

СОЗДАНИЕ ЗНАКА

Введение в тему «Товарные знаки для малых и средних предприятий»



Серия: Интеллектуальная
собственность для бизнеса
Номер 1


WIPO
ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ

**Публикации в серии
«Интеллектуальная собственность
для бизнеса»:**

1. **Создание знака:** Введение в тему «Товарные знаки для малых и средних предприятий». Публикация ВОИС № 900.1.
2. **Стремление к совершенству:** Введение в тему «Промышленные образцы для малых и средних предприятий». Публикация ВОИС № 498.
3. **Изобретая будущее:** Введение в тему «Патенты для малых и средних предприятий». Публикация ВОИС № 917.1.
4. **Творческое выражение:** Введение в тему «Авторское право и смежные права для малых и средних предприятий». Публикация ВОИС № 918.
5. **В хорошей компании:** вопросы управления интеллектуальной собственностью в сфере франчайзинга. Публикация ВОИС № 1035.

Все публикации доступны для бесплатного скачивания по адресу: www.wipo.int/freepublications.

СОЗДАНИЕ ЗНАКА

Введение в тему «Товарные знаки для малых и средних предприятий»

Серия: Интеллектуальная
собственность для бизнеса
Номер 1



Пользователь вправе воспроизводить, распространять, адаптировать, переводить и публично исполнять контент настоящей публикации, в том числе для коммерческих целей, без явно выраженного согласия, при условии ссылки на ВОИС в качестве источника информации и четкого указания на то, что оригинальный контент претерпел изменения.

На адаптированной версии/переводе/производных произведениях не разрешается проставлять официальную эмблему или логотип ВОИС, если только эти документы не были утверждены и проверены на достоверность Организацией. За разрешением просьба обращаться в ВОИС на вебсайте Организации.

Любой производный материал должен содержать следующую оговорку: «Секретариат ВОИС не несет никакой ответственности за преобразование или перевод оригинального контента».

Если публикуемый ВОИС контент, например, изображения, диаграммы, товарные знаки или логотипы, относится к сфере задания третьего лица, то вся ответственность за получение разрешения обладателя/обладателей прав на этот контент лежит на пользователе.

Экземпляр этой лицензии размещен по адресу:
<https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/igo/>

Употребляемые обозначения и изложение материала в настоящей публикации не означают выражения со стороны ВОИС какого бы то ни было мнения относительно правового статуса любой страны, территории или района, или их властей, или относительно делимитации их границ.

Настоящая публикация не призвана отражать точку зрения государств-членов или Секретариата ВОИС.

Упоминание тех или иных компаний или продуктов, изготовленных производителями, не означает, что ВОИС поддерживает или рекомендует их и отдает им предпочтение перед другими аналогичными компаниями или продуктами, которые не названы в публикации.

© WIPO, 2019

Первая публикация 2006 г.

Всемирная организация
интеллектуальной собственности
34, chemin des Colombettes
P.O. Box 18
CH-1211 Geneva 20
Switzerland

ISBN: 978-92-805-3064-3



С указанием
авторства 3.0
Межправительственная
организация
(CC BY 3.0 IGO)

Соавторы: Лиен Вербауведе Коглин,
Николь Судхиндра, Эстебан Бурроне и
Гуриқбал Синг Джаяя.

Фотография на обложке
предоставлена: iStock.com / © livcool-
© shuoshu - © everythingpossible

Отпечатано в Швейцарии

Содержание

Предисловие

6

Товарные знаки

9

1. Что такое товарный знак? 10
2. Какие элементы вы можете использовать для различения ваших продуктов от продуктов других лиц? 10
3. В чем разница между товарным знаком и брендом? 10
4. Для чего служат товарные знаки? 13

Виды товарных знаков

17

5. Что такое знаки обслуживания? 18
6. Что такое коллективные знаки? 19
7. Что такое сертификационные знаки? 20
8. Какова взаимосвязь между товарными, коллективными и сертификационными знаками? 24

Создание товарных знаков

25

9. Почему важно иметь эффективный товарный знак? 26
10. Каким образом можно усилить различительную способность знака? 30
11. О чем следует помнить при выборе или разработке знака? 31

Охрана товарных знаков 34

12. Как ваша компания может охранять свой товарный знак (товарные знаки)? 35
13. Какие еще правовые инструменты доступны для охраны имиджа вашего бренда или иных аспектов вашей продукции? 37
14. Зачем вашей компании регистрировать свой товарный знак (товарные знаки)? 40
15. Какие права обеспечивает регистрация товарного знака? 42
16. Является ли регистрация названия/фирменного наименования компании регистрацией товарного знака? 42
17. Каковы основные причины для отказа в регистрации? 43
18. Можно ли получить товарный знак бесплатно или купить его у лица, которое в нем более не нуждается? 48
19. Как можно выяснить, не вступает ли предлагаемый знак в правовой конфликт с товарным знаком конкурента? 49
20. Какими могут быть затраты на разработку и охрану товарного знака? 51
21. Кто имеет право подавать заявку на регистрацию товарного знака? 52

22. Необходим ли поверенный по товарным знакам для подачи заявки на товарный знак?	52	32. Как и когда можно зарегистрировать товарный знак вашей компании за рубежом?	62
23. Сколько времени требуется для регистрации товарного знака?	53	33. Что такое транслитерация товарного знака и какие при этом возникают сложности?	66
24. Как подать заявку на регистрацию товарного знака?	53	34. Что подразумевается под «использованием» товарного знака? Что это означает для владельца товарного знака?	72
25. На протяжении какого срока охраняется зарегистрированный товарный знак?	55	35. Можно ли зарегистрировать ранее вами не использовавшийся знак?	73
26. Могут ли одновременно использоваться идентичные товарные знаки?	56	36. Можно ли использовать один и тот же товарный знак для различных товаров?	74
27. Надо ли регистрировать небольшие изменения в товарном знаке?	57	37. Как следует правильно использовать товарный знак?	75
28. Что произойдет, если вы захотите использовать свой товарный знак для другого вида продукции?	57	38. Можно ли использовать знак конкурента в своей рекламе?	77
29. Как обеспечить правовую охрану формы изделия?	58	39. Что такое доменное имя и как оно связано с товарными знаками?	78
Товарные знаки за рубежом	61	40. О чем следует помнить при использовании товарных знаков в Интернете?	80
30. Распространяется ли действие зарегистрированного в одной стране товарного знака на другие страны?	62	41. Какова роль инспектора или координатора товарных знаков?	81
31. Следует ли задуматься об охране товарного знака за рубежом?	62		

Коммерциализация товарных знаков	84	Защита прав на товарные знаки	94
42. Можно ли выдавать лицензию на использование товарного знака другим компаниям?	85	49. Почему важно выявлять случаи нарушения прав?	95
43. Какую плату или роялти можно получить за счет своего знака?	87	50. В каких случаях другой товарный знак нарушает ваши права?	96
44. Какова разница между исключительной и неисключительной лицензией?	87	51. Какие действия следует предпринять в случае использования товарного знака другими лицами без вашего разрешения?	97
45. Следует ли выдавать исключительную или неисключительную лицензию на свой знак?	88	52. Как ваша компания может препятствовать импорту контрафактных товаров под вашим товарным знаком?	99
46. Каким образом соглашение о франчайзинге связано с товарными знаками?	88	53. Каковы возможности внесудебного урегулирования претензии в связи с нарушением прав?	100
47. Существуют ли какие-либо ограничения при продаже прав на ваш знак другой компании?	89		
48. Могут ли другие компании перепродавать продукцию под вашим товарным знаком без вашего разрешения?	91	Приложение: Полезные вебсайты	103

Предисловие

Настоящее руководство является первой публикацией из серии «Интеллектуальная собственность для бизнеса». Его цель состоит в том, чтобы донести до различных заинтересованных лиц в сфере бизнеса значимость **эффективного управления товарными знаками**.

Управление товарными знаками должно стать неотъемлемой частью **стратегии брендинга** любой компании, крупной или мелкой. Учитывая развитие новых рынков и сети Интернет, в настоящее время перед компаниями открываются новые, еще более широкие, чем когда-либо, возможности для создания ценных товарных знаков и бизнес-моделей, которые обеспечат их **привлекательность**. Тем не менее эти возможности ужесточают требования к компаниям с точки зрения охраны и управления своими правами на товарные знаки и недопущения нарушения чужих прав на товарные знаки.

Стратегия управления товарными знаками должна учитывать проблемы и особенности компании, ее целевых рынков и отрасли. Она должна отражать как **правовые**, так и **практические** аспекты, такие как достаточность бюджета, распределение обязанностей между штатными работниками и сторонними поставщиками услуг в области товарных знаков, степень склонности к риску, страхование, взаимоотношения с продавцами, франшизополучателями, дистрибьюторами и т. д. Чтобы обеспечить успех продукции компании в условиях жесткой конкуренции на

рынке, данная стратегия также должна быть согласована с планами компании **по брендингу и анализу деятельности конкурентов**.

Настоящее руководство призвано помочь различным заинтересованным лицам в сфере бизнеса, особенно предпринимателям и владельцам/руководителям малых и средних предприятий (МСП), разобраться в таких вопросах, как:

- создание новых товарных знаков, которые будут привлекательны и притягательны для потребителей, при этом давая возможность беспрепятственно обеспечивать соблюдение конкурентами прав на них;
- охрана знаков, рекламных лозунгов, слоганов, логотипов и других подобных компонентов от незаконного использования или применения другими лицами;
- устранение риска нарушения прав других лиц на товарные знаки;
- активный мониторинг товарных знаков конкурентов;
- получение максимальной отдачи от своих товарных знаков для усиления стратегий брендинга; и
- преодоление национальных/региональных границ при помощи Мадридской системы международной регистрации знаков.

Настоящее руководство дает достаточно широкое представление о товарных знаках, а также включает дополнительную информацию о других источниках, касающихся регистрации товарных знаков. Вы можете скачать все другие публикации ВОИС, упомянутые в тексте, по адресу: www.wipo.int/publications, а также воспользоваться доступом к электронному образовательному ресурсу IP PANORAMA™: www.wipo.int/sme/en/multimedia. Все эти источники информации являются бесплатными. Однако ни настоящее руководство, ни другие источники информации не заменяют профессиональную юридическую помощь.

Национальные и местные учреждения и организации могут осуществлять перевод и адаптацию настоящего руководства применительно к своим странам. Это вправе сделать любое лицо. Настоящее руководство находится в свободном доступе по лицензии Creative Commons, поэтому для его перевода или адаптации разрешение ВОИС не требуется.

Товарные знаки

1. Что такое товарный знак?

Товарный знак – это обозначение, которое позволяет идентифицировать продукты одного предприятия и отличать их от продуктов других предприятий на рынке. Продуктами, которые он идентифицирует, могут быть товары и услуги. В некоторых странах термин «товарный знак» используется в отношении товаров, а обозначения, используемые в отношении услуг, называются знаками обслуживания. В настоящем руководстве мы будем использовать термины «товарный знак» и «знак» в качестве общих терминов в отношении как товаров, так и услуг.

2. Какие элементы вы можете использовать для различения ваших продуктов от продуктов других лиц?

Товарным знаком могут быть любые обозначения, способные различать товары или услуги, включая слова, личные имена, буквы, числа, рисунки, изображения, объемные обозначения, цвета, этикетки или их сочетания. В большинстве стран слоганы, рекламные лозунги и названия также считаются товарными знаками.

Все большее число стран также допускает регистрацию нетрадиционных видов товарных знаков, в частности обозначений, включающих в себя только отдельные цвета, объемных обозначений (форм изделий или упаковок), движущихся изображений, голограмм, звуков, запахов, жестов, тактильных (осязательных) обозначений и нестабильных/ви-

доизменяющихся обозначений. Однако нетрадиционные знаки используются редко, и многие страны устанавливают ограничения в отношении того, что может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, как правило допуская регистрацию только тех знаков, которые воспринимаются зрительно или могут быть представлены в графическом виде.

3. В чем разница между товарным знаком и брендом?

Многие путают термины «товарный знак» и «бренд». Значение термина «бренд» намного шире: это являющийся собственностью компании визуальный, эмоциональный, рациональный или культурный образ, который ассоциируется у клиентов с определенной компанией или продукцией. Товарные знаки представляют собой важный элемент бренда, однако бренд, как правило, также включает в себя другие элементы, такие как дизайн, фирменный стиль, слоганы, символы и звуки, а также концепцию, имидж и репутацию, которые связаны в сознании потребителей с определенными товарами.

Например, слово MERCEDES-BENZ® и значок в виде трехконечной звезды представляют собой два товарных знака, используемых для обозначения немецкого производителя Daimler AG. Бренд MERCEDES охватывает автомобили, технологию, инновационный дизайн, товарные знаки и представление клиентов о том, что они приобретают высококачественный элитный товар.

Примеры товарных знаков

Товарный знак, состоящий только из слов, букв, чисел или их сочетаний

Такой товарный знак нередко обеспечивает широкую правовую охрану, поскольку он позволяет владельцу ограничивать использование конкурентами любых версий изображения этого товарного знака, которые похожи на охраняемый товарный знак до степени смешения, в отношении аналогичных товаров или услуг. При этом охраняются сами слова и/или буквы или числа.

Пример: YAHOO![®] зарегистрировано в качестве товарного знака, состоящего только из слова.

Стилизованное изображение товарного знака, состоящего из слова

Если владелец товарного знака хочет обеспечить правовую охрану не только букв, но и их дизайна, цвета и некоторых других отличительных элементов, необходимо использовать стилизованное изображение товарного знака. Данный вид товарных знаков обычно называют «слова плюс их начертание». Тем не менее, если в это изображение будут внесены какие-либо изменения, его регистрация в определенной степени утратит исковую силу, поскольку она связана с регистрацией именно этого конкретного изображения (см. также раздел 37, где представлена информация об использовании товарных знаков, за-

регистрированных в виде изображений, которые выполнены с применением особого дизайна, цвета или начертания шрифта).

Пример: YAHOO![®] также зарегистрировано как стилизованное изображение товарного знака.



Воспроизведено с разрешения владельца Yahoo! Inc. ©2011 Yahoo! Inc. YAHOO![®] и логотип YAHOO![®] – зарегистрированные товарные знаки компании Yahoo! Inc.

Чисто изобразительные товарные знаки

Товарным знаком также может быть логотип сам по себе. В таком случае товарный знак не содержит слов.



«HELLO KITTY[®]» – это персонаж, правами на которого обладает японская компания Sanrio Company, Ltd.



Логотип PENGUIN® является товарным знаком компании Penguin Books Limited и воспроизведен здесь с разрешения владельца.

Товарные знаки, которые включают в себя как изобразительные элементы, так и слова

Буквы, числа и слоганы, которые не обладают различительной способностью, иногда бывает трудно зарегистрировать отдельно (см. раздел 17), но вместо этого их можно обеспечить правовой охраной путем регистрации вместе с отличительным изобразительным элементом.



© 1986 WWF-Всемирный фонд дикой природы (бывший Всемирный фонд живой природы)
WWF® – зарегистрированный владелец товарного знака



OCEAN SPRAY® и логотип являются зарегистрированными товарными знаками компании Ocean Spray Cranberries, Inc.



Воспроизведено с разрешения Tata Sons Ltd, – владельцев товарного знака и авторских прав на логотип TATA®.



MCDONALD'S®
Использовано с разрешения владельца, McDonald's Corporation.



VW® и изображение букв VW в круге являются зарегистрированными товарными знаками компании Volkswagen AG.

Нетрадиционные товарные знаки

Товарные знаки, представляющие собой отдельный цвет, внешний вид, форму, звук, запах, вкус и текстуру, нередко сложно (а в большинстве стран невозможно) зарегистрировать. Тем не менее существует несколько примеров товарных знаков, которые приняты в качестве таковых в некоторых странах.

Отдельный цвет:



У компании Kraft® Foods имеется зарегистрированный товарный знак в виде сиреневого цвета, который используется для шоколада и шоколадных изделий во многих странах.

Объемный товарный знак (форма продукта и упаковки):



Особая форма бутылки кетчупа Heinz® представляет собой зарегистрированный товарный знак H.J. Heinz Company и родственных компаний.

4. Для чего служат товарные знаки?

- **Товарные знаки дают потребителям возможность находить вашу продукцию.** Товарные знаки позволяют отличать вашу продукцию (будь то товары или услуги) от продукции конкурентов и идентифицировать вашу компанию в качестве производителя продукции, предлагаемой под определенным товарным знаком.
- **Товарные знаки являются самым эффективным средством маркетинга и коммуникации.** Товарные знаки представляют собой мощный инструмент для привлечения внимания потребителей и выделения вашей продукции. Они позволяют свести воедино все

интеллектуальные и эмоциональные характеристики и послылы о вашей компании, ее репутации и продукции, а также о стиле жизни, устремлениях и желаниях ваших основных потребителей. Они также открывают вашей компании возможности для эффективного использования сети Интернет (см. разделы 39–40).

- **Товарные знаки служат основой для создания имиджа и репутации бренда.** Товарные знаки позволяют потребителям принимать решения о покупке продукции, основываясь на том, что они слышали, читали или сами испытали. Они формируют доверие, которое позволяет вам завоевать лояльное отношение клиентов и укрепить деловую репутацию вашей компании. Потребители нередко формируют эмоциональную привязанность к определенным товарным знакам, основанную на наборе желаемых качеств или характеристик продукции, предлагаемых под такими товарными знаками. Товарные знаки также стимулируют компании вкладывать средства в поддержание и повышение уровня качества своей продукции, чтобы сохранять или укреплять свою репутацию. Дополнительную информацию можно найти в IP PANORAMA™: Модуль 02, Вопрос для изучения 1.
- **Товарные знаки помогают предотвратить дезориентацию потребителей.** Товарные знаки защищают потребителей, указывая на (а) источник продукции и (б) по-

стоянный уровень качества. Они помогают потребителям принять решение о том, покупать или не покупать тот или иной продукт снова. Если продукция, произведенная под определенным товарным знаком, оказывается бракованной, потребители имеют достоверную информацию о ее источнике (будь то поставщик или производитель).

- **Товарные знаки являются одним из самых ценных и долговечных активов компании.** Товарные знаки могут существовать на протяжении многих лет, тем самым обеспечивая долгосрочное преимущество вашей компании. Они представляют ценность не только для вашего основного вида деятельности, но и нередко создают основу для расширения бизнеса за счет внедрения новых видов продукции. На право использовать товарные знаки можно выдавать лицензию, или их можно задействовать для продвижения продукции, что даст дополнительный источник дохода в виде роялти (см. разделы 42–43); товарные знаки являются важнейшим элементом договора комплексной предпринимательской лицензии (франчайзинга) (см. раздел 46); и их можно продавать вместе с вашей компанией или отдельно от нее (см. раздел 47). Товарные знаки обеспечивают более устойчивый объем продаж и прибыли. Кроме того, они могут использоваться в качестве залогового обеспечения для привлечения финансирова-

ния. Товарные знаки также можно использовать в целях налогового планирования, когда товарные знаки передаются холдинговой компании (работающей на территории страны с низкими налогами), которая взимает со своих компаний-производителей (работающих на территории стран с высокими налогами) роялти за пользование товарными знаками.



Этикетка пива Guinness Foreign Extra Stout компании Diageo, Ирландия.

- **Популярные товарные знаки помогают находить и удерживать сотрудников.** Люди предпочитают работать на популярные и уважаемые бренды и их компании.
- **Товарные знаки являются одним из важнейших видов оружия в борьбе с недобросовестной конкуренцией.** Товарные знаки обеспечивают вашей компании возможность запрещать незаконное использование вашего товарного знака конкурентами (см. раздел 15). Кроме того, товарные знаки могут использоваться в борьбе с параллельным импортом (см. раздел 48) и для предотвращения импорта контра-

фактной продукции (см. разделы 15 и 52). Товарные знаки также могут позволить вам не допускать использование другими лицами вашего товарного знака в качестве составляющей названия домена (см. раздел 39).

Ценность товарных знаков

Тщательно выбранный и разработанный товарный знак в большинстве случаев представляет собой **ценный актив компании**. Он даже может оказаться самым ценным ее активом. Товарный знак GOOGLE¹ считается самым ценным брендом в мире и оценивается в сумму 229 миллиардов долларов США, за ним следуют товарный знак APPLE², оцениваемый в 228 миллиардов долларов США, и товарный знак Microsoft³, оцениваемый в 121 миллиард долларов США⁴. Оценочная стоимость других общеизвестных товарных знаков, в частности каждого из таких как AT&T⁵, Facebook⁶ и VISA⁷, превышает 100 миллиардов долларов США.

