;
- в сети Интернет, в частности в доменном имени и при других способах адресации.

Товары, этикетки, упаковки продуктов, на которых незаконно используется ТЗ или сходное с ним

¹ Под физическим лицом в данном случае понимается индивидуальный предприниматель.

до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

ВИДЫ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ

В качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации.

1. *Словесные обозначения* являются самыми распространенными. Это обусловлено формой их выражения: к ним относятся слова, сочетания букв, имеющие словесный характер, сочетания слов, предложения, другие единицы языка, а также их сочетания. Примерами таких знаков могут служить как известные марки (Philips, «Крестьянка»), так и слоганы, используемые в рекламных целях.

2. *Изобразительные обозначения* представляют собой изображения живых существ, предметов, природных и иных объектов, а также геометрические фигуры, композиции линий. В основе такого ТЗ лежит рисунок, графическое или фотографическое изображение. Часто эти знаки представляют собой эмблемы (рис. 4).

Рис. 4. Примеры изобразительных ТЗ



3. *Комбинированные обозначения* составляют третью, достаточно распространенную, группу товарных знаков. Они состоят одновременно из словесного и изобразительного элемента и их часто называют логотипами (рис. 5). Вариантом комбинированных ТЗ могут быть этикетки или изображение упаковки товаров (рис. 6).

Рис.5. Примеры комбинированных ТЗ



Рис. 6. Примеры этикеток и упаковок товара, выступающих в качестве ТЗ



Выбор конкретной формы, в которой будет подан на регистрацию товарный знак, зависит от задач, которые ставит перед собой заявитель и назначения этого ТЗ.

Необходимо отдельно упомянуть о возможности регистрации в качестве товарного знака *объемных изображений*. К объемным ТЗ относятся формы самих товаров или их упаковки, а также их частей. При этом объемный товарный знак не может внешне просто повторять известный предмет, а должен характеризоваться новым и оригинальным внешним видом (рис. 7). Объемные ТЗ схожи с промышленными образцами, которые представляют собой художественно-конструкторское решение изделия. Однако, какой из объектов интеллектуальной собственности подавать на регистрацию, решает заявитель, поскольку только он знает, как в дальнейшем будет использован тот или иной объект собственности и какой объем правовой охраны он хочет на него получить.

Рис. 7. Примеры объемных товарных знаков



ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА РЕГИСТРАЦИЮ ТОВАРНОГО ЗНАКА

При регистрации ТЗ или знака обслуживания следует знать, что обозначение регистрируется не само по себе или как таковое, а только в отношении определенных товаров или услуг, для которых заявитель собирается использовать это обозначение на рынке. Все товары и услуги поделены на определенные группы (классы товаров и услуг) в Международном классификаторе товаров и услуг (МКТУ, 9 редакция). В МКТУ существует 34 класса товаров и 11 классов услуг.

До подачи заявки на регистрацию заявителю необходимо выбрать для регистрации те классы, которые наилучшим образом характеризуют характер выпускаемых им товаров и оказываемых им услуг. От количества выбранных классов зависит размер пошлины при подаче заявки на регистрацию ТЗ: в соответствии с действующим законодательством за подачу заявки взимается государственная пошлина в размере 8,5 тыс. руб.; если же регистрация товарного знака заявлена в нескольких классах МКТУ, дополнительно взимается пошлина по 1,5 тыс. руб. за каждый класс МКТУ свыше одного.

Регистрация ТЗ, а также договоров уступки и лицензионных договоров осуществляется в Федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности и его структурном подразделении — Федеральном институте промышленной собственности (ФИПС).

Процесс подготовки и подачи заявки на регистрацию ТЗ состоит из трех основных этапов.

1. Установление принципиальной возможности регистрации обозначения в качестве товарного знака. На этом этапе проверяется соответствие обозначения критериям охраноспособности, в частности: обладает ли обозначение различительной способностью, не содержит ли элементы, представляющие собой государственные гербы, флаги и эмблемы или элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя, а также противоречащие общественным интересам и принципам гуманности и морали.

2. Проверка обозначения на тождество и сходство с ранее зарегистрированными ТЗ в Российской Федерации, включая товарные знаки с международной регистрацией действующей на территории РФ и поданные заявки на товарные знаки. Уже на этом этапе можно сделать предварительный вывод о том, будет ли зарегистрировано обозначение в качестве ТЗ или ему будут противопоставлены на этапе экспертизы другие обозначения, имеющие регистрацию или более ранний приоритет.

Проверку лучше проводить через патентного поверенного, который сможет быстро и качественно осуществить классификацию ваших товаров и услуг, сделает оценку охраноспособности заявляемого обозначения, а также проведет квалифицированный анализ информационного поиска и выдаст рекомендации, касающиеся возможности и целесообразности регистрации ТЗ.

3. Подача заявки на регистрацию. Этот этап связан с подготовкой материалов заявки по установленному образцу и комплекта дополнительных документов, таких как изображения знака, а также платежного документа, подтверждающего оплату пошлины и доверенности, в случае представительства ваших интересов патентным поверенным. Подача заявки в ФИПС подтверждается уведомлением о поступлении заявки, содержащим ее номер и дату поступления.

Патентные поверенные

Для регистрации ТЗ и других объектов интеллектуальной собственности требуются специальные знания в области охраны промышленной собственности. Для того чтобы стать патентным поверенным, необходимо иметь не менее чем четырехлетний практический опыт работы в данной сфере и сдать квалификационный экзамен в Роспатенте по тем объектам промышленной собственности, по которым специалисту будет присвоен официальный статус патентного поверенного Российской Федерации, подтверждающий его высокую квалификацию.

