



Анастасия КИРЮХИНА
Патентный поверенный РФ, рег. №1796
Руководитель отдела по правовой охране средств индивидуализации
Патентно-правовая фирма «А. Залесов и партнеры»
(группа компаний «Залесов, Тимофеев, Гусев и партнеры»)

РЕГИСТРАЦИЯ ТОВАРНОГО ЗНАКА: С ЧЕГО НАЧАТЬ И КАК ВСЕ СДЕЛАТЬ ПРАВИЛЬНО

Довольно часто, когда речь заходит о запуске нового бизнеса, можно услышать расхожее мнение о том, что залог успеха любого предприятия заключается в первую очередь в выборе удачного названия, которое будет выгодно отличать товары/услуги конкретного производителя в соответствующей сфере.

Зачастую выбор останавливается на обозначении, которое когда-то где-то приглянулось или давно казалось удачным для запуска нового проекта, и далее основные усилия концентрируются на его графической проработке с привлечением дизайнеров с тем, чтобы создать запоминающийся образ от продукта/услуги.

Когда шрифт, цвет и концептуальный замысел определены, первая партия товара с размещенным на ней логотипом готова и вот-вот поступит в продажу, первым звоночком, что какой-то важный этап процесса упущен, может стать, например, запрос маркетплейса с просьбой предъявить «сертификат» (свидетельство) на ваш товарный знак.

Гораздо хуже, когда товар уже поступил в продажу, начались первые финансовые потоки, и вот неожиданно производитель получает претензию о нарушении ранних исключительных прав на товарный знак другого лица с требованием о компенсации в размере от нескольких тысяч до нескольких миллионов рублей (п. 4 статьи 1515 ГК РФ).

Подача заявки на товарный знак как в России, так и в зарубежных юрисдикциях сопряжена с длительным сроком ее рассмотрения (стандартный срок – около года), что часто отталкивает предпринимателей от данного ответственного шага. Кроме того, факт подачи заявки еще не означает, что регистрация состоится, поскольку существует целый ряд законодательно закрепленных оснований для отказа.

При этом зарегистрировать товарный знак – это только половина пути, важно в дальнейшем сохранить свое право на него. Вместе с тем отсутствие зарегистрированного товарного знака при ведении бизнеса может привести к довольно серьезным последствиям, предупредить которые гораздо проще, чем разрешать, если с самого начала все сделать правильно.

ВЫБОР ОБОЗНАЧЕНИЯ

Если стоит задача создать бренд не только для использования на территории Российской Федерации, но и за ее пределами в перспективе, целесообразно оценить шансы и риски его успешной регистрации до начала использования, поскольку нередко обозначения, не зарегистрированные в одной стране, могут оказаться зарегистрированными на имя третьего лица в другой стране. При этом отсутствие в сети Интернет сведений о продаже товаров под каким-то брендом вовсе не означает, что оно свободно и исключительное право на него уже не принадлежит кому-то еще. В последнем случае придется придумывать разные обозначения для использования в РФ и для выхода на зарубежные рынки, если, конечно, вы не настроены досрочно прекращать понравившийся товарный знак в связи с неиспользованием (статья 1486 ГК РФ) или оспаривать его регистрацию по иным основаниям (статьи 1512, 1513 ГК РФ).

От чего же стоит отталкиваться при выборе обозначения? Выбранное обозначение должно быть фантазийным, вымышленным, изобретенным по отношению товарам/услугам, для которых планируется его использование, при этом путем домысливания и рассуждений оно, конечно, может наталкивать потребителей на определенные ассоциации, концепцию, идею, заложенную производителем, но не должно прямо характеризовать товар/услугу, быть ложным или способным ввести потребителей в заблуждение относительно вида, назначения, свойств товара, места производства/оказания услуг и т. д., при этом оно должно быть свободным – не являться предметом ранее поданной заявки, по которой уже ведется делопроизводство в ведомстве, или уже зарегистрированным товарным знаком другого лица.

Следует избегать: общепринятых обозначений; простых геометрических фигур и чисел; отдельных букв и их сочетаний, не имеющих словесного характера (согласные буквы, выполненные стандартным шрифтом без какой-то оригинальной графической прорисовки); общепринятых наименований в сфере производителя; реалистического изображения товаров; сведений, касающихся изготовителя или характеризующих товары (их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, время, место и способ их производства или сбыта); слов, которые раньше были товарными знаками, но стали простым названием товара; государственных символов и знаков; сокращенных или полных наименований международных и межправительственных организаций, их флагов, гербов; объектов культурного наследия; объектов всемирного культурного или природного наследия; изображений культурных ценностей, хранящихся в коллекциях, собраниях и фондах; названий известных произведений, имен персонажей из них, цитат или фрагментов; элементов, которые «запутают» потребителя – дадут неверное представление об изготовителе, товаре или месте его производства; слов, противоречащих общественным интересам, принципам гуманности и морали и др., и что крайне важно – уже существующих на рынке названий и брендов других лиц.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в государственной регистрации товарного знака в Российской Федерации приведен в статье 1483 ГК РФ.