1 BrandZ Top 100 Most Valuable Global Brands, 2016.

Это связано с тем, что потребители ценят товарные знаки, их репутацию, имидж и набор желаемых качеств, который у них ассоциируется с определенным товарным знаком. Потребители готовы платить больше за продукт, снабженный товарным знаком, который они узнают и который удовлетворяет их ожиданиям. Поэтому уже сам факт владения товарным знаком с хорошим имиджем и репутацией обеспечивает компании конкурентное преимущество.



С разрешения IBM® Deutschland GmbH

Резюме

- **Имеется ли у вас упорядоченный перечень всех охраняемых элементов вашего бренда, включая товарные знаки, фирменный стиль и/или форму изделий?** Изучите информацию, представленную в последующих разделах, чтобы составить полный перечень ваших активов, которые могут быть обеспечены правовой охраной.
- **Товарные знаки – ценный актив компании.** Товарные знаки не просто выделяют вашу продукцию; они формируют ваш имидж. Товарные знаки могут обеспечить вам конкурентное преимущество и могут позволить вам бороться с недобросовестной конкуренцией.
- **Товарные знаки охраняются законом,** чтобы обеспечить их функцию по различению товаров и услуг разных компаний и предотвратить введение потребителей в заблуждение относительно источника их происхождения. Закон о товарных знаках также способствует тому, чтобы владелец товарного знака, а не его конкурент-подражатель, мог пользоваться выгодами, связанными с желаемой продукцией.
- **Дополнительная информация.** См. материалы IP PANORAMA™: Модуль 02, Вопрос для изучения 1.

Виды товарных знаков

Товарный знак

Указывает на
коммерческое
происхождение
товаров

Указывает на
членство в
объединении

Коллективный знак

Знак обслуживания

Указывает на
коммерческое
происхождение
услуг

Указывает на
соблюдение установленных
стандартов

Сертификационный знак

5. Что такое знаки обслуживания?

Как уже было отмечено, законодательства некоторых стран разграничивают собственно товарные знаки и знаки обслуживания. И те и другие являются обозначениями, имеющими различительную способность. Товарные знаки служат для отличия *товаров* одной компании от товаров других компаний, а знаки обслуживания выполняют эту же функцию в отношении *услуг*. Речь может идти об услугах любого рода, таких как финансовые, банковские, туристические, рекламные услуги или услуги общественного питания и т. д. Справовой точки зрения различий между этими двумя терминами не существует: знаки обслуживания можно регистрировать, продлять, аннулировать, уступать и передавать по лицензии на тех же условиях, что и товарные знаки. Знаки обслуживания часто называют товарными знаками для удобства или потому, что в некоторых странах нет термина «знак обслуживания».

Пример:



Воспроизведено с согласия владельца,
National Westminster Bank Plc.

Общеизвестные знаки

Общеизвестные знаки – это такие знаки, которые признаны общеизвестными соответствующими органами страны, в которой испрашивается правовая охрана охраной знака. С течением времени любой знак может стать «общеизвестным». Общеизвестные знаки, как правило, пользуются **дополнительной охраной**. Например, общеизвестные знаки могут охраняться, даже если они не зарегистрированы (или даже если они не использовались) на определенной территории. Кроме того, в то время как знаки обычно охраняются от сходных до степени смешения знаков только при использовании последних на *идентичной* или *сходной* продукции, общеизвестные знаки охраняются от сходных до степени смешения знаков даже в том случае, когда они используются в отношении продуктов *иного рода*, если соблюдаются определенные условия. Основная цель такой дополнительной охраны состоит в предотвращении неправомерного использования компаниями репутации общеизвестного знака и/или нанесения ущерба его деловой репутации и престижу.

Владелец товарного знака, как правило, должен сам доказать, что его знак является общеизвестным для общественности на определенной территории. В некоторых странах созданы механизмы признания знака в качестве общеизвестного в виде либо административных, либо судебных процедур. Рекомендуется (а) зарегистрировать ваш общеизвестный знак, по крайней мере, для наиболее соответствующих товаров или услуг; (b) препятствовать регистрации этого знака конкурентами; и (c) собирать доказательства использования и репутации ваших знаков, такие как данные о продаже товаров, материалы рекламных кампаний, годовые отчеты и упоминания знаков третьими сторонами.

Пример: Предположим, что WONDERCOLA – общеизвестный товарный знак безалкогольных напитков. В этом случае компания Wondercola Inc. будет обладать правом препятствовать использованию другими компаниями тождественного или сходного до степени смешения знака в тех странах, где общеизвестные знаки пользуются более надежной охраной и где этот товарный знак признан общеизвестным знаком безалкогольных напитков. При

этом правовая охрана также будет распространяться и на не связанные с безалкогольными напитками товары и услуги. Таким образом, если другая компания захочет предлагать на рынке компьютеры или солнцезащитные очки, используя товарный знак WONDERCOLA, ей необходимо будет получить разрешение у компании Wondercola Inc., иначе ей может быть предъявлен иск за нарушение прав на товарный знак.

6. Что такое коллективные знаки?

Коллективный знак обычно принадлежит объединению или кооперативу, члены которого могут использовать коллективный знак при реализации своей продукции. Как правило, объединение устанавливает ряд требований к использованию коллективного знака (например, стандарты качества) и предоставляет отдельным компаниям возможность использовать этот знак при условии соблюдения этих стандартов. Коллективные знаки могут служить эффективным способом совместной реализации продукции группой предприятий, для каждого из которых в отдельности может быть сложнее создать свой собственный знак, который получил бы признание потребителей и/или использовался бы основными дистрибьюторами.

7. Что такое сертификационные знаки?

Сертификационные знаки присваиваются в случае соблюдения определенных стандартов, но при этом ими могут пользоваться не только члены некоего объединения. Стандарты могут устанавливаться в отношении свойств или качества товаров или услуг, условий работы при производстве товаров или предоставлении услуг, видов лиц, занятых в производстве товаров или предоставлении услуг, места происхождения продукции и т. д. Владелец сертификационного знака выдает другим лицам лицензии, подтверждающие соответствие продукции установленным стандартам, и знак может использоваться любым лицом, чья продукция удовлетворяет установленным стандартам. Сертификационный знак подтверждает тот факт, что продукция была проверена, протестирована, испытана или иным образом проконтролирована лицом, которое не является ее производителем, с использованием методики, установленной органом сертификации/владельцем знака. Важное требование, предъявляемое к сертификационным знакам, заключается в том, что организация, подавшая заявку на его регистрацию, должна быть признана «компетентной для проведения сертификации» соответствующей продукции. Логично, что орган сертификации/владелец сертификационного знака не может применять его в отношении своих товаров или услуг.

Во многих странах основное различие между коллективным знаком и сертификационным знаком состоит в том, что первый из них могут использовать только предприятия, относящиеся к определенной группе, например члены объединения, в то время как сертификационными знаками могут пользоваться *любые лица, соблюдающие* стандарты, установленные владельцем сертификационного знака. Не во всех странах признаются как коллективные знаки, так и сертификационные знаки. Таким образом, знак, зарегистрированный в качестве коллективного в одной стране, возможно, придется регистрировать в качестве сертификационного в другой стране, и наоборот.

Пример: Australian Wool Innovation Ltd (AWI) и связанные с ней родственные компании владеют зарегистрированным товарным (сертификационным) знаком WOOLMARK®. Знак WOOLMARK® является гарантией высокого качества и означает, что продукция, на которой он используется, изготовлена из 100-процентной натуральной шерсти и соответствует жестким требованиям к процессу производства, установленным организацией AWI. Данный знак зарегистрирован в более чем 140 странах, а лицензии на его использование выдаются тем производителям, которые способны соблюдать указанные стандарты качества.



С разрешения Australian Wool Innovation (AWI) и связанных с ней родственных компаний.

Географические указания

Вы не сможете зарегистрировать товарный знак, включающий географические наименования или знаки, если он является географически описательным (см. раздел 15). Это важно иметь в виду при выборе товарных знаков для вашей продукции. Во многих странах к **географическим указаниям (ГУ)** применяется иной подход, который описан ниже, поэтому следует проявить осторожность, если вы планируете использовать товарный знак, который является географически описательным.

ГУ представляет собой знак, используемый на товарах, производимых в определенном географическом регионе и обладающих качествами, репутацией или свойствами, которые преимущественно обусловлены этим *местом происхождения*. Оно может использоваться всеми производителями, которые работают в указанном географическом месте и чья продукция обладает определенными качествами. Наименование места происхождения товара (НМПТ) – это особая разновидность ГУ. Оно, как правило, состоит из географического обозначения или традиционного указания, используемого на товарах, которые обладают особыми качествами или свойствами, *исключительно или преимущественно определяемыми географической средой* их производства, включая природные и человеческие факторы². Международные правила регистрации наименований места происхождения товара регулируются *Лиссабонским соглашением об охране наименований мест происхождения и их международной регистрации*,

2 Статья 2 Лиссабонского соглашения об охране наименований мест происхождения и их международной регистрации.

административные функции в отношении которого выполняет Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС).

Пример: Коллективный знак MELINDA® используется 5200 членами 16 кооперативов по выращиванию яблок, действующих в Valle di Non и Valle di Sole (Италия), которые создали консорциум Melinda. В 2003 г. коллективный знак MELINDA® получил правовую охрану как наименование места происхождения.



С разрешения Melinda Consortium

В некоторых странах правовая охрана ГУ и НМПТ обеспечивается только посредством коллективных или сертификационных знаков. Другие страны для этих целей используют специальную (sui generis) систему правовой охраны.

Примеры: В соответствии с японским законодательством географические названия могут регистрироваться в качестве коллективных знаков для определенных видов товаров, если эти товары являются общеизвестной продукцией

определенного географического региона. Например, товарный знак говядины KOBE BEEF® зарегистрирован в качестве регионального коллективного знака в Японии и используется компаниями, которые соблюдают определенные сертификационные стандарты при производстве мяса крупного рогатого скота и расположены в японской префектуре Хёго.

В Индии слова DARJEELING® tea и соответствующий логотип зарегистрированы в качестве сертификационных знаков в рамках национального законодательства о товарных знаках и в качестве ГУ в рамках специальной системы правовой охраны. Эта специальная система обеспечивает более надежную правовую охрану, не допуская использования этого названия конкурентами, даже если такое использование не вводит потребителей в заблуждение. Например, национальная система запрещает всем другим компаниям использовать название DARJEELING®, даже если на продукции указывается, что продукт аналогичен чаю марки DARJEELING® Tea. Потребитель может понять, что это не настоящий чай DARJEELING® tea, однако такое использование слова DARJEELING® не допускается, поскольку оно может использоваться

только получившими на это разрешение компаниями.



Нет вкуса тоньше

Также существуют страны, где действуют разные законы, обеспечивающие правовую охрану ГУ и НМПТ для определенных видов продуктов (например, специальная система правовой охраны для сельскохозяйственной продукции и продуктов питания и законодательство о недобросовестной конкуренции или о товарных знаках для остальных видов товаров) или даже для конкретных ГУ или НМПТ (например, шотландский виски, столовые приборы Золинген или швейцарские часы). Дополнительную информацию об охране географических указаний и наименований места происхождения можно найти на вебсайте ВОИС по адресам: www.wipo.int/geo_indications и www.wipo.int/lisbon.

Пример. PARMIGIANO REGGIANO[®] признано в качестве охраняемого названия места происхождения товара в рамках специальной системы правовой охраны в ЕС, в то время как в США, где отдельная специальная система отсутствует, как название, так и логотип с названием PARMIGIANO REGGIANO[®] зарегистрированы в качестве сертификационных знаков. Этот логотип может использоваться исключительно на сырах, которые сертифицированы как сыры, произведенные в Италии на территории города Пармы и Реджо-нель-Эмилии и их окрестностей (Parmigiano Reggiano) и соответствуют установленным требованиям.



С разрешения Consorzio del Formaggio Parmigiano-Reggiano

8. Какова взаимосвязь между товарными, коллективными и сертификационными знаками?

Хотя все эти виды знаков указывают на происхождение товаров, товарные знаки указывают на *коммерческое* происхождение товара или организацию-производителя, в то время как коллективные и сертификационные знаки указывают на то, что товары произведены членом *объединения или сертифицированы*. Иными словами, продукция может предлагаться под товарным знаком компании и при этом может быть отмечена коллективным или сертификационным знаком. Поэтому даже если ваша компания может пользоваться коллективным или сертификационным знаком, следует обеспечить, чтобы товарный знак вашей компании оставался приоритетом. Товарный знак – это единственный знак, указывающий на связь продукции с вашей компанией.

Пример: INTERFLORA® – международный бренд, который объединяет флористов из различных стран мира, позволяя обеспечить доставку цветов клиентам местными флористами с использованием единой централизованной системы. В основе бренда INTERFLORA® лежит коллективный знак, используемый всеми флористами этой системы. Члены системы INTERFLORA® используют свои собственные товарные знаки и бренды, но на своих вебсайтах, в работе, в рекламных материалах и т. д. обычно используют и коллективный знак INTERFLORA®, чтобы отразить свою принадлежность к этой системе.

Резюме

- **Проведите инвентаризацию ваших знаков.** Проанализируйте ваши действующие знаки и определите вид каждого знака.
- **Используете ли вы каждый имеющийся у вашей компании знак?** Определите виды знаков (товарный знак, знак обслуживания, сертификационный или коллективный знак) и любые ГУ или НМПТ, которыми может пользоваться ваша компания, и включите их в общую брендинговую стратегию.

Создание товарных знаков

9. Почему важно иметь эффективный товарный знак?

Законодательство о товарных знаках обеспечивает правовую охрану знаков, которые обладают **различительной способностью**. Под различительной способностью знака понимается то, насколько легко потребители идентифицируют знак и связанную с ним продукцию. Обладающие различительной способностью знаки иногда называют «эффективными». **Чем эффективнее знак, тем выше вероятность его регистрации** (см. раздел 17) **и надежнее правовая охрана, предоставляемая в судебном порядке** (см. раздел 50). Поэтому для правильного выбора своего знака важно понимать разницу между эффективными и неэффективными по своей природе знаками. Предлагаемые товарные знаки можно разделить на пять категорий, которые представлены в порядке снижения различительной способности (эффективности):

- **Фантазийные или «необычные» знаки** представляют собой придуманные слова или обозначения, которые не имеют какого-либо реального значения. Поскольку они являются продуктом исключительно вашего воображения, у конкурента, предлагающего идентичную продукцию, не будет оснований для использования аналогичного или схожего знака. С юридической точки зрения фантазийные товарные знаки являются наиболее эффективными, поскольку они обеспечивают наибольшую вероятность получения

регистрации. Однако их недостаток заключается в том, что специалисты по маркетингу обычно не любят их использовать. Фантазийные знаки не несут в себе какого-либо намека для потребителей на то, какой продукт предлагается, в результате чего им, возможно, сложнее запомнить такое слово или сформировать ассоциативную связь между знаком и вашей продукцией. Для рекламы таких товарных знаков могут потребоваться более значительные усилия (что предполагает более существенные затраты). Однако когда такие знаки уже укоренились, они приобретают огромную силу. В конечном итоге их полюбят даже ваши специалисты по маркетингу.

Пример:



KODAK® – товарный знак Eastman Kodak Company.

С разрешения Eastman Kodak Company.

- **Условные знаки** – это слова или обозначения, которые имеют значение, однако оно логически не связано с той продукцией, которая рекламируется под такими знаками. Хотя условные знаки также являются очень эффективными, а их правовую охрану легко обеспечить, специалисты по маркетингу, как правило, не любят их еще

больше, чем фантазийные знаки. Причина при этом та же самая: для формирования в сознании потребителей ассоциативной связи между таким знаком и продукцией может потребоваться интенсивная реклама. Однако, как и в случае фантазийных или «необычных» знаков, условные знаки обычно получают регистрацию.

Пример: Слово «SUNNY» (солнечный) или изображение солнца для рекламы мобильных телефонов. У конкурентов не может возникнуть оснований для использования солнца при описании каких-либо характеристик телефонов.

- **Ассоциативные (внушающие) знаки** наводят на мысль о характере, качестве или свойствах продукции, не описывая при этом эти свойства. Они требуют от потребителя некоторой работы воображения, чтобы определить эти свойства. Однако в силу того, что ассоциативные знаки наводят на мысль о свойствах продукции, они характеризуются низким уровнем различительной способности. Поэтому они обеспечиваются *правовой охраной в меньшей степени*, чем фантазийные или условные знаки. В некоторых странах ассоциативные знаки могут считаться чрезмерно описательными для определенных товаров, в связи с чем они не могут быть зарегистрированы как товарные знаки (см. раздел 17). Очевидно, что ассоциативные знаки привлекательны для маркетинга,

поскольку они выступают в качестве своего рода рекламы. В плане охраны прав на такой товарный знак проблема состоит в том, что, если ваш знак описывает вашу продукцию или ее свойства, вы не можете запретить другим лицам использовать те же самые слова для описания их конкурирующей продукции.

Пример: Товарный знак SUNNY (солнечный) для рекламы ламп наведет на мысль о том, что цель товара – принести свет в ваш дом.

- **Описательные знаки** просто описывают некоторые характеристики соответствующей продукции, такие как ее качество, разновидность, эффективность, функции, форма, количество, цели использования, стоимость, исходное сырье, происхождение, место продажи, месторасположение точек предоставления услуг, время производства и т. д. Описательные знаки обладают низкой степенью различительной способности и, следовательно, *не получают* правовой охраны, *если только нет* доказательств того, что они приобрели различительную способность в силу их длительного и интенсивного использования (см. вставку после раздела 17, посвященную «вторичному значению»). Для целей маркетинга, безусловно, легко использовать знак, который напрямую говорит о том, что вы продаете. Ни одна компания, в целом, не может владеть исключительными правами на описательные знаки.

Пример: В регистрации товарного знака «SWEET» (сладкий) для сбыта шоколада, вероятнее всего, будет отказано, поскольку он является описательным. По сути, закрепление исключительных прав любого отдельного производителя шоколада на слово «сладкий» в целях маркетинга его продукции будет считаться несправедливым. В случае качественных или хвалебных терминов, таких как «быстрый», «лучший», «классический» или «инновационный», могут возникнуть аналогичные возражения, если только эти термины не являются частью знака, который в остальном обладает различительной способностью.

- **Родовые обозначения** – это слова или обозначения, которые являются названиями видов продукции или объектов. Они вообще не имеют различительной способности и *не могут* получить правовую охрану в качестве товарных знаков, поскольку в случае правовой охраны таких знаков конкуренты будут лишены права говорить о своей продукции, называя ее соответствующим термином. Если товарный знак, обладающий различительной способностью, используется неправильно, с течением времени он также может утратить эту свою способность, став родовым обозначением и, таким образом, утратив правовую охрану (см. раздел 35).

Пример: Никто не может заявить об исключительных правах на использование слова «CHAIR» (стул) при маркетинге стульев. Аналогичным

образом яблоко будет родовым символом в случае маркетинга яблок, однако в случае маркетинга компьютеров оно станет условным знаком.

Важно отметить, что **для сохранения различительной способности знака необходимо использовать его надлежащим образом**. Следует убедиться, что ваша компания использует знак правильно, чтобы непреднамеренными действиями не ослабить эффективность знака (см. раздел 37).

Значимость эффективных знаков

- В случае эффективных знаков выше вероятность **регистрации**. Они лучше охраняются в случае возникновения проблем с конфликтующими знаками или знаками, которые могут вводить в заблуждение. В случае неэффективных знаков, с другой стороны, конкуренция значительно выше. Вашим конкурентам будет легче использовать знак, схожий с неэффективным знаком, и это не будет считаться нарушением неэффективного знака.
- Эффективные знаки четко **дифференцируют** вашу продукцию и продукцию конкурентов. Они выделяются среди других знаков.
- Эффективные знаки позволяют компании использовать их более действенно для **продвижения подлинности и расширения** линеек продукции.



10. Каким образом можно усилить различительную способность знака?

Чем большей различительной способностью обладает знак, тем выше степень его правовой охраны. Знак **по своей природе может обладать различительной способностью** или он способен **приобрести различительную способность**. Фантазийные, условные и ассоциативные знаки по своей природе обладают различительной способностью и получают высокую степень правовой охраны. Описательные знаки по своей природе не обладают различительной способностью и получают правовую охрану только при условии, что они приобрели «вторичное значение» (см. вставку после раздела 17). Существуют следующие способы усиления различительной способности знака:

- использование специального начертания шрифта, а не стандартных букв;
- выбор и использование особых цветов; и
- дополнение букв логотипом или графическими элементами.

В случае длительного и интенсивного использования в сочетании с действенным маркетингом «простые» знаки могут получить правовую охрану на основании приобретения вторичного значения. Например, изначально «рогачок» компании NIKE® (имитирующий крыло богини Ники) сам по себе не мог быть зарегистрирован в качестве товарного знака, однако с течением времени в силу того, что он приобрел вторичное значение, он стал пригодным для регистрации в качестве товарного знака и теперь является зарегистрированным знаком.



