



Вадим УСКОВ
(Санкт-Петербург) – юрист и патентный поверенный РФ, специализирующийся на вопросах авторского права, товарных знаков и рекламы.
Контакт:
тел. (812) 443-9525(26),
e-mail:
vadim@uskov.spb.su

Пять ошибок в защите брэнда

Многим из читателей понятно, что брэнды следует защищать. Однако в каждом конкретном случае владелец брэнда решает, как ему кажется, свою уникальную задачу по «сооружению забора» вокруг своей собственности. При этом многие совершают похожие ошибки. Собственно, о них и речь.

Ошибка первая – игнорирование защиты

Суть ошибки – в недооценке значимости юридической защиты. Многие собственники до сих пор считают, что если они выпускают свой товар уже несколько лет, то никто не посмеет выпустить такой же товар с таким же именем. При этом упускаются из виду азы юридической защиты брэндов, а именно: по законодательству РФ исключительные права на товарный знак получит не тот, кто раньше выпустил товар на рынок, а тот, кто первый подал в Патентное ведомство России соответствующую заявку. На этом, собственно, и строится патентный рэкет во всем мире.

Ошибка вторая – чужое имя

Эта ошибка является одной из типичных: запущенное в коммерческий оборот имя «вдруг» оказывается зарегистрированным на имя вашего конкурента. А он почему-то «вдруг» запрещает вам использовать «его» интеллектуальную собственность и арестовывает продукцию на складах (примеры реальные).

От этой беды есть одно простое лекарство – своевременный поиск на новизну. Причем, как мы уже писали ранее, дешевле и эффективнее поиск проводить в два этапа. Сначала – предварительный поиск в базе зарегистрированных товарных знаков (5 минут и 500 рублей) и затем в базе Патентного ведомства, в котором содержится информация и о заявках, поданных до вас.

Ошибка третья – неохраноспособность

Суть этой ошибки заключается в том, что придуманное имя брэнда не всегда можно защитить в режиме товарного знака. А ведь это – самая сильная охрана, которая может быть предоставлена имени товара! Критериев неохраноспособности достаточно много, к тому же их определение достаточно сложно и субъективно. Об этом уже шла речь в статье «Юридические рифы брэдинга». Как правило, для избежания этой ошибки собственник должен посоветоваться со своим патентным поверенным – специалистом, прошедшим специальную подготовку и аттестованным Патентным ведомством.

Справедливости ради замечу, что в этом случае можно не опасаться иска о нарушении чужого товарного знака. Другое дело – будет весьма затруднительно наказать нарушителей такого имени в случае подделок. У собственника неохраноспособного брэнда есть всего два варианта вытаскивания себя самого из болота.

Первый из них связан с доказыванием в Антимонопольном комитете, что нарушение прав на имя вызвано желанием недобросовестного конкурента получить необоснованные преимущества в конкурентной борьбе. Этот процесс, как правило, очень затяжной и обжалуется конкурентом в арбитраже. К тому же по этому процессу вам не удастся получить каких-либо материальных компенсаций.

Второй способ относится скорее к области юридической фантастики. Теоретические предпосылки к этому заложены в Парижской конвенции об охране промышленной собственности, участницей которой является и Россия.

Один вариант такого спасения связан с приобретенной охраноспособностью (а именно: различительной способностью) в результате интенсивного использования. Например, словосочетание «русское радио» изначально неохраноспособно. Однако

Помним про поиск на новизну

Приобретенная охраноспособность

если в Патентное ведомство будут представлены сведения о том, сколько людей знают эту радиостанцию по всей России, то возможно получение исключительных прав на такое слабое (с точки зрения различительной способности) обозначение.

Вторым вариантом получения «эксклюзива» на «слабое» имя является признание обозначения общеизвестным. Эта процедура во многом схожа с первым вариантом. Она более сложна и требовательнее к набору и качеству подготовки документов. На сегодняшний день существуют всего два товарных знака, получивших статус общеизвестных, — это газета «Известия» и продукция завода «Уралмаш». Понятно, что для появления каких-либо шансов на спасение указанными способами необходим более чем крупный рекламный бюджет брендов, позволяющий приблизиться к обозначенным рубежам.