На настоящее время в России зарегистрировано немногим более 1100 патентных поверенных, при этом только 816 из них присвоена квалификация по ТЗ. Необходимо отметить, что большинство патентных поверенных (80% от общего числа) проживают и работают в Москве и Санкт-Петербурге,

но это не мешает им представлять в Роспатенте интересы заявителей из других регионов. По статистике Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, в 2006 г. через патентных поверенных было подано 67% заявок на регистрацию ТЗ, что в целом и обеспечивает высокий (60–80%) уровень положительных решений после прохождения экспертизы заявок в Роспатенте.

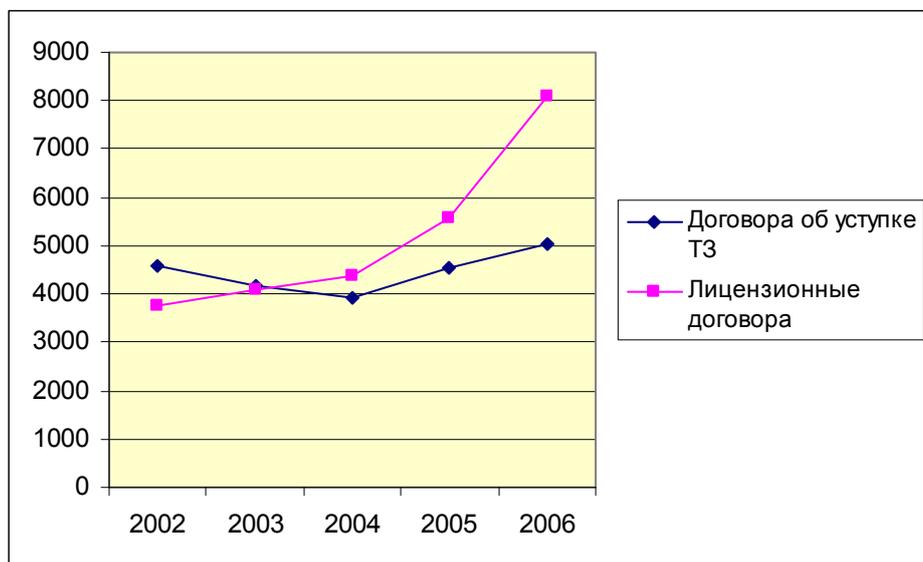
Регистрация товарного знака и выдача свидетельства

Проведение экспертизы заявленного обозначения обычно длится 12–14 месяцев и завершается либо регистрацией ТЗ с выдачей свидетельства на товарный знак (знак обслуживания), за получение которого необходимо оплатить патентную пошлину в сумме 10 тыс. руб., либо решением об отказе в регистрации, которое можно обжаловать в Палате по патентным спорам в установленный законом срок.

Использование товарного знака

Владелец ТЗ не только обладает исключительными правами на него, но также обязанностью по его использованию, поскольку правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех или части товаров в связи с неиспользованием ТЗ непрерывно в течение любых трех лет после его регистрации. Под использованием товарного знака понимается любое введение его в оборот в отношении тех классов МКТУ, по которым он зарегистрирован, а также его использование на основе лицензионного договора.

Рис. 8. Количество ТЗ, в отношении которых зарегистрированы договора (2002–2006 гг.)



Из рис. 8 видно, что в последние годы резко возросло число лицензионных договоров на использование ТЗ. Это обусловлено тем, что владельцы ТЗ, вложив деньги в их «раскрутку», нашли возможность получать дополнительную прибыль в виде лицензионных платежей от лицензиатов или франчайзи, которые на основе лицензионного договора осуществляют свою деятельность по производству товаров под известными ТЗ (товарными марками) и оказанию услуг под завоеванными популярностью знаками обслуживания (брендами услуг).

В статье достаточно подробно описана процедура регистрации ТЗ, которая занимает довольно

много времени, и до ее завершения у будущего владельца товарного знака нет уверенности в том, что он вкладывает деньги в свою будущую собственность, поскольку право собственности на ТЗ возникает только после его государственной регистрации.

А может быть проще купить?

Что же делать тем бизнесменам, которые не могут ждать регистрации целый год? Одним из выходов может стать покупка подходящего ТЗ у его владельца, если такой товарный знак выставлен на продажу или владелец согласен продать его по договору уступки для тех товаров и услуг, по которым он не собирается его использовать. Для тех правообладателей ТЗ, которые зарегистрировали товарные знаки «с запасом», т.е. по таким классам, по которым они не используют его в течение трех лет, подобное предложение о покупке — отличный выход не потерять ТЗ, а продать его и получить прибыль.

Для приобретения ТЗ можно напрямую обратиться к его владельцу или прицениться к торговым знакам, публично выставленным на продажу через Интернет. Для этого есть специальные сайты, названия которых отражают тот вид услуги, который они предлагают клиентам, например: brand-torg.ru, brandmarket.ru, brandberry.ru.

Учитывая стоимость регистрации товарного знака, которая обойдется в сумму не менее \$1 тыс., и услуг неймингового агентства по разработке названия, удовлетворяющего как требованиям заказчика, так и требованиям к регистрируемому ТЗ, иногда целесообразно рассмотреть вопрос покупки зарегистрированного знака и последующей работы над ним по созданию на его основе других объектов интеллектуальной собственности в соответствии с целями и задачами бизнеса.

Заключение

Выбор правильной стратегии и тактики по охране интеллектуальной собственности компании, как правило, не только приносит моральное удовлетворение владельцам ТЗ, выполнившим эту работу профессионально, но и позволяет обеспечить устойчивое развитие бизнеса в течение многих лет. Регистрация объектов промышленной собственности дает возможность фирме активно развиваться «без оглядки» на конкурентов и успешно завоевывать новые сегменты рынка, обеспечивая себе лидирующее положение.