NIKE, Inc.

С другой стороны, товарные знаки, обладающие различительной способностью, могут ее утратить и превратиться в **родовое понятие** в результате неадекватного использования. Поэтому очень важно обеспечивать правильное использование знака и пользоваться правами на его защиту (см. разделы 37 и 49).

11. О чем следует помнить при выборе или разработке знака?

Как выбрать подходящий товарный знак? Непреложных правил не существует. Однако следующий перечень рекомендаций может оказаться полезным.

- Удостоверьтесь в том, что **никто другой не зарегистрировал** такой же или сходный до степени смешения знак. Начать можно с простого поиска в сети Интернет, а затем провести тщательный поиск по товарным знакам (см. раздел 19, касающийся проверки охраноспособности товарного знака). Сделать это необходимо не только в своей стране, но также и во всех странах, являющихся экспортными рынками сбыта вашей продукции.
- Удостоверьтесь в том, что предлагаемый знак **удовлетворяет всем правовым требованиям новизны** для регистрации в качестве товарного знака (см. причины для отказа в регистрации в разделе 17).
- Постарайтесь выбрать **эффективный знак**. Правовая эффективность знака нередко обратно пропорциональна его привлекательности для ваших специалистов по маркетингу. При этом следует помнить, что эффективный знак станет надежным долгосрочным инструментом маркетинга. Для получения широких юридических прав на товарный знак лучше всего выбрать фантазийный или условный знак.
- **Избегайте имитации существующих товарных знаков.** Маловероятно, что будет зарегистрирован слегка видоизмененный товарный знак конкурента или искаженный общеизвестный или знаменитый знак. Например, FRESH & EASY® является зарегистрированным товарным знаком сети небольших продовольственных магазинов в США. Неразумно будет пытаться открыть аналогичный магазин, используя знак FRESH AND EZ, поскольку он, скорее всего, будет рассматриваться как сходный до степени смешения с существующим знаком, и маловероятно, что его зарегистрируют, а если он и будет зарегистрирован, впоследствии против этого могут быть выдвинуты возражения.
- Учитывайте возможные **ограничения** на регистрацию товарного знака, который включает **географические** наименования или знаки (см. раздел 17 и вставку после раздела 6).
- Убедитесь, что знак не имеет каких-либо **нежелательных оттенков значения** на вашем родном языке или на любых других языках стран, являющихся потенциальными экспортными рынками.
- Удостоверьтесь, что соответствующее **доменное имя** (т. е. адрес в Интернете) доступно для регистрации (дополнительную информацию о взаимосвязи между товарными знаками и доменными именами см. в разделе 39). Следует также удостовериться, что соответствующее

щее **имя пользователя** доступно для веб-сайтов социальных сетей, которыми вы будете пользоваться, включая Twitter, Facebook, LinkedIn и т. п.

- Удостоверьтесь, что знак **легко читается, пишется, произносится по буквам и запоминается**, а также удобен для использования во всех видах рекламы.
- Обеспечьте охрану **изобразительных товарных знаков**. При поиске необходимого товара потребители ориентируются преимущественно по цвету и графическому изображению. Поэтому многие компании решают использовать в качестве отдельного товарного знака или в дополнение к словесному знаку некий символ, логотип, рисунок или форму. Эти элементы могут также охраняться в соответствии с законодательством о промышленных образцах или об авторском праве. Если вы нанимаете художника для создания логотипа, необходимо составить письменный договор, который предусматривает, что правами на этот логотип будете владеть именно вы (см. вставку ниже).

Управление созданием новых товарных знаков

- При создании нового товарного знака **координируйте** работу со всеми заинтересованными сторонами, т. е. с подразделением маркетинга, рекламы и связей с общественностью, а также с юристами вашей компании. Это поможет улаживать и разрешать споры по вопросу о том, следует ли создавать фантазийный или «необычный» знак или же следует остановиться на описательном знаке. Для выработки эффективной стратегии товарного знака крайне необходимо работать со всеми этими подразделениями.
- Акцентируйте преимущества использования **эффективного знака**, такого как фантазийный или «необычный» знак, а также сосредоточьте внимание вашей компании на **долгосрочной** стратегии. Это поможет вашим специалистам найти сбалансированное решение проблем, возникающих при создании нового знака.

- **Передача заказа** на создание товарного знака **сторонней организации** может оказаться выгодным решением. Это может предполагать наем дизайнера, а также привлечение консультанта по брендингу. И опять-таки эти сторонние специалисты должны **работать в тесном контакте** с вашими специалистами по маркетингу и рекламе, чтобы подготовить комплексную стратегию товарного знака. Важно отметить, что художественные знаки или логотипы, по всей вероятности, будут также охраняться законом об авторском праве. При передаче задачи создания знака сторонней организации обычно лучше уточнить **вопросы владения авторскими правами** в исходном договоре и/или убедиться, что авторские права на знак официально закреплены за вашей компанией.

Резюме

- **Насколько эффективен ваш товарный знак?** Определите, насколько велика различительная способность вашего знака по сравнению со знаками конкурентов.
- **Создание нового знака.** Координируйте работу по созданию нового знака с теми подразделениями вашей компании, которые отвечают за маркетинг, рекламу и связи с общественностью, а также с юристами, чтобы обеспечить условия для создания эффективного знака и использования его потенциала в максимально возможной степени.
- **Поиск.** Проверьте новый знак, чтобы узнать, не был ли идентичный знак зарегистрирован ранее, а также соответствующее доменное имя и имена пользователей в социальных сетях (см. раздел 19).
- **Дополнительная информация.** См. IP PANORAMA™: Модуль 02, Вопросы для изучения 1–2.

Охрана товарных знаков

12. Как ваша компания может охранять свой товарный знак (товарные знаки)?

Правовая охрана товарного знака может быть получена путем регистрации, а в некоторых странах также и вследствие его использования. Для регистрации товарного знака следует подать соответствующую заявку в ведомство по товарным знакам (некоторые ведомства по товарным знакам могут принимать такие заявки и в электронном виде). Нередко весьма полезным может оказаться обращение к поверенному по товарным знакам, а в некоторых странах это является обязательным. Во многих странах охраняются также и товарные знаки, которые используются на рынке, но не были зарегистрированы. Тем не менее эти страны обеспечивают гораздо более серьезную охрану зарегистрированных знаков. Поэтому даже в тех странах, где охрана товарных знаков обеспечивается вследствие их использования, настоятельно рекомендуется регистрировать товарные знаки (см. вставку ниже и раздел 14).

Системы, построенные на принципе «первого заявителя» или «первого использования»

Системы регистрации разных стран могут строиться на принципе «первого заявителя» или на принципе «первого использования». Хотя эти системы определяют разные условия для вашего бизнеса, в обоих случаях

лучше всего как можно раньше зарегистрировать ваши товарные знаки в каждой стране, в которой вы намерены работать.

В странах, применяющих принцип **первого заявителя**, права на товарный знак принадлежат той компании, которая первой подала заявку на регистрацию этого товарного знака, даже если ранее этот знак использовался другой компанией. Исключение составляют лишь товарные знаки, которые являются общеизвестными (см. вставку после раздела 5).

Таким образом, система, основанная на принципе первого заявителя, стимулирует заблаговременную регистрацию товарного знака. В связи с тем, что использование товарного знака без регистрации не обеспечивает каких-либо прав, конкуренты имеют возможность аннулировать права «настоящего» владельца знака, первыми подав заявку на регистрацию идентичного или сходного до степени смешения знака.

Пример. В стране XYZ действует принцип первого заявителя. Это означает, что за исключением небольшого числа случаев правовую охрану получает то юридическое или физическое лицо, которое первым подало заявку на регистрацию товарного знака,

а не то, которое может доказать, что оно первым его использовало. Таким образом, если ваша компания производит обувь и работает под названием ABC, но другая компания регистрирует товарный знак ABC для обуви, то, хотя вы и производите обувь в стране XYZ в течение последних трех лет, права на этот товарный знак получит эта другая компания. А затем, вооружившись правами на этот знак, эта другая компания может запретить вам использовать товарный знак ABC на обуви, которую вы производите и продаете. Если вы не сумеете доказать, что знак ABC является общеизвестным, преодолеть ограничения системы, основанной на принципе первого заявителя, крайне сложно.

В странах, применяющих принцип **первого использования**, владельцем товарного знака является то лицо, которое первым использовало знак на рынке вне зависимости от того, был этот знак зарегистрирован или нет. Права, возникающие в случае такого фактического применения, нередко называют «правом преждепользования» или «незарегистрированным правом» на товарный знак. Даже несмотря на то, что регистрация не является обязательным условием в этих странах, регистрация вашего товарного знака будет представлять собой более

надежную стратегию, поскольку это обычно дает доступ к более широкому кругу средств защиты прав.

Если вы расширяете свой бизнес, выходя на рынки стран, в которых действует принцип первого заявителя, правильно будет:

- Подать заявку на регистрацию товарного знака в этих странах **до фактического ввоза или изготовления** каких-либо товаров в этой стране и даже **до проведения встреч и переговоров** с другими компаниями в этих странах. Существуют компании, которые охотятся за товарными знаками, которые фактически используются или потенциально могут использоваться, но не зарегистрированы. Они регистрируют такие товарные знаки, а затем требуют от законного владельца выплаты компенсации.
- Подать заявку на регистрацию товарного знака **даже при условии, что вы лишь производите** товары в этих странах и не намерены их там продавать. Если брендинг вашей продукции проводится в такой стране, то будет считаться, что вы «используете» товарный знак в этой стране (см. раздел 34). Существует риск того, что другие компании или даже ваш лицензиат или дистрибьютор могут зарегистрировать ваш

товарный знак. В этом случае такая компания вправе запретить вам производство и экспорт продукции под зарегистрированным товарным знаком, поскольку это является нарушением прав на товарный знак, даже если вы не продаете свои товары в этой стране.

13. Какие еще правовые инструменты доступны для охраны имиджа вашего бренда или иных аспектов вашей продукции?

В зависимости от характера вашего бренда или вашей продукции можно использовать один или несколько из следующих видов прав интеллектуальной собственности (ИС) для защиты интересов вашего бизнеса:

- **Фирменный стиль/внешний вид.** Товарный и общий вид или презентацию продукции в некоторых странах называют «фирменным стилем», а в других – «внешним видом». Фирменный стиль может включать в себя один или несколько элементов (например, цвет, размер и/или форму упаковки); или же он может охватывать весь имидж или концепцию изделия, его упаковки и/или оформления и обеспечивать выполнение в едином стиле всего, что касается компании, включая вывески, логотипы, униформу, мерчандайзинг, вебсайты или этикетки. Таким образом, под фирменным стилем подразумевается манера

оформления изделия перед тем, как отправить его на рынок. К примерам этого относятся упаковка для сока REALEMON® в форме пластмассового лимона, форма бутылки СОСА-COLA® и завернутые в золотую фольгу фирменные шоколадные конфеты FERRERO ROCHER®. Кроме того, ресторан может использовать *знак* для правовой охраны своего названия и обратиться за правовой охраной *фирменного стиля* в отношении своего особого внешнего вида и оформления, что включает в себя оформление ресторана, его меню, планировку и стиль обслуживания. Примерами ресторанов с особым фирменным стилем являются рестораны MCDONALD'S®, WENDE'S® и FUDDRUCKERS®. Определение и охрана вашего фирменного стиля являются крайне важными элементами для создания уникального бренда. Поскольку фирменный стиль нередко выполняет ту же функцию, что и товарный знак, т. е. идентифицирует продукцию на рынке, в некоторых странах он может в целом охраняться в рамках законодательства о товарных знаках, а в некоторых странах его можно зарегистрировать как товарный знак. В зависимости от страны фирменный стиль, если его невозможно зарегистрировать как товарный знак, может тем не менее получить правовую охрану в рамках законодательства о недобросовестной конкуренции или путем судебного преследования за введение в заблуждение.



Фирменный стиль FERRERO ROCHER® – это товарный знак, правами на который владеет компания Ferrero.

- **Промышленные образцы.**

Исключительные права на эстетические характеристики изделия (такие как его форма, рисунок, узоры, очертания или цвета), которые удовлетворяют определенным установленным критериям, можно получить в рамках правовой охраны промышленного образца, что в некоторых странах устанавливается «патентами на промышленные образцы». Чтобы получить правовую охрану в соответствии с национальным законодательством большинства стран, промышленный образец должен быть новым и/или оригинальным. Промышленный образец не может охранять какие-либо технические характеристики объекта, для которого он применяется, поэтому его форма не должна определяться исключительно техническими функциями. Действие права на промышленный образец ограничено во времени (как правило, период действия такого права не превышает 10–25 лет, в

зависимости от национального законодательства), но при этом право является исключительным. Это позволяет препятствовать предложению конкурентами на рынке продукции, которая, по мнению потребителей, идентична вашей или похожа на нее. Это означает, что вы можете препятствовать предложению новой продукции той же или несколько похожей формы вне зависимости от того, имело ли место копирование оригинала и были ли потребители действительно введены в заблуждение. Важно отметить, что если вы хотите обеспечить охрану вашего промышленного образца, следует держать его в тайне до момента регистрации³.

- **Авторское право.** Оригинальные литературные или художественные произведения могут охраняться в рамках авторского права. Охватываемые произведения могут, например, включать книги, журналы, руководства пользователя, музыку, рисунки, фотографии, рекламу, логотипы, некоторые виды баз данных, компьютерные программы и т. д. Охрана авторских прав предоставляется автоматически (иными словами, без регистрации) и действует на протяжении не менее 50 лет после смерти создателя/автора. Тем не менее в некоторых странах регистрация авторского права может быть необходима, чтобы владелец авторского права мог возбудить

3 См. «Стремление к совершенству», публикация ВОИС № 498, и IP PANORAMA™: Модуль 02.

судебное преследование против нарушителя авторского права⁴.

- **Патенты.** Патенты могут использоваться для охраны изобретений, которые соответствуют следующим критериям: новизна, изобретательский уровень и промышленная применимость⁵.
- **Коммерческая тайна.** Конфиденциальная коммерческая информация может охраняться в качестве коммерческой тайны, если она обладает коммерческой ценностью и не является общеизвестной, а ее владелец приложил разумные усилия по сохранению ее конфиденциальности. Следует принимать меры, чтобы обеспечить конфиденциальность информации о новых названиях изделий или новых товарных знаках до тех пор, пока они еще не использованы/не зарегистрированы⁶.
- **Законодательство о недобросовестной конкуренции,** судебном преследовании за **введение в заблуждение** или **защите потребителей** может обеспечить возможность преследовать конкурентов в судебном порядке за недобросовестные действия. Это может дать вам некоторую дополнительную степень правовой защиты от лиц, которые пытаются копировать различные аспекты вашей продукции. Однако на практике судебное преследование

на основании законодательства о недобросовестной конкуренции, введении в заблуждение или защите потребителей нередко оказывается сложным, дорогим и длительным процессом.

- **Совокупность способов охраны.** В зависимости от имиджа бренда и продукции вашей компании вы можете воспользоваться **различными правами ИС.** При этом лучше всего обратиться за консультацией к поверенному по вопросам ИС, чтобы убедиться в том, что ваши активы в форме объектов ИС обеспечены надлежащей правовой охраной:

- Во многих странах определенный знак может пользоваться совокупной правовой охраной в рамках законодательства об авторском праве, промышленных образцах и товарных знаках; таким образом, подобный знак на основе соответствующего законодательства может классифицироваться как произведение искусства, украшение или логотип. Однако степень и охват такой совокупной правовой охраны сильно варьируется в зависимости от страны.
- Во многих странах *правовая охрана авторского права и правовая охрана промышленных образцов* взаимно исключают друг друга, т. е. определенное произведение искусства утрачивает правовую охрану в рамках авторского права, как только оно используется в качестве промышленного образ-

4 См. Творческое выражение, публикация ВОИС № 918 и IP PANORAMATM Модуль 05.

5 См. *Изобретая будущее*, публикация ВОИС № 917.1 и IP PANORAMATM Модуль 03.

6 См. IP PANORAMATM Модуль 04.

ца; но даже в этих странах знак может одновременно охраняться в рамках *авторского права* и как *товарный знак*.

- Иногда можно зарегистрировать комбинированный *промышленный образец*, который, помимо прочего, включает в себя стилизованную версию зарегистрированного *товарного знака*.

Примеры совокупной правовой охраны ИС

Рисованные персонажи

охраняются в рамках *авторского права* как произведения искусства, однако при этом такая компания, как Warner Bros Entertainment, зарегистрировала в качестве *товарных знаков* впечатляющую коллекцию рисованных персонажей, таких как TWEETY®, DAFFY DUCK® и ELMER FUDD®.

Пример: JOLLIBEE®, сеть ресторанов быстрого питания на Филиппинах, зарегистрировала свой талисман в качестве товарного знака.



Слово, логотип и талисман JOLLIBEE® являются зарегистрированными товарными знаками Jollibee Foods Corporation. Все права защищены.

14. Зачем вашей компании регистрировать свой товарный знак (товарные знаки)?

Хотя во многих странах регистрация не является обязательным условием для установления прав, она дает ряд преимуществ:

- **Исключительные права в пределах страны или региона (группы стран).** Зарегистрированный владелец знака обладает **исключительным правом** на коммерческое использование этого знака **на всей территории страны/региона**, где была получена регистрация (см. раздел 29). В отличие от этого, права на незарегистрированный товарный знак, где таковые существуют, ограничены той частью страны, где этот знак фактически используется и приобрел некую репутацию путем такого использования.
- **Упрощение защиты прав.** Регистрация товарного знака обычно предполагает, что вы являетесь владельцем знака и, следовательно, имеете право запрещать использование знака третьими лицами. Это **снижает бремя доказывания** в суде: иными словами, вам не придется доказывать, что знак действителен, что вы являетесь его владельцем или что этот знак ассоциируется с определенной деловой репутацией. В некоторых странах можно также получить более значительную денежную компенсацию в случае нарушения прав на зарегистрированный товарный знак.

- **Средство предупреждения.** Во-первых, регистрация позволяет **использовать символ ® после товарного знака**, что предупреждает других лиц о том, что данный знак зарегистрирован (см. вставку после раздела 35). Во-вторых, зарегистрированный товарный знак, вероятнее всего, будет обнаружен при поиске с целью проверки возможности регистрации товарного знака, проводимом другой компанией, которая может захотеть зарегистрировать идентичный или сходный до степени смешения знак; это послужит стимулом для этой другой компании не использовать такой знак (см. раздел 19). В-третьих, некоторые ведомства по товарным знакам автоматически откажутся зарегистрировать товарный знак на товары/услуги, который они считают сходным до степени смешения с зарегистрированным вами знаком для той же группы товаров/услуг (см. раздел 28).
- **Ценный актив.** Зарегистрированный товарный знак **проще продать или лицензировать**, и при этом за него обычно предлагается **более высокая цена**. Кроме того, хотя в большинстве стран это и не обязательно, регистрация упрощает использование товарного знака в целях соглашения о франчайзинге или мерчандайзинге (см. разделы 42 и 46).
- **Финансирование.** Иногда зарегистрированный товарный знак с хорошей репутацией может также использоваться для **привлечения**

финансирования или в качестве залога при работе с финансовыми учреждениями, которые все в большей степени признают значимость брендов для успеха компании.

- **Предотвращение импорта.** Во многих странах созданы системы, которые позволяют владельцу зарегистрированного товарного знака за некоторую плату внести свой знак в перечень, которым пользуются таможенные службы. При этом цель состоит в том, чтобы позволить таможенным органам производить проверку и конфисковать контрафактные товары, которые нарушают ваши права на зарегистрированный знак. Незарегистрированные знаки, как правило, не пользуются такой поддержкой со стороны таможенных органов (см. также раздел 52).

Крайне важно обеспечить регистрацию товарных знаков на всех соответствующих рынках. При отсутствии регистрации товарных знаков ваши вложения в маркетинг продукции могут не дать ожидаемых результатов, поскольку конкуренты могут использовать идентичные или сходные до степени смешения знаки. Потребители могут быть введены в заблуждение и могут приобретать продукцию конкурирующих компаний, полагая, что это ваша продукция. Это может не только привести к снижению прибыли вашей компании и запутать ваших клиентов, но также может и нанести ущерб репутации и имиджу вашей компании, особенно если конкуренты предлагают продукцию более низкого качества.

15. Какие права обеспечивает регистрация товарного знака?