Признание общеизвестности – это хорошо

Ошибка четвертая – отсутствие стратегии защиты

В народе загадочным образом укоренился миф о том, что защита бренда осуществляется только в режиме товарного знака. Причиной возникновения этого заблуждения является обыкновенное незнание других правовых инструментов. А ведь мы уже говорили, что с юридической точки зрения бренд — совокупность идентификаторов товара (услуги). А это значит, что потребитель может выбирать товар не только по названию, но и по упаковке, и поддавшись на привлекательность рекламного плаката с любимым артистом, рекламирующим товар, и по многим другим идентификаторам. Именно по этой причине для каждого бренда следует разрабатывать свою защитную стратегию. Указанная стратегия выстраивается с помощью метода диверсионного анализа, суть которого заключается в моделировании всевозможных подделок и имитаций вашего бренда. И только после этого вам наглядно станет понятно, что и в каких вариантах необходимо защищать.

Например, у нашего клиента — пивоваренной компании «Балтика» — существует достаточно разнообразная фирменная символика, основу которой составляет герб компании, представляющий собой сложную композицию. Его защита в качестве ряда изобразительных товарных знаков помогла нам выиграть уже несколько судебных процессов по незаконному использованию герба «Балтики». Более того, защита этого обозначения строилась не только на регистрации герба «как есть», но отдельных его элементов. Не вдаваясь в детали защиты, замечу, что все возможные варианты похожих подделок герба «Балтики» будут являться нарушением тех или иных товарных знаков «Балтики».

Символ сложный – клиенту легче

Говоря о стратегии защиты, стоит особым образом отметить защиту дизайна. При этом не все дизайнерские решения могут быть защищены как товарные знаки. Поэтому следует помнить о таком инструменте, как промышленный образец. Именно промышленный образец мог бы защитить упаковку моющего средства «Фэри» от его подделки «Мэри», или «Санлайт» от его подделки «Саншайт».

Защищайте промышленный образец

О необходимости внимательной работы с дизайном, особенно упаковочным, говорят еще несколько примеров. Первый из них связан с подделкой шоколада «Вдохновение», когда на его упаковке конкурентом было написано «Балет». При этом потребитель брал «Балет», перепутав его с «Вдохновением» из-за идентичного дизайна упаковки. Второй пример связан с «патентным воровством» этикетки у известного производителя масла «Королли» — с подобной этикеткой выпускалось масло «Южное».

Ошибка пятая – слишком маленький «зонтик»

К сожалению, многие собственники неверно выбирают объем правовой охраны в режиме товарного знака. Этот объем определяется путем указания определенных товаров и услуг, защищаемых этим товарным знаком. В Международном классификаторе товаров и услуг (МКТУ) существует условное деление на 42 класса. Поэтому, определяясь с защищаемыми товарным знаком товарами (услугами), мы определяем необходимое количество классов МКТУ. Существуют три основные концепции определения объема охраны.

Определяем объем охраны

- Первая — **точечная**. Защищается конкретный товар или услуга (например, соки в 32-м классе).
- Вторая концепция — **зонтичная** — предполагает защиту по смежным товарам и услугам. Существуют два варианта зонтичной охраны.
- Первый вариант — **корреспондирующий**. Он предполагает небольшое расширение классификатора (обычно в пределах 5 — 7-го классов МКТУ). Например, не только соки (32), но детское питание (5), алкогольные напитки (33), молоко (29), фирменные магазины (42). Иными словами, «что мы делаем или будем делать».
- Второй вариант зонтичной защиты — **блокирующий**. Предполагает охват крупных групп товаров (услуг), рынков (например, потребительских товаров, продуктов пи-

тания и пр.). В зависимости от базового товара (услуги) может охватывать от 7 до 30 классов МКТУ. Иными словами, «мы не хотим видеть на рынке другие товары с нашим именем».

- Третий вариант — **сплошной** защиты — предполагает регистрацию товарного знака по всем 42 классам МКТУ.

**Рекомендуем
второй метод защиты
– зонтичный**

Своим клиентам мы чаще рекомендуем второй путь, поскольку точечного варианта недостаточно, а сплошной экономически нецелесообразен и весьма уязвим в юридическом смысле. При этом варианты зонтичной охраны — корреспондирующий или блокирующий — клиенты выбирают сами. Ведь им известнее о планах развития марки гораздо больше нас.

Возвращаясь к «Балтике», заметим, что почти все основные знаки «Балтики» зарегистрированы по «блокирующему» варианту зонтика или сплошной стратегии защиты. Именно такая защита позволила нам выиграть достаточно скандальное дело в Арбитражном суде Московской области о выпуске сигарет «Балтика». А до этого были выигрыши в отношении орешков, сушеной рыбки, водки.

А теперь, когда вы дочитали этот материал, попробуйте с помощью предложенных инструментов проверить защищенность вашего брэнда. Если что-то не так — у вас еще есть реальный шанс многое исправить, а самое главное — можно избежать не сделанных ошибок. ■