ПОИСК

После выбора обозначения желательно провести поиск на тождество и сходство по заявкам и ранним знакам, а также проверить Интернет на предмет использования обозначения третьими лицами в той же сфере. Это позволит сэкономить и время, и деньги в случае, если обозначение уже занято или является сходным с зарегистрированным товарным знаком/заявкой (п. 6 (1), (2) статьи 1483 ГК РФ) или используется без регистрации третьими лицами (п. 1 или 3 (1) статьи 1483 ГК РФ). В последнем случае это обстоятельство может стать основанием для оспаривания вашего зарегистрированного товарного знака (статья 1512 ГК РФ).

Если вы работаете с дистрибьюторами, важно проверить, не опередил ли вас кто-то из них, что на практике встречается довольно часто (см., например, спор по делу СИП-70/2016 за бренд АТТИВА). Нередки также случаи подачи заявок конкурентами и бывшими партнерами или сотрудниками предприятий, решивших начать собственное дело под уже используемым кем-то обозначением (например, дело СИП-187/2020, когда два бывших сотрудника учредили

свою компанию и зарегистрировали на себя товарный знак EVONA, направили около 30 претензий с требованиями компенсации на общую сумму 15 000 000 руб.).

РАЗРАБОТКА ЛОГОТИПА С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ ДИЗАЙНЕРА

Когда вы определились с обозначением и решили привлечь дизайнера для визуализации заложенной в бренд идеи, и/или для разработки маскота – узнаваемого персонажа, олицетворяющего бренд (например, красный и желтый маскоты M&M's; маскот «Мойдодыр» торговой марки «Миф» и др.), очень важно документально зафиксировать факт создания объекта соответствующего авторского права и получить права на него в рамках договора авторского заказа с оформлением акта передачи прав на произведение (логотип), или по договору об отчуждении исключительного права на произведение. В противном случае возникает риск возможного оспаривания вашей регистрации в будущем.

ПОДАЧА ЗАЯВКИ И ЕЕ РАССМОТРЕНИЕ В РОСПАТЕНТЕ

После оценки и принятия (в случае их наличия) рисков желательно не затягивать и как можно скорее подать заявку на регистрацию обозначения в качестве товарного знака в Роспатент.

После публикации заявки в ее материалы может поступить обращение третьего лица (статья 1493 ГК РФ), содержащее доводы о несоответствии заявленного обозначения требованиям законодательства – если эксперт сочтет их обоснованными, они могут быть положены в основу уведомления экспертизы.

Заявка проходит несколько этапов – формальную экспертизу (около одного месяца), экспертизу заявленного перечня (на практике – от нескольких месяцев до одного года; есть процедура ускорения), по результатам которой выносится либо решение о регистрации, либо уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства.





В первом случае заявителю необходимо оплатить регистрационные пошлины, и в срок до 2 месяцев товарный знак будет зарегистрирован, на него будет выдано свидетельство.

Во втором случае можно представить свои контрдоводы в срок до 6 шести месяцев, которые учитываются при вынесении окончательного решения. Ответ заявителя рассматривается в течение 1–2 месяцев; в случае его отсутствия окончательное решение выносится в течение такого же срока по истечении крайнего срока, установленного для подачи ответа.

НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТКАЗА

Чаще всего экспертиза предлагает исключить из правовой охраны какой-то из элементов обозначения (п. 1 статьи 1483 ГК РФ) и/или противопоставляет ранние заявки и/или товарные знаки третьих лиц (п. 6 (1), (2) статьи 1483 ГК РФ), или дает ссылки на использование обозначения другими лицами; перечень оснований согласно статье 1483 ГК РФ, которые проверяются на стадии экспертизы, приведен в статье 1499 ГК РФ.

ПРЕОДОЛЕНИЕ ОТКАЗА

В арсенале заявителя при ответе на уведомление: исключение спорных элементов из обозначения, согласие/несогласие с исключением из правовой охраны элементов через доказывание приобретенной различной способности обозначения в целом, обращение за письмом-согласием, обоснование несходства обозначений и невозможности их смешения в гражданском обороте, досрочное прекращение противопоставленного товарного знака в связи с неиспользованием и др.

В случае многокомпонентного отказа при выборе стратегии необходимо учитывать фактические обстоятельства, которые могут оказывать взаимное влияние друг на друга.

ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ

По результатам рассмотрения ответа заявителя или в его отсутствие выносится окончательное решение – либо о регистрации товарного знака (для всех или части заявленных товаров/услуг; в целом или с дискламацией каких-то элементов), либо решение об отказе в регистрации. Окончательное решение можно пытаться оспаривать путем подачи возражения в Роспатент в течение четырех месяцев (статья 1500 ГК РФ) и при необходимости указанный срок может быть восстановлен в течение еще 6 месяцев (статья 1501 ГК РФ).

КОГДА ТОВАРНЫЙ ЗНАК ЗАРЕГИСТРИРОВАН

Срок действия товарного знака составляет 10 лет и его можно продлевать неограниченное количество раз по заявлению правообладателя, при этом важно:

– Следить за актуальностью сведений о правообладателе (фирменное наименование, организационно-правовая форма, юридический адрес, адрес для переписки) в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ, ведь риски негативных последствий лежат на правообладателе.