Исключительные права, которые обеспечивает регистрация товарного знака, позволяют вам препятствовать предложению иными лицами **идентичных или схожих изделий** под **идентичным или сходным до степени смешения товарным знаком**. Таким образом, вы можете запретить (а) использование конкурентами такого знака на товарах или их упаковке; (б) хранение или продажу ими товаров или предоставление услуг под таким знаком; (в) импорт или экспорт товаров под этим знаком и/или (д) использование этого знака в деловой документации, на вебсайтах и в рекламе.

Тем не менее такие исключительные права имеют ограничения. Эти права ограничены:

- Пределами страны или **стран**, в которых зарегистрирован товарный знак (см. разделы 30–31);
- **Товарами/услугами**, для которых знак зарегистрирован (см. раздел 28); и
- Ситуациями, в которых потребители **могут быть введены в заблуждение** нарушающим товарным знаком (см. раздел 50).

16. Является ли регистрация названия/фирменного наименования компании регистрацией товарного знака?

Широко распространено заблуждение о том, что при регистрации названия компании и ее фирменного наименования в реестре предприятий это название и фирменное наименование автоматически получают правовую охрану в качестве товарного знака. Это не так. Важно понимать разницу между названием компании, фирменным наименованием и товарным знаком.

- **Название компании**, или официальное наименование, представляет собой **юридическое название**, которое регистрируется в официальном реестре/регистре предприятий. Оно используется в подзаконных нормативных документах, договорах, при уплате налогов и осуществлении других административных действий для обозначения вашей компании. Оно нередко начинается аббревиатурой Ltd, Inc. и т. п., которая указывает на организационно-правовую форму компании. Например, «Blackmark International Ltd».
- **Фирменное наименование**, или коммерческое обозначение, — это название, которое используется для **обозначения** вашей компании при работе с клиентами и которое может совпадать или не совпадать с названием компании. В большинстве стран вы приобретаете определенные исключительные

права на фирменное наименование/коммерческое обозначение компании просто за счет его публичного использования (т. е. без какой-либо регистрации или оформления).

- А **товарный знак**, или просто знак, – это обозначение, которое используется для того, чтобы **отличать продукцию** вашей компании от продукции конкурентов. Даже небольшие компании используют более чем один товарный знак. Например, компания Blackmark International Ltd может продавать одно свое изделие под товарным знаком BLACKMARK, а другое – под знаком REDMARK. Компании могут использовать определенные знаки для идентификации всей своей продукции, некоторого круга изделий или одного определенного вида изделий. Когда компания использует свое фирменное наименование или его часть в качестве товарного знака, его также следует зарегистрировать как товарный знак.

Примеры: Испанская корпорация Industria de Diseño Textil, S.A. – одна из ведущих в мире групп по производству и продаже модной одежды. Она использует фирменное наименование INDITEX® и владеет такими товарными знаками, как ZARA®, BERSHKA® и MASSIMO DUTTI®, а также INDITEX® и GRUPO INDITEX®.

Industria de Diseño Textil, S.A.

Название компании

INDITEX

Фирменное наименование и товарный знак

ZARA

Товарный знак

Massimo Dutti

Товарный знак

Знаки ZARA® и INDITEX® зарегистрированы на имя компании INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.).

Знаком MASSIMO DUTTI® владеет компания GRUPO MASSIMO DUTI, S.A., которая принадлежит группе компаний INDITEX GROUP.

17. Каковы основные причины для отказа в регистрации?

Помимо понимания того, что такое эффективный товарный знак, предприниматель также должен знать, какие виды знаков не будут приняты к регистрации. Как правило, существуют два вида оснований для отказа в регистрации:

- **абсолютные основания** – это причины, обусловленные свойствами самого товарного знака;

- **Относительные основания** — это те, что возникают вследствие существования ранее зарегистрированных или заявленных на регистрацию знаков третьих лиц.

Заявка на регистрацию товарного знака может быть отклонена по следующим **абсолютным основаниям**:

- **Родовые термины** никогда не получают правовую охрану как товарные знаки (например, слово PHONE (телефон), заявленное на регистрацию в качестве товарного знака для мобильных телефонов; см. также раздел 9).
- **Знаки, не обладающие различительной способностью** (в том смысле, что они не способны различать продукцию одного предприятия от продукции других предприятий), не могут быть зарегистрированы, если только вы не сумеете доказать что они приобрели вторичное значение (см. вставку ниже). Различительной способностью обычно не обладают следующие знаки:
 - **Описательные** слова или знаки (например, см. раздел 10 и вставку ниже).
 - **Географические** слова или знаки, если они являются географически описательными. Например, в случае оркестра из Бельгии название БЕЛЬГИЙСКИЙ ОРКЕСТР является географически описательным, в силу чего оно не обладает различительной способностью. Другие музыкаль-

ные продюсеры в стране также должны иметь возможность использовать слово «бельгийский» для описания места происхождения своей продукции (см. также вставку после раздела 7 о географических указаниях).

- **Рекламные лозунги**, если они представляют собой в высокой степени описательный и не обладающий различительной способностью материал и не могут использоваться для обозначения источника. Как правило, обеспечить различительную способность слогана и зарегистрировать его как товарный знак сложно, поскольку его функция преимущественно заключается в продвижении и раскрытии информации о компании и ее продукции. В регистрации рекламных лозунгов нередко отказывают по причине отсутствия различительной способности. Например, слоган «Никто не разбирается в цветах лучше нас», который используется для рекламы обивочной ткани, вероятнее всего, не будет зарегистрирован как товарный знак, поскольку он представляет собой просто хвалебное утверждение об опыте работы с рекламируемыми товарами. Другие компании должны иметь возможность использовать подобные фразы. Следует также отметить, что в некоторых странах регистрация рекламных лозунгов в качестве товарных знаков не допускается ни при каких условиях.

Приобретенные различительная способность или вторичное значение

Во многих странах можно опровергнуть возражение против регистрации знака в связи с отсутствием различительной способности, если можно доказать, что ваш знак приобрел **вторичное значение** или **различительную способность путем его использования**.

Описательный товарный знак приобретает вторичное значение, если вы можете доказать, что потребители узнают это описательное наименование как товарный знак, указывающий на вашу продукцию. Это обычно происходит в результате **широкого использования на протяжении длительного периода времени** или **маркетинговой блиц-кампании**.

Например, товарный знак HEALTHY CHOICE® (здоровый выбор), представляет собой «неэффективный» знак для готовых блюд здорового питания, который приобрел различительную способность в Соединенных Штатах Америки, поскольку у потребителей сформировалась ассоциативная связь между этим термином и определенным поставщиком готовых блюд здорового питания, а не с блюдами здорового питания в целом.

Чтобы доказать, что описательный знак приобрел вторичное значение, во внимание могут приниматься всевозможные **доказательства**: счета-фактуры; расписки в получении; бланки заказов; счета; чеки; бухгалтерские книги; рекламные листовки; печатные материалы рекламного характера; рекламные объявления; фотографии, подтверждающие использование знака; справки, выданные рекламным агентством, торгово-промышленным объединением или клиентом; опросы потребителей и т. д.

Пример: Слоган THE GREATEST SHOW ON EARTH® (Лучшее шоу на земле) стал товарным знаком, пользующимся правовой охраной в Соединенных Штатах Америки, поскольку владеющая этим знаком компания Ringling Bros-Barnum & Bailey Combined Shows, Inc. сформировала вторичное значение этой фразы благодаря ее длительному применению (свыше 100 лет) и широкому признанию, которое этот слоган приобрел на рынке в качестве товарного знака.



©2012 Feld Entertainment, Inc.
RINGLING BROS. AND BARNUM &
BQILEY® and THE GREATEST SHOW
ON EARTH® являются
зарегистрированными товарными
знаками Ringling Bros-Barnum & Bailey
Combined Shows, Inc.

Опасно надеяться на вторичное значение, наличие которого нередко дорого и сложно подтвердить. Кроме того, подходы к анализу этого вопроса с юридической точки зрения могут отличаться в зависимости от страны. Таким образом, знаки, которые могут пользоваться правовой охраной в одних странах, будут считаться описательными в других. Как правило, **предпочтительно избегать использования описательных слов или обозначений в качестве товарных знаков.**

- **Товарные знаки, основанные на чьем-то личном имени или фамилии.** В некоторых странах это может стать абсолютным основанием для отказа в регистрации, в то время как в большинстве других стран это может быть относительным основанием (т. е. в случае использования личного имени действуют те же критерии, что и в отношении обычных словесных товарных знаков), если речь идет преимущественно просто о фамилии. Тем не менее в некоторых странах фамилию можно зарегистрировать как товарный знак, если она приобрела вторичное значение. В большинстве стран имя физического или юридического лица и даже псевдоним могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков.
- **Вводящие в заблуждение товарные знаки.** Это обозначения, которые могут обмануть потребителей или ввести их в заблуждение относительно природы, качества или географического места происхождения продукции. Например, в регистрации товарного знака для маргарина с изображением коровы, вероятно, будет отказано, поскольку он будет считаться вводящим потребителей в заблуждение, так как этот знак может ассоциироваться с молочной продукцией (т. е. сливочным маслом).
- **Функциональные свойства.** Функциональные элементы формы или упаковки изделия, в отличие от чисто декоративных элементов,

обычно не могут быть обеспечены правовой охраной в качестве товарных знаков. Когда форма изделия обладает значимыми функциональными свойствами, как, например, форма ручек и режущих полотен ножниц, которая определяется функциональным назначением ножниц, ее нельзя зарегистрировать как товарный знак. Аналогичным образом невозможно зарегистрировать как товарный знак ручку, например, ручку кофейной чашки, поскольку она выполняет ключевую функцию, позволяя держать горячую чашку. Таким образом, если конкуренты не смогут использовать ручку, снизится их способность эффективно конкурировать.

- **Знаки, противоречащие общественным интересам или принципам морали.** Слова или изображения, которые рассматриваются как противоречащие общепринятым принципам гуманности, морали и религии, как правило, не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков.
- **Перечень запрещенных наименований или символов.** В некоторых странах действуют перечни особых знаков, которые не могут быть зарегистрированы. Они могут включать одну или несколько из следующих групп: **названия компаний; имена знаменитых людей; общеизвестные товарные знаки** (см. вставку после раздела 5); охраняемые **географические указания** (см. вставку после раздела 7); **обозначения коренных народов,**

а также иностранные слова или выражения.

В регистрации может быть отказано в силу **«относительных оснований»**, когда товарный знак вступает в правовой конфликт с **уже существующими правами на товарные знаки** других лиц. Наличие двух идентичных (или сходных до степени смешения) товарных знаков, зарегистрированных в отношении однородных товаров, может ввести потребителей в заблуждение. Некоторые ведомства по товарным знакам в обязательном порядке проводят экспертизу на предмет наличия такого конфликта с уже существующими знаками, включая незарегистрированные и общеизвестные знаки, в то время как многие другие ведомства делают это, только если регистрация товарного знака оспаривается третьей стороной после ее публикации. В любом случае, если товарный знак считается идентичным или сходным до степени смешения с уже существующим товарным знаком в отношении идентичных или сходных товаров, заявка отклоняется или аннулируется регистрация знака.

И наконец, во многих странах в регистрации товарного знака также будет отказано, если он вступает в правовой конфликт с **другими уже существующими правами**, например правами на промышленный образец, авторским правом, правами на имена физических или юридических лиц, коммерческие обозначения, географические указания или обозначения коренных народов.

18. Можно ли получить товарный знак бесплатно или купить его у лица, которое в нем более не нуждается?

Возможно, вы захотите воспользоваться принадлежащим конкуренту **товарным знаком, которым более не пользуются**, но о котором сохранилась добрая память с прошлых времен. Воспоминания потребителей, связанные с оригинальным товарным знаком, могут сразу обеспечить спрос на вашу новую продукцию, что сократит расходы на рекламу и увеличит прибыль. Товарный знак, от прав на который его владелец **отказался**, может быть использован любым лицом бесплатно и без получения каких-либо разрешений (см. раздел 35). Тем не менее использование знаков, от прав на которые отказались владельцы, может быть связано с рисками, особенно при условии, что потребители все еще помнят об этих знаках. Повторное внедрение такого знака может запутать и ввести общественность в заблуждение. Кроме того, первоначальный владелец, возможно, сумеет доказать факт использования (или намерения вернуться к использованию) товарного знака и оспорит предположение об отказе от прав на знак.

Если вы заинтересованы в использовании товарного знака, от прав на который его владелец отказался, правильно будет:

- проконсультироваться по этому вопросу юристом по товарным знакам;
- тщательно проверить тот факт, что первоначальный владелец более не

использует этот знак и отказался от прав на него;

- если товарный знак все еще зарегистрирован, подать просьбу аннулировать регистрацию;
- зарегистрировать товарный знак для своих целей; и
- на всякий случай выплатить первоначальному владельцу умеренную сумму за отказ от прав на товарный знак или договоренность не преследовать в судебном порядке.

Иногда можно купить товарный знак, **которым все еще владеет и пользуется другая компания**. Если товарный знак приобретается у другого лица, следует проверить следующие аспекты:

- Зарегистрирован ли знак? В каких странах он зарегистрирован? Для каких классов товаров/услуг?
- Кто в настоящее время владеет знаком? Кто были предыдущие владельцы, если таковые существовали?
- Действуют ли какие-либо лицензии на его использование? Если да, каков охват этих действующих лицензионных прав? Не скомпрометирован ли знак фактом лицензирования без контроля за тем, как он будет использоваться (без какого-либо контроля за качеством товаров/услуг)?
- Существуют ли какие-либо залоговые права, права удержания, судебные иски или иные негативные действия, которые могут поставить знак под угрозу?

- Были ли случаи, когда конкуренты оспаривали этот знак?
- Содержит ли соглашение о приобретении знака соответствующие заявления и гарантии продавца?

Обратите внимание, что в некоторых странах передача прав на товарный знак, чтобы быть действительной, должна явным образом включать передачу деловой репутации, связанной с этим товарным знаком.

19. Как можно выяснить, не вступает ли предлагаемый знак в правовой конфликт с товарным знаком конкурента?

После того, как вы выбрали новый товарный знак, тщательно проверьте **товарный знак на охраноспособность**. Проверка знака на предмет его охраноспособности преследует ряд целей, позволяющих снизить основные риски, сэкономить ценное время и ресурсы:

- Проверка охраноспособности позволяет убедиться в том, что вы не нарушаете прав другой компании на товарный знак. Если вы используете товарный знак, который нарушает права какого-либо другого лица на товарный знак, то вам придется не только возместить убытки, что негативно скажется на ваших деловых связях, но помимо этого, вам могут также запретить его использование. Вероятно, потребуется уничтожить всю упаковку, рекламные и прочие материалы

со знаком, нарушающим чужие права. Кроме того, вашей компании потребуется дополнительное время и финансовые ресурсы, чтобы полностью изменить товарный знак и попытаться увязать нарабатанную деловую репутацию с новым брендом. Основная ошибка, которую допускают непрофессионалы, заключается в том, что поиск проводится только для того, чтобы установить, не был ли зарегистрирован точно такой же знак, а не для того, чтобы установить, не был ли зарегистрирован «схожий» товарный знак (что разъясняется в разделе 50). Следует помнить, что нарушение прав на товарный знак имеет место, если предлагаемым или *сходным до степени смешения* знаком уже владеет другая компания в отношении *идентичной или сходной* продукции.

- **Проверка охраноспособности позволит вам узнать, может ли предлагаемый знак быть зарегистрирован.** Если заранее определить, можно ли беспрепятственно использовать предлагаемый знак или нет, вам не придется попусту нести затраты, связанные с подачей заявки на регистрацию товарного знака.
- Если предлагаемый товарный знак подлежит регистрации, **проверка охраноспособности поможет вам определить степень его эффективности с правовой точки зрения.**

- Другие лица, имеющие отношение к вашему бизнесу, могут потребовать отчет об охраноспособности товарного знака, прежде чем вести с вами дела. Например, дистрибьютор вашей продукции или страховая компания могут не захотеть, чтобы вы передавали им риск, которого можно было избежать.

Как происходит проверка охраноспособности товарного знака? Вы можете начать с самостоятельного проведения **предварительного поиска товарных знаков**:

- Проведите поиск по **зарегистрированным товарным знакам и заявкам на регистрацию товарных знаков, находящимся на рассмотрении**. Проверьте, располагает ли ваше национальное ведомство по товарным знакам (или коммерческая организация, предоставляющая доступ к базам данных) бесплатной онлайн-базой данных по товарным знакам. Перечень ведомств ИС различных стран можно найти на вебсайте ВОИС по адресу: www.wipo.int/directory/en/urls.jsp.
- **Также проведите поиск незарегистрированных товарных знаков, которые уже используются. Это особенно важно в странах, где правовая охрана товарных знаков обеспечивается путем их использования (см. раздел 12). Проведите поиск в Интернете с использованием информационно-поисковых систем, таких как Google, Yahoo и Bing, а так-**

же просмотрите соответствующие онлайн-магазины, каталоги, отраслевые издания и т. п.

- Просмотрите идентичные или сходные **названия компаний и доменные имена**, которые могут стать препятствием для регистрации товарного знака (см. разделы 19 и 39).

Если на таком первом этапе отсева ваш знак выдержал испытание, далее вам, возможно, необходимо будет нанять профессиональную фирму по проведению поиска или **поверенного по товарным знакам**, который за некоторую плату проведет **комплексный поиск** и, что еще важнее, сможет **интерпретировать** результаты поиска. Поверенный может выполнить следующую работу:

- Осуществить поиск по фонетическим эквивалентам, эквивалентам в иностранных языках, вариантам написания и т. п.;
- Провести культурно-лингвистический поиск или поиск языковых оттенков значений, чтобы убедиться, что предлагаемый товарный знак (товарные знаки) не создадут проблем при использовании в иноязычном варианте. Лингвисты соответствующих стран предоставят информацию о приемлемости товарного знака, его возможных значениях и вызываемых им ассоциациях, а также о сложностях в произношении;
- Осуществить поиск по справочникам названий компаний или фирменных наименований, **телефонным справочникам** и специализированным отраслевым словарям в сфере вашей деятельности.

- **Предоставить вам отчет об охраноспособности, отражающий все потенциальные коллизии вашего товарного знака, которые были выявлены.**

Следует помнить, что любой такой поиск товарных знаков должен проводиться:

- в отношении соответствующих **стран** (учтите также планы по расширению вашего бизнеса в будущем);
- в отношении соответствующей **продукции** (товарные знаки группируются по «классам» в зависимости от вида товаров или услуг, для обозначения которых они используются, поэтому вы можете начать с ознакомления с различными классами товарных знаков – см. раздел 28); и
- в отношении товарных знаков, **«сходных до степени смешения»** (в данном случае может быть полезна помощь поверенного по товарным знакам).

Насколько тщательной должна быть проверка охраноспособности товарного знака? Масштабы поиска будут зависеть от степени вашей готовности рисковать, бюджета и времени, доступного для проведения этой работы. В случае поиска по другим странам не только затраты могут оказаться велики, но и степень точности результатов может оказаться низкой. Кроме того, никакой поиск не может выявить все возможные виды незарегистрированных, но используемых товарных знаков. Тем не менее лучше провести хотя бы ограниченный поиск, чем вообще его не делать.

20. Какими могут быть затраты на разработку и охрану товарного знака?

Важно учитывать и надлежащим образом предусматривать в бюджете расходы на создание и регистрацию товарного знака:

- Существуют расходы на **разработку** логотипа, слова, рекламного лозунга или слогана, которые будут использоваться в качестве товарного знака, особенно в случае привлечения для выполнения этой задачи стороннего исполнителя.
- Существуют расходы, связанные с проведением поиска для выявления **охраноспособности** товарного знака.
- Существуют расходы, связанные с процессом **регистрации**, которые значительно варьируются в зависимости от числа стран и видов продукции (или классов товарных знаков). В национальном ведомстве по товарным знакам можно получить подробную информацию о стоимости регистрации товарного знака и продления ее срока действия. Компании, предпочитающие использовать услуги профессионального поверенного по товарным знакам для регистрации знака, столкнутся с дополнительными расходами, но, скорее всего, сэкономят в процессе регистрации много времени и сил.

21. Кто имеет право подавать заявку на регистрацию товарного знака?

В целом, любое лицо, которое намерено использовать товарный знак или выдать разрешение на его использование третьими лицами, может подать заявку на его регистрацию. Это может быть как физическое, так и юридическое лицо. Тем не менее в большинстве стран физическое лицо, подающее заявку на регистрацию, должно проживать в этой стране.

22. Необходим ли поверенный по товарным знакам для подачи заявки на товарный знак?

Как правило, в большинстве стран отсутствует требование об обязательном обращении к услугам поверенного по товарным знакам для подачи заявки, если вы являетесь резидентом этой страны; вы можете подать заявку самостоятельно. Однако услуги поверенного, имеющего опыт проведения поиска по товарным знакам и знакомого с тонкостями процесса регистрации товарных знаков, могут быть использованы в целях **экономии времени**, гарантии того, что вы правильно указали **соответствующий класс (классы) товарного знака**, и для того, чтобы **избежать получения отказа** в регистрации по абсолютным или относительным основаниям. Подачу заявки на регистрацию товарного знака не следует рассматривать как обычную административную процедуру. Следует

разработать надлежащую **стратегию** в отношении формы знака и того, насколько широко или узко необходимо описать соответствующие товары или услуги. Следует принимать во внимание результаты поиска и вероятность возникновения споров в будущем. Также следует обдумать дальнейшие планы в отношении товарного знака, чтобы убедиться, что заявка охватывает все соответствующие товары или услуги. При рассмотрении заявок могут потребоваться практические рекомендации и анализ рисков для определения наиболее эффективной стратегии реагирования на действия ведомства, особенно в случае отказа в регистрации. В силу всех этих причин обычно рекомендуется пользоваться услугами поверенных по товарным знакам. Если вы подаете заявку на регистрацию товарного знака за рубежом, то может потребоваться обязательное использование услуг поверенного, проживающего в данной стране. Информацию о перечне официально утвержденных поверенных по товарным знакам можно получить в соответствующем ведомстве по товарным знакам.

23. Сколько времени требуется для регистрации товарного знака?

Время, необходимое для регистрации товарного знака, варьируется в различных странах и составляет, как правило, от трех месяцев до двух лет в зависимости, среди прочего, от того, проводит ли ведомство по товарным знакам частичную или полную экспертизу по существу и существуют ли процедуры возражения (см. вставку после раздела 24). Длительность процесса регистрации существенно влияет на время выпуска нового продукта на рынок. Убедитесь в том, что заявка на регистрацию товарного знака подается заблаговременно, stem чтобы его регистрация была получена к моменту начала использования знака в рекламе и при сбыте соответствующей продукции.

24. Как подать заявку на регистрацию товарного знака?

После проведения поиска в отношении товарного знака (см. раздел 19) необходимо подать заявку на регистрацию товарного знака в соответствующее национальное или региональное ведомство по товарным знакам.

В приводимой ниже вставке дается базовый обзор процесса регистрации товарного знака. Следует отметить, что эта процедура может серьезно варьироваться в зависимости от страны и следует в любом случае обратиться в ведомство по товарным знакам соответствующей страны или к поверенному по товарным знакам в соответствующей стране для получения актуальной информации о процедуре и действующих пошлинах.

Регистрация товарного знака: шаг за шагом

Ведомство по товарным знакам

Шаги, предпринимаемые ведомствами по товарным знакам для регистрации знака, варьируются в зависимости от страны, но, в принципе, они следуют похожей процедуре. Как правило, у ведомств по товарным знакам имеется специальное руководство по проведению экспертизы, которое доступно онлайн. Эти руководства могут дать хорошее представление о процессе подачи и рассмотрения заявки.

1. Форма заявки

В качестве первого шага подается надлежащим образом заполненный бланк заявки на регистрацию товарного знака, в которой содержатся информация о вашей компании, графическое изображение знака (могут быть установлены особые требования к формату), описание товаров и услуг и/или класса (классов) товаров/услуг, для которых ваша компания хочет зарегистрировать товарный знак. Также необходимо уплатить установленные пошлины. Эти бланки можно получить в ведомстве по товарным знакам или онлайн, причем растет число стран, где вся заявка может быть оформлена онлайн.

Некоторые ведомства по товарным знакам могут также требовать представить доказательства использования товарного знака или заявление о том, что ваша компания намерена использовать этот знак. Соответствующее ведомство по товарным знакам может предоставить более детальную информацию о процедуре подачи заявки.

2. Формальная экспертиза

Ведомство по товарным знакам проводит экспертизу заявки на предмет ее соответствия формальным или административным требованиям (т. е. проверяется уплата пошлины за подачу заявки и правильность заполнения поданной заявки).

3. Экспертиза по существу

В некоторых странах ведомства по товарным знакам проводят лишь **частичную** экспертизу заявки по существу, когда проверяется наличие *абсолютных оснований* для отказа в регистрации предлагаемого знака (как поясняется в разделе 11, абсолютные основания касаются тех категорий знаков, которые не подлежат регистрации в соответствии с определенными положениями законодательства о товарных знаках). Если же проводится **полная** экспертиза по существу, она также включает в себя экспертизу на предмет *относительных оснований* для отказа в регистрации, т. е. ведомство по товарным знакам также проверяет, не вступает ли предлагаемый знак в правовой конфликт с уже существующим знаком, зарегистрированным в отношении соответствующего класса (классов) товаров.

4. Публикация и подача возражения

Во многих странах товарный знак публикуется в официальном издании, что предоставляет третьим лицам возможность для подачи в течение установленного срока возражения против его регистрации. В ряде других стран товарный знак публикуется только после его регистрации с предоставлением определенного срока для подачи требований об отмене регистрации.

5. Регистрация

В случае отсутствия оснований для отказа товарный знак регистрируется и на него выдается свидетельство о регистрации, действующее, как правило, 10 лет.

6. Продление срока действия

Срок действия регистрации знака может быть продлен неограниченное количество раз путем уплаты необходимой пошлины за продление. Однако регистрация может быть аннулирована либо полностью, либо в отношении только некоторых товаров/услуг, если товарный знак не использовался в течение срока, установленного соответствующим законодательством о товарных знаках (см. раздел 34).

25. На протяжении какого срока охраняется зарегистрированный товарный знак?

Хотя срок действия регистрации может варьироваться, в большинстве стран зарегистрированные товарные знаки охраняются в течение 10 лет. Срок действия регистрации товарного знака может продлеваться неограниченное число раз (каждый раз, как правило, на 10 лет) при условии своевременной уплаты пошлины за продление. Убедитесь в том, что в вашей компании имеется лицо, отвечающее за своевременное продление регистрации товарных знаков во всех странах, которые продолжают представлять интерес для вашего бизнеса (см. раздел 32).

26. Могут ли одновременно использоваться идентичные товарные знаки?

Да. Идентичные товарные знаки, используемые для идентичных товаров или услуг, могут сосуществовать без какого-либо риска нарушения прав других лиц в **разных странах** при условии, что эти товарные знаки не считаются общеизвестными. Идентичные или сходные знаки могут сосуществовать в пределах одной страны, если:

- они используются для **разных товаров или услуг**, которые относятся к разным классам в соответствии с международной Ниццкой классификацией (см. раздел 28), за исключением общеизвестных товарных знаков (см. вставку после раздела 5); или
- **отсутствует возможность смешения** этих знаков на рынке; или
- имеется **соглашение об одновременном использовании сходных товарных знаков** (см. ниже).

Пример: DELTA® – зарегистрированный в Европейском союзе товарный знак, который принадлежит различным компаниям, которые предоставляют услуги авиаперевозки, производят сварочные аппараты, бассейны и сигареты.

За счет своевременного проведения поиска по товарным знакам можно избежать ситуации, когда приходится решать проблему идентичных или сходных товарных знаков, используемых на одном рынке. Если же, несмотря на все усилия, товарный знак вступает в правовой конфликт с идентичным или сходным до степени смешения знаком, в каждом конкретном случае следует определить, какое решение будет наиболее приемлемым:

- Один из вариантов – заключить с владельцем конфликтующего товарного знака **соглашение об одновременном использовании сходных товарных знаков**. Основная цель такого соглашения заключается в том, чтобы обеспечить мирное сосуществование товарных знаков, определив их одновременное использование сторонами на одном рынке.
- В некоторых случаях единственным возможным решением может стать судебное разбирательство для урегулирования конфликта с идентичными или сходными до степени смешения знаками, изменяемыми на том же рынке.
- Еще одним вариантом является **приобретение товарного знака** (или его продажа) или **лицензирование** конфликтующего знака (обсуждается ниже, в части IV).

27. Надо ли регистрировать небольшие изменения в товарном знаке?

Многие товарные знаки претерпевают незначительные изменения с течением времени, чтобы сделать имидж компании более современным или адаптироваться для использования в новых средствах рекламы. Вам необходимо проконсультироваться с соответствующим ведомством (ведомствами) или поверенным по товарным знакам, чтобы узнать, надо ли в случае определенного изменения товарного знака подавать новую заявку на его регистрацию и уплачивать связанные с этим пошлины.



Логотип SHELL® является собственностью группы компаний Royal Dutch Shell.

28. Что произойдет, если вы захотите использовать свой товарный знак для другого вида продукции?

В большинстве стран при составлении заявки на регистрацию товарного знака требуется указать товары и услуги, для которых вы хотите зарегистрировать свой товарный знак, группируя их по соответствующим **классам**. Эти классы указаны в **системе классификации товарных знаков**. Если ваш товарный знак зарегистрирован для определенного вида изделий, а вы хотите использовать его на изделиях другой категории, вам следует подать новую заявку на регистрацию товарного знака.

Рассмотрим пример. Если ваша компания производит ножи и вилки, ваша заявка на регистрацию товарного знака должна быть составлена с указанием соответствующих товаров класса 8

Ниццкой классификации. Однако если вы пожелаете выпускать и другие кухонные принадлежности (такие как миски, сковородки или кастрюли) с использованием того же товарного знака, то вам придется его зарегистрировать также в отношении соответствующих товаров класса 21. В некоторых странах необходимо составлять отдельную заявку на каждый класс товаров, в то время как в других странах можно в одной заявке указывать сразу несколько классов.

Эффективная система классификации

Большинство стран мира пользуются международными системами классификации.

Ниццкая классификация представляет собой систему классификации товаров и услуг, применяемую для регистрации всех видов знаков (включает 34 класса для товаров и 11 для услуг), а **Венская классификация** представляет собой систему классификации для знаков, которые состоят из изобразительных элементов или содержат их (включает 29 категорий). Дополнительную информацию о Ниццкой и Венской классификациях можно найти по адресу: www.wipo.int/classifications.

Международные системы классификации позволяют хранить информацию о зарегистрированных товарных знаках в порядке, организованном по видам товаров или услуг или основанном на их форме. Это облегчает процесс извлечения информации из баз данных о товарных знаках. Крайне важно зарегистрировать ваш товарный знак для всех классов товаров или услуг, для которых вы намерены этот знак использовать.

29. Как обеспечить правовую охрану формы изделия?

Форма изделия может являться важным элементом вашего бренда, и существуют различные способы правовой охраны этого элемента.

- Форма изделия, как правило, может охраняться в качестве **промышленного образца** (см. раздел 13). Компании нередко регистрируют форму своего изделия в качестве *промышленного образца*, а уже после того, как эта форма приобретает различительную способность путем ее использования, компании регистрируют ее в качестве *объемного товарного знака*.



TOBLERONE®, форма упаковки TOBLERONE® и форма шоколада TOBLERONE® являются зарегистрированными товарными знаками Kraft Foods.

- В большинстве стран можно зарегистрировать форму изделия как **объемный товарный знак** при условии, что эта форма выполняет функции товарного знака на рынке. Для этого форма изделия должна обладать различительной способностью. Кроме того, эта форма не должна определяться *функциями* изделия (см. раздел 11). В целом, формы и очертания, которые слишком просты или широко используются, не обеспечиваются правовой охраной. В некоторых странах установлены еще более жесткие требования о том, что определенная форма изделия должна *сама по себе обладать различительной способностью* для потребителей. Это означает, что изделия определенной формы должны быть узнаваемы и должны ассоциироваться у потребителей только с вашей компанией (как треугольная форма шоколада TOBLERONE® или особая форма плеера Apple's iPod®). Преимущества правовой охраны в качестве товарного знака, а не промышленного образца, состоят в том, что она может действовать бесконечно, а ее получение обычно обходится дешевле.
- В некоторых странах обеспечивает правовая охрана **фирменного стиля/внешнего вида** в рамках законодательства о товарных знаках или недобросовестной конкуренции, что может предполагать охрану обладающей различительной способностью упаковки или формы изделия (см. раздел 13). В некоторых странах установлены те же требования, что в законодательстве о товарных знаках, т. е. форма должна *обладать различительной способностью*, а охраняемые черты не могут выступать в качестве *функциональных* элементов (см. раздел 17).
- Некоторые оригинальные варианты формы изделий могут охраняться в рамках **авторского права** (см. раздел 13). Этот вид правовой охраны не столь эффективен, как охрана товарных знаков или промышленных образцов, но в определенных ситуациях он может оказаться весьма полезен: например, в странах, где вы не зарегистрировали товарный знак/промышленный образец, или если регистрация вашего товарного знака/промышленного знака была аннулирована.
- Иногда форма изделия может охраняться при помощи **ряда прав ИС** (см. раздел 13).

Резюме

- **Зарегистрируйте ваш товарный знак!** Хотя в большинстве стран регистрация товарного знака не является обязательной, она дает значительные преимущества. Исключительные права, возникающие при регистрации товарного знака дают возможность препятствовать сбыту идентичной или схожей продукции всеми другими лицами под идентичным или сходным до степени смешения товарным знаком.
- **Используете ли вы все возможные способы правовой охраны имиджа вашего бренда или продукции?** Изучите преимущества правовой охраны товарного знака, представленные в последующих разделах, а также альтернативных вариантов и/или инструментов совокупной правовой охраны (авторское право, фирменный стиль, промышленные образцы и т. д.). Проанализируйте соотношение затрат и выгод.
- **Вступает ли ваш знак в конфликт с товарным знаком конкурента?** Проверьте охраноспособность товарного знака, а также подумайте об использовании услуг поверенного по товарным знакам.
- **Подача заявки на регистрацию товарного знака.** Рассмотрите вопрос о важности привлечения поверенного по товарным знакам при подаче заявки.
- **Дополнительная информация.** См. IP PANORAMA™: Модуль 02, Вопросы для изучения 2–3.

Товарные знаки за рубежом

30. Распространяется ли действие зарегистрированного в одной стране товарного знака на другие страны?

Права, возникающие вследствие регистрации товарного знака, как правило, ограничены территорией, на которой зарегистрирован такой товарный знак. Так, свидетельство на товарный знак, зарегистрированный в вашей стране, обеспечивает ваши права на него только на территории этой страны, если только ваш товарный знак не является общеизвестным (см. вставку после раздела 5).

31. Следует ли задуматься об охране товарного знака за рубежом?

Все основания для регистрации товарного знака в своей стране применимы и к коммерциализации вашей продукции на зарубежных рынках. Если вы планируете выход на мировые рынки, вам надо подумать о регистрации вашего знака в тех странах, которые являются ключевыми рынками для вашей компании, т. е. странах, в которых вы хотите использовать ваш товарный знак или предоставлять лицензии на его использование. Мадридская система упрощает регистрацию товарных знаков и управление ими одновременно в нескольких странах (см. вставку после раздела 32).

32. Как и когда можно зарегистрировать товарный знак вашей компании за рубежом?

Вы можете зарегистрировать ваш товарный знак за рубежом в любой момент времени, но следует помнить, что заявку за рубежом надо подать в течение **шести месяцев** с момента подачи заявки на регистрацию в первой стране, чтобы воспользоваться в других странах правом **приоритета** в отношении охраны товарного знака. Другими словами, если вы подадите заявку на регистрацию знака в другой стране в течение шести месяцев и регистрация будет успешной, то этот знак будет считаться зарегистрированным в этой стране с даты подачи заявки на регистрацию знака в первой стране. Поэтому рекомендуется подавать заявки за рубежом в течение этого периода, если вы хотите предотвратить «кражу» вашего товарного знака конкурентами из других стран. В отличие от патентов или прав на промышленный образец, в случае которых при пропущенных сроках истребования права приоритет может быть утрачена возможность подачи последующих заявок, в случае товарных знаков, если пропущен шестимесячный срок, поданная за пределами страны заявка будет датирована днем фактической ее подачи, а не датой подачи первоначальной заявки.

Для регистрации вашего товарного знака в других странах существуют три основных пути:

Национальная процедура: Вы можете обратиться в ведомство по товарным знакам каждой страны, в которой вы испрашиваете охрану, путем подачи заявки на требуемом языке и уплаты необходимых пошлин. Как указывалось ранее, каждая страна может оговорить необходимость обращения к услугам поверенного по товарным знакам этой страны (см. раздел 22). Важно отметить, что в некоторых странах отсутствуют национальные системы и вместо них используются региональные системы регистрации товарных знаков.

Региональная процедура: Если вы хотите получить охрану в странах, являющихся членами региональной системы товарных знаков, вы можете получить регистрацию товарного знака, имеющую действие на территории всех стран-участниц системы, путем подачи заявки в соответствующее региональное ведомство. В число региональных ведомств по товарным знакам входят:

- Африканская региональная организация интеллектуальной собственности (ARIPO) (www.aripo.org);
- Ведомство Бенилюкса по интеллектуальной собственности (BOIP), обеспечивающее правовую охрану в Бельгии, Нидерландах и Люксембурге (www.boip.int);
- Ведомство по интеллектуальной собственности Европейского союза (EUIPO), обеспечивающее регистрацию товарного знака Сообщества (СТМ) в странах-членах

Европейского союза (www.oami.europa.eu);

- Африканская организация интеллектуальной собственности (ОАРИ), обеспечивающая правовую охрану во франкоговорящих странах Африки (www.oapi.wipo.int); и
- Высший Совет Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) – Высший Совет ССАГПЗ утвердил Закон (положения) ССАГПЗ о товарных знаках, который предусматривает создание региональной системы товарных знаков для шести арабских государств Персидского залива (разрабатывается).

Международная процедура: Если ваша страна входит в число стран - участниц Мадридской системы и если ваш товарный знак зарегистрирован в рамках национальной или региональной системы или вами подана заявка на его регистрацию, вы можете использовать Мадридскую систему для регистрации этого товарного знака в более чем 90 странах – участницах этой системы.

Основные характеристики Мадридской системы

- Для того чтобы пользоваться Мадридской системой, вы должны иметь **связь** с одним из членом этой системы, т. е. нужно либо быть гражданином одной из стран-членов Мадридского союза либо иметь местожительство или местоположение своей компании на территории одной из стран - членов Мадридского союза (www.wipi.int/madrid/en/members).
- Вначале вам необходимо **зарегистрировать** ваш знак (или подать заявку на его регистрацию) в ведомстве страны-члена, с которой вы имеете связь. Это ведомство называется **ведомством происхождения**. После этого вы можете просить ведомство происхождения направить вашу заявку на международную регистрацию в ВОИС для проверки ее соответствия формальным требованиям. В международной заявке должны быть **указаны страны**, в которых испрашивается правовая охрана знака.
- Ведомство каждой указанной Договаривающейся стороны проводит экспертизу по существу международной регистрации точно таким же образом, как и в случае заявки, поданной напрямую. В случае предоставления охраны знаку она является такой же, как если бы этот знак был

зарегистрирован ведомством этой Договаривающейся стороны. Таким образом, международная регистрация эквивалентна **набору национальных регистраций**.

- Хотя это единая регистрация, некоторые страны могут отказать в охране, либо в некоторых странах охрана может быть ограниченной. В этом состоит отличие от унитарного регионального права, как, например, в случае с товарным знаком Европейского союза, в отношении которого не может быть отказа, ограничения или передачи применительно лишь к части территории и которое может быть защищено посредством единого правового действия, охватывающего нарушение, совершенное в любой части этой территории (см. oami.europa.eu/ohimportal/en).
- Международная регистрация остается зависимой от базового знака (т. е. знака, который был зарегистрирован в ведомстве происхождения или в отношении которого была подана заявка в такое ведомство) в течение пятилетнего периода с даты регистрации. Если базовый знак прекращает действовать в течение этого пятилетнего периода, международная регистрация будет аннулирована. Однако за дополнительную плату вы можете преобразовать вашу международную регистрацию в отдельные национальные или

региональные заявки в любой из указанных Договаривающихся сторон в течение трех месяцев после аннулирования базового знака. Каждая такая заявка будет рассматриваться, как если бы она была подана на дату международной регистрации (или в случае последующего указания – на дату такого указания).

Преимущества использования Мадридской системы

Мадридская система, администрируемая ВОИС, является удобной для пользователей системой, которая предлагает владельцам компаний **простой и экономичный** механизм охраны и управления их товарными знаками за рубежом путем:

- подачи всего одной заявки в одно ведомство товарных знаков, что обеспечивает правовую охрану знака одновременно в более чем 90 странах;
- на одном языке (английском, французском или испанском);
- с уплатой пошлин в одной валюте (швейцарских франках).
- Результатом является одна международная регистрация.
- В любое время после регистрации перечень стран для охраны знака может быть расширен.
- Если вы хотите передать регистрацию в отношении только некоторых указанных стран или

в отношении только некоторых товаров или услуг, либо ограничить перечень товаров и услуг в отношении только некоторых указанных стран, Мадридская система является достаточной гибкой для достижения этого.