– Использовать товарный знак и желательно в том виде, как он был зарегистрирован или с незначительными изменениями, так как через 3 года с даты регистрации возникает риск его досрочного прекращения по неиспользованию, при этом бремя доказывания надлежащего использования (самим правообладателем, под его контролем, на основании лицензионного договора) в трехлетний период, предшествующий направлению предложения заинтересованного лица, в отношении каждого товара и/или услуги, лежит на правообладателе.

– Фиксировать использование товарного знака в документации, хранить документы на производство товаров, их поставку, реализацию, вести учет затрат на рекламу и т. д.

– С осторожностью добавлять при использовании собственного товарного знака дополнительные элементы – слова, изобразительные элементы, словосочетания, слоганы, кажущиеся, на первый взгляд, общепринятыми или используемыми повсеместно, ведь они могут нарушать права третьих лиц.

Конечно, можно пытаться доказывать отсутствие нарушения в правовом поле (дело СИП–859/2020 «КРОХА» и «НЕЖНЫЙ КРОХА», когда несмотря на получение претензий с просьбой прекратить использование обозначения, сходного до степени смешения с серией товарных знаков с элементом «КРОХА» заявителя (в Арбитражном суде города Москвы дело № А40–53845/2020 о пресечении нарушения исключительного права на ряд товарных знаков), общество «Натура Сиберика» обратилось в Роспатент с заявкой № 2019713051 на регистрацию спорного товарного знака, содержащего сочетание «НЕЖНЫЙ КРОХА», и впоследствии Роспатентом было принято решение о государственной регистрации спорного товарного знака), но тут все будет зависеть от фактических обстоятельств дела и решения суда.

– В случае обновления логотипа, ребрендинга, расширения портфеля используемых обозначений регистрировать их в качестве товарного знака. Если ваш товарный знак

зарегистрирован, например, в кириллице, и в какой-то момент вы решили начать использование его латинской кальки, полностью исключив использование в кириллице, в дальнейшем при необходимости доказывания суд скорее всего не признает такое использование надлежащим, и вы рискуете потерять свой товарный знак.

– Вносить изменения в зарегистрированный товарный знак, если они не являются существенными; в противном случае желательно подать новую заявку.

ЕСЛИ ТОВАРНЫЙ ЗНАК НЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАН

Без регистрации использовать обозначение рискованно – вы никогда не знаете, в какой момент и с какой стороны могут начаться проблемы (статьей 1515 ГК РФ предусмотрена ответственность за незаконное использование товарного знака). Это может быть ваш конкурент, опередивший вас с регистрацией, или правообладатель более раннего товарного знака; также на практике имеют место и другие негативные сценарии с многомиллионными издержками и рисками, том числе репутационными.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ С 1 МАРТА 2026 Г.

С 1 марта 2026 г. в соответствии с Федеральным законом от 24 июня 2025 г. № 168–ФЗ вся информация для потребителей, с которой можно публично ознакомиться (вывески, надписи, указатели, внешние поверхности, информационные таблички, информационные знаки и другие носители, предназначенные для распространения информации), за исключением


рекламных конструкций, должна быть выполнена на русском языке. Такая информация также может быть дана на государственных языках республик и иных языках народов РФ. Иностраный текст допустим лишь как дословный дубликат, равнозначный по содержанию.

Из-под данного требования выводятся фирменные наименования, товарные знаки, знаки обслуживания, а также случаи, подпадающие под технические регламенты или иные федеральные нормы¹. Коммерческие обозначения не подпадают под исключение и должны быть оформлены кириллицей.

Как данный закон будет работать на практике, пока неизвестно, поскольку он сформулирован достаточно широко. В связи с возможным расширительным толкованием перечня средств размещения информации для потребителей (к которой можно отнести упаковку товара), может потребоваться расшифровка или перевод на русский язык обозначения на латинице, используемого для описания проблематики, на решение которой направлен продукт.

Таким образом, прежде чем начать использование обозначения, тем более в латинице, крайне желательно озадачиться вопросом его надлежащей регистрации в качестве товарного знака (знака обслуживания), тем более что использование кириллической кальки обозначения в латинице в свете требований упомянутого закона может привести к непреднамеренному нарушению прав третьих лиц – правообладателей такого зарегистрированного товарного знака в кириллице.

¹ Статья 1 п 2) Закона № 168-ФЗ



«А.Залесов и партнеры»
Патентно-правовая фирма

Команда квалифицированных патентных поверенных и успешно практикующих юристов в сфере интеллектуальной собственности.

КТО МЫ?

→ Составление и подача заявок на выдачу патентов на изобретения, полезные модели и промышленные образцы;

→ Регистрация товарных знаков;

→ Проведение поиска, подготовка заключений о патентоспособности и патентной чистоте;

→ Представление интересов клиентов в спорах в отношении объектов интеллектуальной собственности в административных и судебных органах.

ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ?

123060, г. Москва, ул. Маршала Рыбалко, д. 2, к. 9, оф. 535
Тел.: +7 495 150 06 80
E-mail: office@azalesov.com

www.azalesov.com