- Любые изменения после регистрации могут регистрироваться посредством одного простого процедурного действия.
- Продление международной регистрации проще и дешевле осуществить.
- Ведомства должны принять решение о предоставлении охраны в строго установленный срок (в течение 12 или 18 месяцев с даты международной регистрации).
- С самого начала нет необходимости в привлечении местного поверенного (помощь иностранного поверенного может потребоваться только в случае отказа в регистрации).

Таким образом, Мадридская система **упрощает административные процедуры и сокращает расходы**, связанные с регистрацией товарных знаков и их поддержанием в силе во многих странах.

Дополнительную информацию об использовании Мадридской системы (кто и где может подать заявку, список государств-участников, бланки заявок, общая информация о подаче заявок,

тексты правовых документов, онлайн услуги и т. д.) можно найти по адресу: www.wipo.int/madrid. Что говорят пользователи из некоторых развивающихся стран о Мадридской системе, можно узнать на вебсайте: www.wipo.int/multimedia/en/madrid/madrid-videos.



® – это пример международной регистрации знака, охватывающей 35 стран (Австралия, Ботсвана, Китай, Корейская Народно-Демократическая Республика, Сингапур, Вьетнам и 28 государств - членов Европейского союза). Базовая регистрация осуществлена в Мозамбике.

*Статус по состоянию на декабрь 2016 г.
С разрешения GRINGO, Lda., Мозамбик.

33. Что такое транслитерация товарного знака и какие при этом возникают сложности?

Потребители, как правило, хотят видеть на приобретаемой продукции товарные знаки, написанные с использованием алфавита и на языке своей страны. Поэтому компании сталкиваются со сложными проблемами перевода или транслитерации для некоторых основных потребительских рынков.

Перевод означает простую интерпретацию смысла слов на одном языке и создание *значимых* эквивалентных им слов на другом языке. **Транслитерация**, в свою очередь, фактически означает преобразование слов из одного языка на другой посредством максимального приближения к оригиналу по *звучанию*. Как правило, это делается в связи с тем, что (а) этот вариант проще и удобнее или (б) соответствующие значимые слова просто отсутствуют в целевом языке (что нередко происходит в случае имен и названий).

Например, если предлагаемый товарный знак содержит неанглийские слова или знаки не латинского алфавита, для представления в ведомство по товарным знакам может потребоваться перевод или транслитерация каждого слова или знака, а также слов или знаков, взятых вместе, на официальный язык соответствующего государства. Это особенно касается языков многих стран Азии и Ближнего Востока, а также Греции, Израиля и Российской Федерации. Если в товарном знаке помимо арабских или римских

присутствуют другие цифры, возможно, их надо будет заменить арабскими или римскими. Крайне важно отметить, что при определенных обстоятельствах/в определенных странах транслитерированный знак **автоматически** считается зарегистрированным, если исходный товарный знак зарегистрирован надлежащим образом, в то время как в иных обстоятельствах требуется повторная, т. е. **отдельная** регистрация. В таких странах настоятельно рекомендуется зарегистрировать товарный знак также и на языке этой страны.

Транслитерация знаков может представляться более или менее сложной задачей в зависимости от требований страны, причем в каждой стране есть свои особенности. При транслитерации знака следует также учитывать такой вопрос, как транслитерация соответствующего **доменного имени**, которое будет зарегистрировано в виде кода на языке соответствующей страны. Следует всегда консультироваться с местным поверенным по товарным знакам, поскольку этот вопрос может оказаться очень сложным, и для его решения потребуются участие эксперта.

Транслитерация знаков на китайский язык

Выбор правильного китайского знака для охраны вашего оригинального бренда и успешного сбыта продукции представляет собой сложную задачу. При этом следует учитывать ряд факторов:

- В Китае существует большое количество диалектов. Большинство стран ориентируются на мандаринское и кантонское наречия, которые являются двумя основными китайскими диалектами речи.
- В китайском языке свыше 50 тыс. знаков, многие из которых имеют одно и то же звучание. Если транслитерация выполнена неверно, вы можете получить знак, который звучит верно, но не имеет смысла или даже имеет негативный смысл на китайском языке.
- В Китае большинство знаков, написанных латиницей, будут считаться **изобразительными товарными знаками**. В других странах товарные знаки, выраженные китайскими иероглифами, считаются изобразительными.

- Китай и Сингапур ввели упрощенную систему письма. Использование традиционных (неупрощенных) китайских иероглифов в этих странах считается неприемлемым. С другой стороны, в Гонконге и Тайване по-прежнему используются традиционные китайские иероглифы.
- Потребители в Китае нередко придумывают иностранным брендам китайское прозвище. Например, из-за своего логотипа бренд QUAKER® Oats известен в Китае как бренд старика (*лао рен пай*), а POLO® прозвали трехногий лошадей (*сан джяо ма*). Как правило, следует **зарегистрировать прозвище** в качестве официального товарного знака на китайском языке.
- Существуют три варианта транслитерации/перевода оригинального товарного знака на китайский язык:

1. Концептуальный метод

позволяет раскрыть точное **значение** оригинального товарного знака, однако произноситься название знака на китайском будет по-другому. Например, в результате перевода SHELL® звучит по-китайски как «*бей ке*», что означает «раквина».

2. Фонетический метод

предполагает использование китайских иероглифов для передачи **произношения** вашего оригинального товарного знака, но при этом китайский товарный знак будет, как правило, иметь другое значение (или вообще не будет иметь значения). Например, в результате транслитерации SONY® звучит как «*суо ни*», что означает «кабель» (*суо*) и «монахиня» (*ни*).

3. Фонетически-

концептуальный метод

сочетает в себе предыдущие два подхода и, как правило, дает наиболее оптимальные результаты. При этом китайский товарный знак и фонетически схож с исходным знаком, и отражает выгодные стороны вашей продукции. Одним из лучших примеров этого служит знак COCA-COLA®, известный как «*ке коу ке ле*»: он звучит похоже на оригинал и означает «вкусное счастье».



Ya Kun Kaya Toast
Coffeestall since 1944

Товарный знак YA KUN KAYA TOAST COFFEESTALL SINCE 1944* зарегистрирован в Ведомстве интеллектуальной собственности Сингапура (IPOS), а также за рубежом в рамках Мадридской системы. Транслитерация китайских иероглифов, изображенных на товарном знаке, на английском языке выглядит как «Ya Kun», что в соответствии с системой транслитерации ханьюй пиньинь соответствует имени основателя «Ah Koon».

Выбор товарного знака для работы за рубежом

Выбор подходящего товарного знака для рынка другой страны нередко оказывается сложной задачей. Следующие советы могут быть полезны:

- **Выбирайте знак на местном языке и регистрируйте все его варианты.** Следует проконсультироваться с лингвистами, чтобы убедиться, что выбранный знак будет эффективным и найдет отклик среди местных потребителей.
- **Тщательно отслеживайте знаки, нарушающие ваши права.** Следует провести надлежащий поиск среди иностранных товарных знаков, которые *звучат и выглядят* похожими на ваш или имеют то же самое *значение*. Также следует провести поиск среди ранее зарегистрированных *доменных имен*.
- **Подавайте заявку с широким охватом.** Следует подавать заявку для всех соответствующих и необходимых классов; причем не только для той продукции, для которой вы используете знак, но и для продукции, для которой вы можете его использовать в ближайшем будущем. В некоторых странах не действует Ниццкая система классификации или используется уникальная система подклассов. Местный поверенный по товарным знакам может оказать вам помощь в полном и правильном оформлении регистрации.

- **Ознакомьтесь с местной системой товарных знаков.**

Не следует предполагать, что законодательство иностранного государства будет совпадать с законодательством вашей собственной страны. Следует знать ловушки в местной системе и пользоваться услугами юристов, которым вы доверяете. Использует ли страна принцип первого заявителя или первого использования? Проводит ли местное ведомство по товарным знакам экспертизу на предмет относительных оснований для отказа? Какова процедура возражения против регистрации? Сколько времени уходит на регистрацию товарного знака? Надо ли получать разрешение на передачу прав на товарный знак или его лицензирование? Это только некоторые из вопросов, которые вам обязательно надо изучить.



- WAMDA® (означает искра или вспышка света) – это платформа для инвестирования в предпринимательство и его поддержки стран Ближнего Востока и Северной Африки (MENA). Владеет логотипами, выполненными в стиле арабского письма и латиницей.

Резюме

- **Территориальные права.** Помните, что товарные знаки дают территориально ограниченные права, если только ваш знак не относится к общеизвестным.
- **Приоритетный период.** Пользуйтесь шестимесячным льготным сроком для получения правовой охраны за рубежом.
- **Где подавать заявки на регистрацию.** Проанализируйте, даст ли правовая охрана преимущества, учитывая при этом стоимость правовой охраны в различных странах.
- **Как подавать заявки.** Рассмотрите вариант использования Мадридской системы для облегчения процедуры подачи заявки, которая упрощает административные процедуры и сокращает расходы, связанные с регистрацией товарных знаков и их поддержанием в силе во многих странах.

Использование товарных знаков

34. Что подразумевается под «использованием» товарного знака? Что это означает для владельца товарного знака?

В законодательствах разных стран существует большое число различных толкований понятия «использование» товарного знака. За надлежащими рекомендациями следует обращаться к поверенному по товарным знакам. Тем не менее можно привести некоторые варианты понимания в законодательстве термина «использование» товарного знака, которые имеют значение для владельца компании:

- Владелец зарегистрированного товарного знака может запрещать незаконное *использование* товарного знака другими лицами в отношении идентичной или схожей продукции (см. раздел 15);
- Во многих странах товарные знаки охраняются путем их *использования*, без регистрации (см. раздел 12 касательно стран, придерживающихся принципа «первого использования»);
- *Использование* товарного знака на рынке в некоторых странах является обязательным условием для регистрации (см. раздел 35);
- Во многих странах *неиспользование* товарного знака на протяжении нескольких лет является свидетельством отказа от прав на него (см. раздел 35);
- Описательный товарный знак может приобрести различительную способность за счет его широкого

использования (см. вставку после раздела 17 о вторичном значении). С другой стороны, обладающий различительной способностью товарный знак может ее утратить в связи с его широким *использованием* (см. разделы 9 и 37 касательно родовых обозначений); и

- Сертификационные знаки не могут *использоваться* их владельцами (см. раздел 7).

Понятие использования зарегистрированного товарного знака имеет разное значение в разных странах. Однако в общем «использование» зарегистрированного товарного знака с юридической точки зрения означает его использование именно в том виде, в котором он зарегистрирован. Такое использование должно осуществляться в процессе торговли его владельцем или с согласия владельца. *Использоваться* товарный знак должен на товарах или в отношении услуг, для которых товарный знак зарегистрирован, и на территории, на которой действует регистрация. Использование знака в форме, отличающейся отдельными элементами, может считаться использованием при условии, что он по-прежнему обладает различительной способностью, как при его регистрации. Использование должно быть реальным; использование «для видимости» не считается использованием в большинстве стран. Более того, использованием знака на определенной территории считается изображение знака на товарах или материалах для этикеток или упаковке для товаров на этой территории исключительно для целей экспорта. Во многих странах это

все еще остается некой серой зоной. Юридические требования к «использованию» товарного знака опять-таки варьируются в зависимости от страны, но, как правило, они считаются выполненными, если владелец знака:

- использует его на товарах или упаковке для них;
- предлагает или выставляет товары с этим знаком на продажу, предлагает их на рынке или хранит их в данных целях, или поставляет товары или услуги под этим знаком;
- импортирует или экспортирует товары под этим знаком;
- использует знак на счетах-фактурах, винной карте, каталоге, в деловых письмах, деловой документации, прейскуранте или в иной коммерческой документации; или
- использует знак в рекламе.

35. Можно ли зарегистрировать ранее вами не использовавшийся знак?

Можно *подать заявку* на регистрацию знака до того, как он был вами использован, однако в некоторых странах он не будет считаться официально *зарегистрированным* до тех пор, пока не будет предъявлено **доказательство его использования**. В этих странах понятие «использование» играет очень важную роль, поскольку «использование знака в коммерческих целях» повышает статус такого знака по сравнению со знаками других сторон. В таких странах «использование» является **обязательным требованием для регистрации** или условием для подачи возражений или иска в суд по поводу нарушения прав.

Прежде всего, следует помнить, что в любой ситуации лучше изучить законодательство страны и зарегистрировать знак как можно раньше.

Также следует иметь в виду, что в большинстве стран, если знак не используется на протяжении определенного периода времени (как правило, от трех до пяти лет) после его регистрации, его могут исключить из реестра товарных знаков, поскольку будет считаться, что владелец **отказался от прав** на него. Это означает, что вы можете **утратить** права на свой знак.

TM или ®?

Использование таких символов, как ®, TM, SM, или их эквивалентов рядом со знаком не является обязательным и, как правило, не обеспечивает дополнительной правовой охраны. Тем не менее это может оказаться удобным способом информирования других лиц о том, что определенное обозначение является товарным знаком, что послужит предупреждением для возможных нарушителей прав и производителей контрафактной продукции. Символ ® применяется только в том случае, если знак был зарегистрирован, в то время как символ TM обычно используется в отношении незарегистрированных товарных знаков. Символ SM используется аналогично символу TM, т. е. для незарегистрированных знаков, но не для товаров, а для услуг.

Использование символа ® в отношении незарегистрированных товарных знаков может рассматриваться как недобросовестная практика или практика, вводящая рынок в заблуждение. Проверьте, чтобы символ ® не использовался, например, на товарах, экспортируемых в страны, где товарный знак зарегистрирован не был.

36. Можно ли использовать один и тот же товарный знак для различных товаров?

При выпуске нового вида продукции или нового варианта изделия необходимо решить, каким образом эта продукция/варианты изделий будут отличаться от первоначальной продукции, и каким образом будет осуществляться их брендинг на рынке. Существуют разные подходы, каждый из которых имеет свои преимущества и издержки/риски. Можно:

- Использовать **тот же самый знак**. Расширение применения существующего бренда в отношении новой продукции позволяет новой продукции воспользоваться имиджем и репутацией этого знака. Следует помнить, что может потребоваться подать новую заявку на регистрацию знака в связи с его использованием для новой продукции (см. раздел 28).
- Разработать **новый знак**. Использование нового знака, который является более специфичным и релевантным для нового изделия, позволяет при предложении нового изделия более точно ориентироваться на целевую группу потребителей (например, на детей, подростков и т. д.) или сформировать особый имидж для новой линейки продукции.
- Использовать **дополнительный знак** в сочетании с первым знаком. Многие компании также предпочитают использовать новый знак в сочетании с уже существующим

знаком (например, NUTELLA® обычно используется с FERRERO®).

- Опирайтесь на новый **промышленный образец** продукции или ее упаковку (см. раздел 13).
- Использовать новое **художественное оформление** этикетки изделия или его упаковки, чтобы привлечь внимание потребителей к новому изделию или новому варианту изделия; это будет означать, что вы полагаетесь на авторское право и/или права на промышленный образец (см. раздел 13).



NUTELLA® и соответствующие средства и фирменные знаки являются товарными знаками, которыми владеет компания FERRERO®

Разные компании используют разные подходы в зависимости от своей брендинговой стратегии. Вне зависимости от варианта, которому будет отдано предпочтение, следует удостовериться, что ваш знак зарегистрирован для всех классов товаров/услуг, для которых он используется или будет использоваться.

37. Как следует правильно использовать товарный знак?

Недостаточно получить правовую охрану посредством регистрации товарного знака. Если товарный знак используется неправильно, он может перестать охраняться. Знак может стать **родовым** обозначением, если он слишком широко используется, становясь именем нарицательным, используемым для обозначения соответствующих товаров или услуг. В таких случаях товарный знак не может быть зарегистрирован, а ранее произведенная регистрация такого знака может быть аннулирована. Правовая охрана некоторых товарных знаков может сохраняться в определенных странах, несмотря на то, что в других странах он может быть признан родовым (см. раздел 9 о родовых обозначениях).

Пример: Знак «Trampoline» (батут) был признан родовым обозначением в Соединенных Штатах Америки, поэтому другие компании также могут использовать это название для своих приспособлений для прыжков.

Правила надлежащего использования товарного знака

Следующие правила могут помочь предотвратить превращение вашего знака в родовое обозначение:

- Используйте **символ**® для обозначения зарегистрированного знака.
- **Выделите знак на фоне остального текста**, используя прописные буквы, жирный шрифт или курсив, или кавычки.
- **Используйте знак последовательно**. Если ваш знак был зарегистрирован в определенном варианте при использовании особого написания, изображения, цвета или шрифта, следует убедиться, что он используется именно в том виде, в котором он был зарегистрирован. Не следует вносить изменения в знак, например, используя дефисы, сочетание с другими словами или сокращение (например, знак «MONTBLANC® для авторучек» не должен использоваться в варианте «Mont Blanc»).
- **Не используйте знак в качестве существительного**. Используйте знак только в качестве определения (например, следует говорить «конструктор LEGO®», а не «Лего»).

- **Не используйте знак в качестве глагола** (например, следует говорить «обработать с использованием программного обеспечения ADOBE® PHOTOSHOP™», а не «отфотошопить»).
- **Не используйте знак во множественном числе** (например, следует говорить «конфеты “TIC TAC”», а не «тик-ташки»).
- **Внедрите четкие и жесткие правила и руководства использования товарного знака**. Проинформируйте работников, поставщиков, дистрибьюторов и потребителей о том, как следует использовать ваш товарный знак. Проверьте последовательность соблюдения требований политики и руководства по использованию знаков.

Такие усилия могут дать или не дать положительные результаты с точки зрения недопущения превращения знака в родовое обозначение. С юридической точки зрения реальное значение имеет тот факт, что вы прилагаете очевидные усилия по недопущению превращения вашего знака в родовое обозначение (например, направляя письма по электронной почте или уведомления тем авторам, которые неправильно используют ваш знак), а не достигнутый в этой работе успех.

38. Можно ли использовать знак конкурента в своей рекламе?

Использование знака конкурента в рекламе нередко представляет собой опасный шаг. В каждой стране действуют свои положения законодательства, и если вы полагаете, что использовать знак конкурента в вашей рекламе необходимо, следует сначала проконсультироваться с местным юристом, имея в виду следующие аспекты:

- Следует действовать осторожно, если вы намерены упомянуть в рекламе, что ваша продукция лучше продукции конкурента. В некоторых странах это может быть незаконным. Проконсультируйтесь с местным юристом касательно законов и положений, регулирующих вопросы **сравнительной рекламы** в этой стране.
- При использовании знака конкурента в своей рекламе **делайте это беспристрастно и должным образом**, поскольку основная цель рекламы должна состоять в информировании потребителя, а не в дискредитации или несправедливых нападениях на конкурента.
- Не используйте знак конкурента так, чтобы было можно предположить, что этот конкурент рекламирует или спонсирует вашу продукцию. Кроме того, **не используйте незаслуженно преимущества** репутации знака конкурента для продвижения своей компании.
- При использовании сравнитель-

ной рекламы будьте осторожны и **не изменяйте** знак конкурента, особенно если этот знак является логотипом, а также используйте соответствующий символ товарного знака. Видоизмененная версия знака конкурента может снизить способность знака обозначать соответствующую продукцию, в силу чего такое видоизменение может считаться нарушением прав на товарный знак.

- В знаке конкурента может присутствовать один или несколько **графических элементов**, таких как логотип, ярлык, художественно-конструкторское решение или трехмерное изображение. Существует вероятность того, что все эти элементы также обеспечены правовой охраной в рамках закона об авторском праве. Поэтому следует получить разрешение владельца авторских прав прежде, чем использовать в своей рекламе эти графические элементы.

39. Что такое доменное имя и как оно связано с товарными знаками?

Серьезная проблема связана с противоречиями между товарными знаками и доменными именами. **Доменные имена** – это уникальные адреса в Интернете для поиска вебсайтов. Например, доменное имя «wipo.int» используется для поиска вебсайта ВОИС по адресу: *www.wipo.int*.

Доменные имена обычно регистрируются в порядке поступления заявок. В этой связи во многих странах национальное законодательство или суды могут квалифицировать использование или, в зависимости от обстоятельств, даже регистрацию товарного знака другой компании в качестве доменного имени как нарушение прав на товарный знак. Неправомерную и недобросовестную регистрацию и использование доменных имен обычно называют «**киберсквоттинг**». Если будет установлено, что ваша компания занимается киберсквоттингом, то вам придется не только переуступить или аннулировать доменное имя, но и возместить причиненный ущерб. Поэтому важно, чтобы предлагаемое вами доменное имя не являлось товарным знаком или даже основной частью товарного знака другой компании.

С другой стороны, если принадлежащий вашей компании товарный знак используется в доменном имени или подвергается «киберсквоттингу» со стороны другого лица, то вы можете предпринять действия для прекращения такого недобросовестного использования вашего знака. В этом случае одним из путей может быть использование весьма популярных онлайн-услуг ВОИС в по **урегулированию споров о доменных именах** по адресу: *www.wipo.int/amc/en/domains/*. Этот поисковый инструмент содержит типовые образцы исковых заявлений, а также обзор актуальных изменений в практике разрешения споров и Юридический справочник, касающийся тысяч уже принятых решений ВОИС по доменным именам. Данная процедура предоставляет владельцам брендов во всем мире возможность внесудебного урегулирования споров, позволяющую экономить время и средства. Для поиска информации о лице, зарегистрировавшем доменное имя, можно воспользоваться одним из многочисленных бесплатных онлайн-инструментов, касающихся доменных имен, например, таким как *www.whoisicann.org* или *www.internic.net*.

Рекомендации, касающиеся доменных имен

- **Убедитесь, что выбранное вами доменное имя не вступает в конфликт со знаком третьей стороны.** Проведите поиск по товарным знакам (см. раздел 19), чтобы выяснить, не используется ли выбранное имя конкурентом в качестве знака для схожих товаров или услуг и не является ли оно общеизвестным товарным знаком.
- **Рассмотрите вопрос о регистрации вашего знака (знаков) в качестве доменного имени.** Клиенты смогут легко находить вебсайт вашей компании, если вы будете использовать доменное имя идентичное или сходное с названием вашей компании или товарным знаком. В связи с этим постарайтесь зарегистрировать ваш знак (знаки) в качестве доменного имени прежде, чем это сделает кто-то другой. Кроме того, при выборе нового товарного знака для своей продукции проверьте, существует ли соответствующее доменное имя.
- **Зарегистрируйте ваше доменное имя как товарный знак.** Регистрация доменного имени автоматически не дает прав на товарный знак. Например, если вы приобрели права на доменное имя «sunny.com», это не означает, что вы можете запретить другим лицам использовать «sunny» при сбыте продукции (через Интернет или вне его), это только дает

вам право использовать этот конкретный адрес в Интернете. Вам следует рассмотреть вопрос о регистрации вашего доменного имени (в данном случае «sunny») (с расширением или без расширения домена верхнего уровня «.com») в качестве знака. Регистрация товарного знака (а) расширит ваши возможности по защите своих прав от тех, кто пытается использовать это имя для сбыта схожей продукции; и (б) не позволит кому-либо другому зарегистрировать такое же имя в качестве товарного знака в отношении схожих товаров или услуг. В большинстве стран доменное имя можно зарегистрировать как знак при условии, что оно обладает различительной способностью (т. е. не является родовым) и используется для предложения продукции на рынке.

- **Как можно зарегистрировать доменное имя?** Регистрация доменного имени представляет собой сравнительно простую, быструю и недорогую процедуру. Проще всего регистрироваться онлайн у любого из уполномоченных регистраторов доменных имен, перечень которых можно найти по адресу: www.icann.org или www.internic.net. Плата за регистрацию обычно составляет примерно 10–35 долларов США, а сама процедура регистрации занимает несколько минут.

40. О чем следует помнить при использовании товарных знаков в Интернете?

Использование товарных знаков в Интернете породило ряд вызывающих споры юридических проблем, в отношении которых нет простого или единообразного решения:

- Одна из проблем возникает в связи с тем, что права на товарные знаки носят территориальный характер (т. е. они охраняются только на территории той страны или региона, где товарный знак зарегистрирован или используется), в то время как Интернет является глобальной сетью. Это создает проблемы при урегулировании споров между компаниями, правомерно владеющими **идентичными или сходными до степени смешения товарными знаками, зарегистрированными в отношении идентичных или сходных товаров или услуг в различных странах**. Поскольку законодательство в этой области пока еще разрабатывается, суды разных стран применяют существенно образом отличающиеся подходы к решению этого вопроса.
- **Поисковая реклама** – это одна из форм рекламы в Интернете. В такой рекламе опора делается на ключевые слова, которые запускают отображение рекламы в отдельной от фактических ответов колонке. Некоторые операторы информационно-поисковых систем продают

ключевые слова компаниям. Когда пользователь сети вводит эти конкретные ключевые слова в поисковой системе, на экране помимо фактических результатов поиска отображается реклама. Например, компания-производитель велосипедов может выкупить у оператора информационно-поисковой системы слово MOUNTAINBIKE («горный велосипед»). Каждый раз, когда пользователь вводит слова MOUNTAINBIKE в поисковой системе, будет появляться рекламный баннер компании-производителя велосипедов. Более того, если пользователь сети нажмет на баннер, его перенаправят на вебсайт этой компании. Проблема возникает, когда поисковая система продает товарный знак конкурента в качестве ключевого слова для запуска рекламы. Например, предположим, что вышеупомянутая компания-производитель велосипедов купила слово CANNONDALE®. Когда пользователь сети вводит слово CANNONDALE® первым в списке результатов поиска будет появляться баннер конкурирующей компании. В некоторых странах в случае такого рода запуска рекламы по ключевым словам и оператор информационно-поисковой системы, и рекламирующая компания могут нести юридическую ответственность за нарушение прав на товарный знак, вводящую в заблуждение рекламу и недобросовестную конкуренцию.

- **Гипертекстовые ссылки** на другие вебсайты – полезная услуга для ваших клиентов, однако во многих странах отсутствует четкое законодательство, регулирующее, когда и как можно использовать такие ссылки. В большинстве случаев ссылки совершенно законны, и не требуется разрешение от сайта, ссылка на который размещается. Однако некоторые виды ссылок могут вести к юридической ответственности; имеет смысл получить разрешение на их использование или избегать их использования. Проблемы могут касаться:
 - ссылок, ведущих на сайты, содержащие **незаконное содержание**;
 - ссылок, которые компрометируют **логотип какой-либо компании**;
 - **внешних ссылок** (ссылок, которые, минуя стартовую страницу вебсайта, ведут сразу на определенную страницу внутри сайта), если они используются в качестве механизма уклонения от подписки или оплаты или если это однозначно запрещено самим сайтом; и
 - **фрейминга** (отражения содержания чужого сайта в рамках своего вебсайта) или **встраивания** (включения графического файла с другого вебсайта в свой вебсайт).

41. Какова роль инспектора или координатора товарных знаков?

В зависимости от размера вашей компании и ее портфеля товарных знаков может возникнуть необходимость назначить специальных сотрудников, которые будут контролировать управление вашим портфелем товарных знаков. Одной из ключевых функций штатного инспектора или координатора товарных знаков является обеспечение последовательного соблюдения требований **надлежащей практики**. Перед изготовлением визитных карточек, канцелярских принадлежностей, рекламных материалов, упаковки и иной документации такой инспектор проверяет соблюдение требований руководства по использованию товарного знака. Инспектор также должен отслеживать объем и возможное изменение характера использования знака и проверять, был ли проинформирован поверенный по товарным знакам о необходимости **продления срока действия регистрации** (если срок будет пропущен, регистрация будет аннулирована) или **подачи новых заявок**. Данный инспектор также может выступать в качестве лица, к которому изначально **обращаются** по всем вопросам относительно управления и использования действующих или предлагаемых знаков, и которое координирует работу со сторонними агентами и/или поверенными по товарным знакам.

Кроме того, инспектор по товарным знакам может отвечать за **аудит** портфеля товарных знаков. Аудит портфеля может быть полезен в следующих целях:

- подготовка отчета о состоянии всех зарегистрированных знаков и поданных заявок с разбивкой по продуктам, знакам и странам;
- принятие решений о поддержании регистрации определенных знаков или экономии на расходах за счет частичного или полного отказа от прав на зарегистрированный знак;
- анализ продукции и сопутствующих маркетинговых материалов с точки зрения последовательного использования знаков компании в соответствии с условиями их регистрации и применимыми положениями законодательства о товарных знаках;
- оценка необходимости регистрации незарегистрированных знаков, слоганов, рекламных лозунгов и логотипов и мест их регистрации, если это следует сделать;
- анализ процедур отбора и регистрации знаков и выработка рекомендаций по их усовершенствованию; и
- подготовка портфеля товарных знаков для проведения его комплексной юридической оценки и использования в качестве залога при привлечении финансирования, обеспеченного активами.

Назначение сотрудника, отвечающего за управление активами в виде объектов ИС и координацию работы со всеми соответствующими направлениями

Лицу, отвечающему за управление вашим портфелем товарных знаков, следует координировать свою работу с сотрудниками, которые в рамках компании руководят такими направлениями, как маркетинг, реклама и связи с общественностью. Кроме того, это же лицо может заниматься управлением всей ИС компании, координируя работу со сторонними агентами и поверенными и вырабатывая локальные нормативные акты с целью обучения сотрудников компании надлежащей практике работы с ИС. В целях максимального извлечения выгод и полной правовой охраны ваших активов ИС следует согласовывать работу всех этих направлений.

Резюме

- **Используете ли вы свои знаки надлежащим образом?**

Регулярно проверяйте ваши знаки, чтобы убедиться, что они используются правильно в отношении соответствующих товаров или услуг.

- **Используете ли вы символы [®], ТМ и SM надлежащим образом?**

Убедитесь, что вы знаете разницу между этими символами. Если вы решили не регистрировать свой знак, или если вы экспортируете свою продукцию в страну, где ваш знак не зарегистрирован, следует быть внимательными и не использовать символ [®], поскольку это может считаться недобросовестной коммерческой практикой или рекламой, вводящей в заблуждение.

- **Понимают ли ваши сотрудники правила использования товарных знаков?**

Следует обучать сотрудников правилам использования ваших товарных знаков, с тем чтобы обеспечить последовательность в их использовании.

- **Знаки конкурентов.** Следует проконсультироваться с местным поверенным по товарным знакам прежде, чем использовать знак конкурента.

- **Дополнительная информация.** См. IP PANORAMA™: Модуль 02, Вопрос для изучения 4.

Коммерциализация товарных знаков

42. Можно ли выдавать лицензию на использование товарного знака другим компаниям?

Лицензии на использование товарных знаков могут выдаваться другим компаниям. В этом случае владелец товарного знака сохраняет право собственности на товарный знак и всего лишь дает согласие на использование знака одной или несколькими компаниями. Это обычно осуществляется на основе уплаты лицензионных отчислений (роялти) и связано с получением согласия владельца товарного знака на условиях, которые, как правило, оговариваются в лицензионном соглашении. В зависимости от характера соглашения лицензиар (сторона, выдающая лицензию) часто сохраняет за собой определенную степень **контроля** над деятельностью лицензиата (стороны, получающей лицензию) для гарантии соблюдения качества лицензионной продукции. В ряде стран такой контроль качества важен для целей сохранения юридической защиты прав на товарный знак.

На практике лицензии на использование товарных знаков часто выдаются в рамках более широких лицензионных соглашений, таких как договор комплексной предпринимательской лицензии (франчайзинг) или соглашения, предполагающие лицензирование иных прав ИС, включая, например, патенты, ноу-хау и некоторый объем технической помощи при производстве определенной продукции.



MEMORY COMPUTACIÓN – компания-производитель программного обеспечения, работающая в Монтевидео и специализирующаяся на программном обеспечении для управления и бухгалтерского учета для МСП, использует систему комплексных предпринимательских лицензий (франчайзинг) для расширения своей деятельности. Франшизополучатель имеет право за согласованную плату использовать фирменное наименование, товарные знаки и знаки обслуживания, ноу-хау и иные права ИС, которыми владеет правообладатель. Компания зарегистрировала свои товарные знаки в каждой стране, в которой она работает. www.solucionesmemory.com

Особенно доходным способом лицензирования товарных знаков является **мерчандайзинг**. Мерчандайзинг – это форма маркетинга, когда объект прав ИС (как, например, товарный знак, промышленный образец и/или авторское право) изображается на продукции, чтобы повысить его привлекательность. Изображения логотипов университетов, рисованных персонажей, актеров, поп-звезд, звезд спорта, известных картин, статуй и многие другие изображения используются на целом ряде товаров, таких как майки, игрушки, канцелярские принадлежности, кофейные кружки или плакаты. Для осуществления мерчандайзинга необходимо предварительно

получить разрешение на использование различных прав на объекты, изображаемые на такого рода товарах. Особую осторожность следует проявлять при использовании изображений знаменитостей в целях мерчандайзинга, поскольку они могут охраняться в рамках прав на неприкосновенность частной жизни или публичное использование.

Лицензирование товарных знаков в контексте мерчандайзинга может стать дополнительным источником дохода:

- **Предоставление прав по договору лицензирования.** Для компаний, которые владеют известными знаками (такими как атрибуты спортивных команд, университетов, реальных или вымышленных персонажей), предоставление прав на их использование потенциальным мерчандайзерам в рамках лицензирования может стать хорошим источником доходов в виде лицензионных платежей и роялти. Это также позволяет компании получать доход за счет новых рынков продукции при сравнительно низких рисках и высокой рентабельности затрат.
- **Получение прав по договору лицензирования.** Компания, которая занимается массовым производством дешевых товаров, таких как кофейные кружки, конфеты или майки, может сделать свою продукцию более привлекательной за счет использования известного логотипа или знака на этой продукции.

43. Какую плату или роялти можно получить за счет своего знака?

В рамках лицензионных соглашений владелец прав обычно получает вознаграждение в виде единовременных выплат и/или регулярно уплачиваемых роялти, размер которых может зависеть от объемов реализации лицензионной продукции (роялти в расчете на единицу) или чистой выручки (роялти от чистой выручки). Во многих случаях вознаграждение за лицензию на товарный знак представляет собой сочетание единовременной выплаты и роялти. Иногда роялти может заменяться долей в уставном капитале компании.

Хотя отраслевые стандартные ставки роялти существуют для определенных отраслей и ими можно руководствоваться, каждое лицензионное соглашение уникально, и ставка роялти зависит от особых и очень конкретных факторов, определяемых на основе переговоров. Поэтому отраслевые стандарты могут быть полезны в качестве справочных материалов, однако нередко им уделяется чрезмерное внимание, что является ошибкой, так как стоимость каждого знака отличается от стоимости других знаков.

44. Какова разница между исключительной и неисключительной лицензией?

Существует три вида лицензионных соглашений в зависимости от количества возможных лицензиатов:

- **Исключительная лицензия:** единственный лицензиат имеет право использовать знак, в то время как даже владелец товарного знака не может его использовать;
- **Единственная лицензия:** единственный лицензиат и владелец товарного знака имеют право использовать знак; и
- **Неисключительная лицензия:** ряд лицензиатов и владелец товарного знака имеют право использовать этот знак.

В одном лицензионном соглашении могут быть предусмотрены положения, дающие некоторые права на исключительной основе, а другие права – на единичной или неисключительной основе.



Комитет сторон, заинтересованных в производстве высокосортного кофе в Эфиопии, действуя совместно с ведомством интеллектуальной собственности Эфиопии, выдвинул инициативу регистрации и лицензирования товарных знаков для эфиопских производителей кофе. Товарные знаки трех известных брендов эфиопского кофе: HFRAR™, YIRGACHEFFE™ и SIDAMO™ – были зарегистрированы в 36 странах, а дистрибьюторы должны были получить неисключительные лицензии на продажу кофе этих брендов. В настоящее время в 8 странах мира у Эфиопии есть свыше 110 лицензиатов.

45. Следует ли выдавать исключительную или неисключительную лицензию на свой знак?

Это зависит от продукции и от бизнес-стратегии вашей компании. Например, если ваша бизнес-стратегия предполагает преобразование бизнеса во франшизу, то неисключительная лицензия с большим количеством ли-

цензиатов будет наиболее выгодным вариантом. Если же для производства вашей продукции необходимо, чтобы одна компания делала большие инвестиции для успешной работы совместного предприятия, то потенциальный лицензиат не захочет конкурировать с другими лицензиатами, обоснованно настаивая на получении исключительной лицензии.

46. Каким образом соглашение о франчайзинге связано с товарными знаками?⁷

Договор комплексной предпринимательской лицензии (франчайзинг) предполагает, что одно лицо (правообладатель), который выработал определенный способ ведения бизнеса, расширяет свое дело за счет предоставления иным предпринимателям (франшизополучателям) права на использование своей бизнес-модели в обмен на некое вознаграждение. Помимо права на использование бизнес-модели, правообладатель также предоставляет франшизополучателю право на использование своей ИС и

⁷ Дополнительную информацию см. в *В хорошей компании: вопросы управления ИС в сфере франчайзинга*, публикация ВОИС № 1035.

ноу-хау, а также обеспечивает подготовку персонала и поддержку. По сути, другие предприниматели, т. е. франшизополучатели, копируют и будут вести успешный бизнес под контролем и надзором, а также при содействии правообладателя. Право на использование ИС, связанной с этим бизнесом, должно быть предоставлено франшизополучателю, чтобы он мог успешно работать. К правам ИС, предоставляемым в рамках договора комплексной предпринимательской лицензии (франшизы), обычно относятся знаки, промышленные модели, авторское право, патенты и коммерческая тайна, иными словами, речь идет обо всем спектре прав ИС.

Пример: Под знаком NANDO'S® работает ресторан, предлагающий блюда из курятины. Он разработал систему приготовления и сбыта этой продукции, которая продается в больших объемах с использованием единых подходов к сбыту. В систему входят различные факторы, способствующие успеху ресторанов NANDO'S®, включая рецепты и технологию приготовления блюд, что обеспечивает сохранение постоянного уровня качества продукции; дизайн униформы работников; дизайн зданий, упаковки; а также системы управления и бухгалтерского учета. Компания NANDO'S® передает свои знания и опыт франшизополучателям, сохраняя за собой право осуществлять надзор и контроль. Критически важным компонентом договоров франшизы является то, что франшизополучатели также имеют право и обязаны использовать знак NANDO'S®.



С разрешения: Nando's International Holdings Ltd.

47. Существуют ли какие-либо ограничения при продаже прав на ваш знак другой компании?

Все более распространенной становится практика продажи или уступки прав на товарный знак отдельно от компании, которой он принадлежит в настоящее время. В случае продажи или уступки прав на товарный знак может потребоваться представить копии соглашения или его частей ведомству по товарным знакам.

Случай из опыта. Как знак может принести прибыль предпринимателю: JET® Mosquito

Г-н Матлани, предприниматель из Индии, самостоятельно сделал небольшой станок и начал производить противомоскитные пластины под товарным знаком **JET®**. Совокупные вложения в данный проект составили около 65 тыс. долларов США. Пластины **JET®** вскоре завоевали позиции на рынке.

Десять лет спустя одна крупная промышленная группа Индии, Godrej Sarah Lee, искала пути выхода на рынок противомоскитных средств. Группа Godrej договорилась с компанией г-на Матлани о приобретении знака **JET®** за 6,5 млн долларов США. Заводы, созданные г-ном Матлани, а также другие материальные активы компании остались у предыдущего владельца и с тех пор не эксплуатируются. Группа Godrej **приобрела только знак**, который завоевал хорошую репутацию на рынке Индии. Таким образом, вложив первоначально 65 тыс. долларов США, г-н Матлани заработал огромную прибыль за счет продажи своего знака.

Это позволяет сделать вывод о том, что здоровая стратегия ИС и разумное управление портфелем ИС может принести намного более существенную прибыль, чем все традиционные материальные активы, которыми может владеть компания. **Товарный знак** символизирует **инвестиции компании в производство и маркетинг качественной продукции**. Для выхода на новый рынок, такой как рынок противомоскитных пластин, группе Godrej потребовался товарный знак с надежной репутацией, удовлетворяющий требованиям клиентов. Для г-на Матлани его товарный знак стал самым ценным активом, продажа которого оказалась привлекательным вариантом, поскольку он полагал, что в своем развитии компания была близка к верхнему пределу потенциала роста.

Составители: Панкай Джейн, директор (отдел прав ИС), Министерство мелкотоварного производства, Правительство Индии. Дополнительную информацию см. в базе данных ВОИС IP Advantage, содержащей ряд случаев из опыта в области ИС, по адресу: www.wipo.int/ipadvantage.

48. Могут ли другие компании перепродавать продукцию под вашим товарным знаком без вашего разрешения?

Другая компания может, как правило, перепродавать товары, снабженные товарным знаком и приобретенные у вашей компании в **той же самой стране**, и при этом не должна обращаться за вашим согласием. Тем не менее ответ на вопрос, может ли кто-либо на законных основаниях перепродавать вашу продукцию, снабженную товарным знаком, в **другой стране**, будет зависеть от соответствующего законодательства (см. вставку ниже). При разработке экспортной стратегии следует уточнить данный вопрос, причем лучше всего обратиться для этого к специалисту по праву. Аналогичным образом, если ваша компания планирует приобрести товары, снабженные товарным знаком, который принадлежит другой компании, следует проверить, надо ли предварительно получить официальное разрешение владельца товарного знака для продажи этих товаров за рубежом. Вас может удивить то, что ответы на эти вопросы достаточно сложны и могут варьироваться от страны к стране. Действительно, разные страны разработали так называемые доктрины «исчерпания прав» или «первой продажи», которые регулируют случаи, когда владелец товарного знака может или не может принимать меры против лиц, занимающихся перепродажей его продукции.

Параллельный импорт и доктрина исчерпания прав

Под **параллельным импортом** понимается снабженный товарным знаком товар, который импортируется на рынок и продается на нем без разрешения владельца товарного знака. Это «подлинные» (а не контрафактные) товары, т. е. они были произведены владельцем товарного знака или по его лицензии. Тем не менее возможно, что они были произведены или упакованы для определенного рынка определенной страны, а затем были ввезены на территорию другой страны, для которой они не предназначались владельцем товарного знака.

Параллельный импорт может иметь место в силу двух причин: (1) для продажи на разных рынках производятся **разные варианты** товара; и (2) компания устанавливает **разные цены** на свою продукцию, реализуемую на разных рынках. Занимающиеся параллельным импортом компании обычно приобретают продукцию в одной стране по некой цене (P1), которая ниже цены, по которой они продаются в другой стране (P2), ввозят эту продукцию во вторую страну и продают ее там по цене, которая, как правило, устанавливается на уровне между ценами P1 и P2.

Исчерпание прав на товарный знак является одним из средств ограничения исключительных прав ИС. Товарный знак дает его владельцу право запрещать другим лицам использовать охраняемое обозначение в отношении идентичной или схожей продукции, если такое использование способно ввести в заблуждение потребителя. Право владельца товарного знака исключать его использование в гражданском обороте другими лицами ограничивается применением доктрины *исчерпания* прав. Согласно этой доктрине, как только владелец товарного знака продал продукцию, снабженную товарным знаком, он, как правило, не может препятствовать перепродаже данной продукции в этой стране, поскольку права на товарный знак были «исчерпаны» в отношении этой продукции посредством ее первой продажи.

Такое прекращение контроля жизненно важно для функционирования любой рыночной экономики, так как оно обеспечивает свободное перемещение товаров и услуг. В отсутствие доктрины исчерпания прав первоначальный владелец товарного знака получал бы бессрочную возможность ограничивать продажу, перемещение или использование продукции, в которой воплощен

товарный знак, и контролировал бы экономическую жизнь.

Для примера рассмотрим известный товарный знак iPHONE® для мобильных телефонов. Ни одна другая компания, кроме компании Apple, не вправе продавать новые мобильные телефоны с товарным знаком iPHONE®. Однако после того, как потребитель приобрел iPHONE® у авторизованного дилера, он может перепродать этот же iPHONE® кому-либо еще. Как только компания Apple продала конкретный мобильный телефон в первый раз, она утратила право контроля за его дальнейшим распространением. Ее право на товарный знак iPHONE® в отношении этого конкретного мобильного телефона считается «исчерпанным» после приобретения телефона потребителем.

Доктрина исчерпания прав действует во всех странах, но на практике существуют три различных режима исчерпания прав: национальный, региональный и международный. Ведется весьма горячая дискуссия по вопросу о том, который из них предпочтительней, поскольку это имеет серьезные экономические последствия.

- Если страна применяет доктрину *национального исчерпания прав*, право владельца товарного знака на контроль за перемещением какого-либо товара или услуги утрачивается только в том случае, когда этот товар или услуга вводится в коммерческий оборот на национальной территории. *Параллельный импорт* в таких странах запрещен. Владелец товарного знака имеет право блокировать перемещение товаров и услуг и ограничивать доступ к рынкам.
- В соответствии с *региональным принципом исчерпания прав* право владельца товарного знака утрачивается только в том случае, когда какой-либо товар или услуга вводятся в коммерческий оборот в любой стране определенного региона, например, Европейского союза. *Параллельный импорт* в таких странах разрешен, но только применительно к товарам, изначально введенным в коммерческий оборот на территории региона.
- Если страна применяет доктрину *международного исчерпания прав*, право владельца товарного знака утрачивается в случае, когда первая продажа или первое введение в коммерческий оборот какого-либо товара или услуги осуществляется где-нибудь в мире. *Параллельный импорт* в таких странах разрешен, товары и услуги пересекают границы свободно после того, как они

были впервые проданы или введены в оборот где-нибудь в мире.

Резюме

- **Коммерциализация.** Следует рассмотреть различные варианты коммерциализации вашего знака. Это может оказаться выгодным путем для расширения вашего бизнеса.
- **Лицензирование.** Размеры роялти и иные характеристики лицензионных соглашений определяются в ходе переговоров. При разработке и ведении переговоров по лицензионным соглашениям рекомендуется обращаться за консультациями к поверенному по товарным знакам.
- **Договоры комплексной предпринимательской лицензии (франчайзинга).** Товарные знаки, как и коммерческая тайна, патенты и авторское право, могут стать основой договора комплексной предпринимательской лицензии (франчайзинга).
- **Помните о ценности вашего знака.** При попытках коммерциализировать ваш знак следует всегда учитывать возможности сохранения контроля над качеством товаров или услуг, которые будут производиться под вашим знаком.
- **Дополнительная информация.** См. IP PANORAMA™: Модуль 12.

Защита прав на товарные знаки

49. Почему важно выявлять случаи нарушения прав?

Используя знаки, сходные с вашим, конкуренты могут выдавать свою продукцию за вашу. В данном случае возникает две проблемы. Во-первых, конкурент пользуется вашей репутацией, что ведет к снижению ваших **продаж**. Во-вторых, если конкурент предлагает продукцию более низкого качества, это наносит ущерб вашей **репутации**. В этой связи следует постоянно отслеживать использование другими компаниями знаков, сходных до степени смешения с вашим. Для этого можно осуществлять следующие мероприятия:

- проводить поиск по товарным знакам (см. раздел 19);
- осуществлять мониторинг в Интернете и на ваших обычных рынках сбыта;
- обеспечить подготовку ваших сотрудников по вопросам прав на товарные знаки и рекомендовать им отслеживать случаи нарушения прав; и
- пользоваться услугами специализированных организаций для выявления случаев нарушения ваших прав на товарный знак (товарные знаки).

Управление рисками в связи с использованием товарных знаков

Защита прав на товарные знаки – это лишь один аспект управления рисками, цель которого заключается в защите того времени и средств, которые были затрачены на создание вашего бренда в целом, и ваших знаков в частности. Разработка надежной стратегии до того, как права были нарушены, может свести к минимуму последующие затраты на защиту прав.

Планирование

- Регулярно **проводите инвентаризацию** ваших знаков и обеспечивайте их надлежащее оформление.
- Назначьте **ответственного** за управление активами ИС вашей компании.
- Разработайте **финансовую стратегию** для управления вашими знаками, охватывающую такие вопросы, как пошлина за поддержание в силе, страхование и привлечение сторонних экспертов, таких как агенты или поверенные по товарным знакам.
- Координируйте работу ваших сотрудников, с тем чтобы обеспечить последовательное **использование** ваших знаков (в маркетинге, рекламе и т. д.) и разработайте систему документирования использования знаков.

Обеспечение прав

- В зависимости от доступности ресурсов и бизнес-стратегии, **зарегистрируйте** ваши знаки в каждой стране, в которой вы намерены производить или продавать соответствующую продукцию.

Защита прав и мониторинг

- **Осуществляйте мониторинг** представляющих интерес новых компаний и знаков, а также продукции конкурентов в публикуемых реестрах и других источниках информации для выявления возможного нарушения ваших прав.
- **Обеспечьте подготовку** ваших сотрудников по вопросам нарушения прав, с тем чтобы они помогали проводить мониторинг вашей отрасли.
- Обращайтесь за рекомендациями к сторонним экспертам, чтобы **защитить** свои права.
- Постоянно **оценивайте** адекватность своей стратегии, поскольку ваш бизнес растет и меняется.

50. В каких случаях другой товарный знак нарушает ваши права?

Нарушение ваших прав на товарный знак имеет место, если конкурент использует *идентичный* или *сходный до степени смешения* знак на *однородной* или *сходной* продукции в стране, в которой ваш знак обеспечен правовой охраной (см. раздел 15). Чтобы доказать нарушение, вам надо представить доказательства того, что определенный знак настолько сходен с вашим знаком, что потребители *могут быть введены в заблуждение*. Может сложиться неверное представление, что продукция конкурента идентична вашей или что бизнес конкурента неким образом связан, поддерживается, уполномочен или финансируется вашей компанией. Следующие факторы ведут к увеличению «вероятности введения в заблуждение»:

- **Если у вас эффективный знак.** Эффективность знака с правовой точки зрения определяется тем, был ли знак зарегистрирован, какова различительная способность знака в отношении предлагаемой продукции (см. разделы 9–10), как долго знак используется, и насколько интенсивно рекламируется продукция.

- **Если два знака очень сходны.** Может наблюдаться сходство знаков по внешнему виду (два сходных логотипа), звучанию (LIGHT и LITE – оба слова в английском языке читаются как «лайт») и значению (WHITE HORSE и CHEVAL BLANC – соответственно английский и французский варианты словосочетания «БЕЛАЯ ЛОШАДЬ»).
- **Если продукты очень сходны.** Если продукция напрямую конкурирует на рынке, присутствует риск того, что потребители будут ошибочно полагать, что ее производители каким-то образом взаимосвязаны.
- **Если присутствуют свидетельства фактического введения в заблуждение.** Все случаи неправильной адресации почты, факсов, электронной почты и телефонных звонков, а также любые жалобы со стороны потребителей полезны при оценке степени введения потребителей в заблуждение. Для демонстрации введения общественности в заблуждение полезно проводить обследования потребителей.
- **Если для сбыта продукции используются одни и те же каналы.**

Данный традиционный уровень правовой охраны недостаточен для охраны общеизвестных знаков от недобросовестных попыток воспользоваться их репутацией или подорвать ее. В некоторых странах такие знаки получают более сильную правовую охрану (см. вставку после раздела 5).

51. Какие действия следует предпринять в случае использования товарного знака другими лицами без вашего разрешения?

Если вы считаете, что кто-либо нарушает права на ваш товарный знак, всегда полезно получить консультацию специалиста. Юрист, специализирующийся в области ИС, является тем компетентным лицом, которое даст вам информацию о существующих возможностях для возбуждения дел против контрафакции и нарушения прав и проконсультирует вас по имеющимся мерам для защиты ваших прав. Он проинформирует вас о действующих гражданских или, если существует такой вариант, административных процедурах, которые могут быть вам доступны.

Если вы столкнулись с **нарушением** прав на ваш товарный знак, можно сначала направить письмо-претензию (известное под названием «письмо о запрещении продолжения противоправного действия»), адресованное предполагаемому нарушителю и информирующее его о возможном наличии такого нарушения. Для составления текста письма рекомендуется воспользоваться услугами юриста, специализирующегося на товарных знаках.

Если ваша компания считает нарушение прав **умышленным** и знает о месте нахождения нарушителя, можно предпринять и неожиданные для нарушителя прав действия, например путем получения ордера на обыск и изъятие

(как правило, у компетентного суда или полиции) и проведения рейда без предварительного уведомления предполагаемого нарушителя. Уголовное преследование, в принципе, может быть начато в случае преднамеренной контрафакции или пиратства в коммерческих масштабах.

Судебные власти могут заставить нарушителя прав предоставить вам информацию о лицах, принимавших участие в производстве и распространении контрафактных товаров или услуг, а также о каналах распространения такой продукции. По вашей просьбе судебные власти могут издать постановление об уничтожении контрафактных товаров и материалов или их использовании вне коммерческих каналов без выплаты какой-либо компенсации, чтобы предотвратить дальнейшее нарушение прав.

Случай из опыта.
Использование системы прав ИС для защиты в случае нарушения прав конкурентами: корпорация Saigon Cosmetics Corporation (SCC)

Корпорация Saigon Cosmetics Corporation (SCC) является ведущим производителем парфюмерии, косметики и средств личной гигиены во Вьетнаме. Используя услуги профессиональных агентств по ИС из Вьетнама и других стран, корпорация SCC обеспечивала правовую охрану своих активов ИС до выпуска любых изделий на рынок. В результате этого корпорация SCC владеет портфелем, включающим свыше 200 знаков и промышленных образцов, многие из которых зарегистрированы на международном уровне.

В ряде случаев некоторые лица и предприятия пытались бесплатно воспользоваться брендами корпорации SCC, нарушая ее права ИС. В случае нарушения своих прав корпорация SCC обращается за юридическими консультациями как к ведомству ИС, так и к экспертам, а затем принимает решение, какие действия предпринять в зависимости от вероятности благоприятного исхода, ожидаемых издержек в связи с защитой прав, возможной

компенсации, а также влияния на клиентов и рынки.

Среди конкретных действий, предпринятых корпорацией SCC для защиты своих прав ИС, можно назвать официальные предупреждения, направляемые торгующим контрафактными товарами магазинам, информирование клиентов о нарушениях прав, внесение изменений в этикетки на товарах, чтобы облегчить определение оригинальных изделий, усиление маркетинговой деятельности/ продвижения товаров в целях укрепления лояльности клиентов к брендам, а также административные и правовые процедуры.

Осознание важности эффективного использования системы ИС на ранних этапах сыграло ключевую роль для успеха корпорации SCC: «Без вложения средств в правовую охрану активов в идее объектов ИС нарушителям наших прав было бы гораздо проще воспользоваться плодами нашего мастерства, творчества и репутации, что сделало бы для компании более сложным, если не невозможным, завоевать ведущие позиции среди производителей косметики во Вьетнаме», – говорят руководители корпорации «SCC».

Дополнительную информацию см. в базе данных ВОИС IP Advantage, содержащей ряд случаев из опыта в области ИС, по адресу: www.wipo.int/ipadvantage.

52. Как ваша компания может препятствовать импорту контрафактных товаров под вашим товарным знаком?

Чтобы предотвратить **импорт контрафактной продукции под вашим товарным знаком**, можно воспользоваться мерами, доступными во многих странах для защиты прав владельцев товарных знаков на границе при содействии национальных таможенных органов. Многие таможенные органы могут производить обыски, обследовать и конфисковать товары, в отношении которых возникли подозрения о нарушении прав на товарные знаки (или иных прав ИС). **Действия таможенных органов**, в принципе, предпринимаются в случае товаров, ввозимых на территорию страны. Некоторые таможенные органы также задерживают подозрительные товары, идущие транзитом через территорию страны или вывозимые из нее. Работники таможни могут оказывать огромную помощь владельцам товарных знаков, предоставляя полезную информацию, необходимую для проводимой самими компаниями работы по защите своих прав. Для того чтобы наиболее эффективно использовать возможности системы, рекомендуется предпринимать следующие шаги:

- Связаться с соответствующими таможенными органами для получения информации о таможенном режиме страны;
- Связаться с юристом по ИС для получения рекомендаций относительно наиболее эффективного подхода;
- Зарегистрировать свои знаки в таможенных органах;
- Предоставлять максимальный объем информации работникам таможни и взаимодействовать с ними, чтобы облегчить их задачу по выявлению контрафактной продукции, (это может быть, например, информация о круге товаров, в отношении которых действуют ваши знаки, информация о различиях между подлинными товарами и контрафактной продукцией, образцы контрафактных товаров, информация о месте нахождения и назначения контрафактных товаров и т. д.); и
- Уплатить необходимые пошлины.

53. Каковы возможности внесудебного урегулирования претензии в связи с нарушением прав?

В некоторых случаях эффективными способами решения проблемы нарушения прав является **арбитраж или посредничество**. Арбитраж, в целом, имеет то преимущество, что его процедуры менее формальны, короче и дешевле, чем судебные разбирательства, а обеспечить исполнение решения третейского суда в случае международного спора проще. Преимущество посредничества состоит в том, что стороны сохраняют контроль над процессом урегулирования спора. Само по себе это может помочь сохранить хорошие деловые отношения с другим предприятием, с которым ваша компания может захотеть сотрудничать в будущем. Дополнительную информацию см. на вебсайте Центра ВОИС по арбитражу и посредничеству по адресу: www.wipo.int/amc.

Резюме

- **Будьте бдительны.** По мере возможности следите за конкурентами, чтобы выявлять случаи нарушения ваших прав. Обучайте ваших сотрудников способам выявления нарушений прав, чтобы повысить эффективность мониторинга.
- **Управление рисками.** Следует выработать стратегию управления товарными знаками, чтобы свести к минимуму риски и максимизировать прибыль.
- **Обращайтесь за рекомендациями.** Прежде чем предпринимать какие-либо действия, проконсультируйтесь с поверенным по товарным знакам, поскольку любые действия с вашей стороны могут повлиять на результаты судебного разбирательства.
- **Не игнорируйте обвинения.** Если конкуренты обвиняют вас в нарушении прав на товарный знак, обращайтесь за помощью к поверенному по товарным знакам. Нельзя игнорировать претензии конкурента, даже если вы считаете их необоснованными.
- **Альтернативные способы урегулирования споров.** Предусмотрите способы внесудебного урегулирования споров, включая соответствующие положения о посредничестве и/или арбитраже во все лицензионные соглашения (дополнительную информацию см. по адресу: www.wipo.int/amc).

Сводное резюме рекомендаций относительно эффективной стратегии в области товарных знаков

1. Выбирайте действительный и эффективный знак. Определите будущие экспортные рынки.
2. Проведите поиск по товарным знакам в своей стране и в странах, представляющих интерес как потенциальные экспортные рынки и направления расширения бизнеса.
3. Заблаговременно зарегистрируйте знак (до начала маркетинга и вывода продукции на рынок). Помните о 6-месячном льготном сроке для подачи заявок на регистрацию за рубежом. При необходимости продлите срок действия регистрации.
4. Используйте символ ® и не допускайте превращения вашего знака в родовое обозначение.
5. Используйте возможности лицензирования своего знака.

6. Не позволяйте третьим лицам вводить потребителей в заблуждение. Отслеживайте случаи ненадлежащего использования вашего знака и своевременно требуйте от нарушителя прекратить противоправные действия. В противном случае возбуждайте судебное разбирательство против нарушителя.
7. Взаимодействуйте с таможенными службами, если это возможно, чтобы препятствовать импорту/экспорту контрафактной продукции.

Приложение: Полезные вебсайты

Дополнительную информацию можно найти на следующих вебсайтах:

Вопросы ИС с точки зрения бизнеса
www.wipo.int/sme

Общие вопросы товарных знаков
www.wipo.int/trademarks
www.inta.org (Международная ассоциация по товарным знакам)

Практические аспекты, связанные с регистрацией товарных знаков, см. перечень вебсайтов национальных и региональных ведомств по товарным знакам по адресу:
www.wipo.int/directory/en/urls.jsp

Мадридская система международной регистрации знаков
www.wipo.int/madrid

Ницкая классификация
www.wipo.int/classifications/nice

Венская классификация
www.wipo.int/classifications/vienna

Центр ВОИС по арбитражу и посредничеству
www.wipo.int/amc

Конфликт между доменными именами и товарными знаками и альтернативные процедуры разрешения споров по доменным именам
www.wipo.int/amc/en/domains

Вопросы, касающиеся защиты прав, в частности, вопросы защиты прав в контексте более широкого круга социальных интересов и проблем развития, а также в контексте возможного влияния социальной ответственности предприятий на результаты защиты прав
www.wipo.int/enforcement

Перечень онлайн-баз данных по товарным знакам, которыми управляют ведомства по ИС разных стран мира
www.wipo.int/amc/en/trademark/output.html

Глобальная база данных по брендам: позволяет осуществлять бесплатный поиск информации, относящейся к брендам в многочисленных собраниях данных
www.wipo.int/reference/en/branddb

Madrid Monitor – подробная информация о всех товарных знаках, зарегистрированных через Мадридскую систему
www.wipo.int/madrid/en/romarin

Совместная рекомендация ВОИС, касающаяся положений об охране общеизвестных знаков
<https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=346>

Совместная рекомендация ВОИС, касающаяся лицензий на товарные знаки
<https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=344>

Совместная рекомендация ВОИС о положениях в отношении охраны знаков и других прав промышленной собственности на обозначения в Интернете
<https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=345>

Всемирная организация
интеллектуальной собственности
34, chemin des Colombettes
P.O. Box 18
CH-1211 Geneva 20
Switzerland

Телефон: +41 22 338 91 11
Факс: +41 22 733 54 28

Контактные данные внешних
бюро WIPO приводятся на сайте
www.wipo.int/about-wipo/ru/offices

Публикация WIPO № 900.1R
ISBN 978-92-805-3064-3