

10 шагов к круговой обороне товарного знака

ДАВАЙТЕ СРАЗУ ОБОЗНАЧИМ ДВЕ АКСИОМЫ. ПЕРВАЯ: У НАС ЕСТЬ ЧТО ЗАЩИЩАТЬ, ТО ЕСТЬ У КОМПАНИИ ЕСТЬ КАК МИНИМУМ ОДИН ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЙ ТОВАРНЫЙ ЗНАК. ЕСЛИ ЕГО НЕТ, ТО ЭТО ДЕЛО ВРЕМЕНИ И ЖЕЛАНИЯ. ТУПИКОВЫЕ СИТУАЦИИ БЫВАЮТ КРАЙНЕ РЕДКО, И ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ЦЕЛЬ ПОЛУЧИТЬ ОХРАННЫЙ ДОКУМЕНТ, ТО ВЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО ЕЕ ДОСТИГНЕТЕ. И ВТОРАЯ АКСИОМА: ТОВАРНЫЙ ЗНАК ФИРМЫ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ДЛЯ ВАС ЦЕННОСТЬ. И ЭТА ЦЕННОСТЬ ТАКОВА, ЧТО КТО-ТО МОЖЕТ НА НЕЕ ПОКУСИТЬСЯ. ПОЭТОМУ НАМ И НАДО ПРЕДПРИНЯТЬ ШАГИ ДЛЯ ОБОРОНЫ. СРАЗУ ОГОВОРЮСЬ, ЧТО ШАГИ, ОПИСАННЫЕ НИЖЕ, НЕ ПРЕДСТАВЛЯЮТ СОБОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ И МОГУТ ВЫПОЛНЯТЬСЯ В НЕСКОЛЬКО ИНОМ ПОРЯДКЕ.

ВЕДЬ У НАС КРУГОВАЯ ОБОРОНА!



СВЕТЛАНА УСКОВА
(Санкт-Петербург) — патентный поверенный, директор компании «Усков и партнеры».
Контакт: www.uskov.ru



Шаг первый.

Информационный

Есть прекрасные люди, которым во всем «хочется дойти до самой сути». Им необходимо понимание основ, знание нормативно-правовой базы. Все это можно найти на сайте Роспатента www1.fips.ru.

Здесь выложены тексты законов и подзаконных актов, здесь можно найти информацию о своих и чужих товарных знаках и заявках. Правда, для этого нужно знать номер заявки или свидетельства. Но если они есть, то перед вами вся необходимая информация, доступная в открытых реестрах.

Здесь же есть платная база, позволяющая производить поиски по зарегистрированным товарным знакам.

Здесь же выложен список патентных поверенных, к которым можно обратиться за помощью.

В общем, лучше зайдите на официальный сайт, чем просто искать в Интернете нужную информацию! В «Яндексе», конечно, найдется все... Но остается вопрос о достоверности найденной информации. На одном из форумов, например, один персонаж, уверенно отвечающий на вопросы товарищей, сообщил, что «товарный знак это не просто набор букв. Названия могут совпадать до буквы, но! Знаки могут быть объемными, звуковыми и даже обонятельными, т. е. пусть названия и совпадают, но оформление разное (цвет шрифта, например, другой), — регистрируют». И ведь кто-то поверит такому «консультанту»!

НА ОДНОМ ИЗ ФОРУМОВ ОДИН ПЕРСОНАЖ, УВЕРЕННО ОТВЕЧАЮЩИЙ НА ВОПРОСЫ, СООБЩИЛ, ЧТО «ТОВАРНЫЙ ЗНАК ЭТО НЕ ПРОСТО НАБОР БУКВ».

На сайте Роспатента www1.fips.ru – тексты законов и подзаконных актов, а также база зарегистрированных товарных знаков



2

Шаг второй.

Человековедческий

Постарайтесь выяснить, кто в вашей компании отвечает за дела, связанные с интеллектуальной собственностью. Несмотря на, казалось бы, очевидный ответ, приходится признать, что единой практики нет: где-то за это отвечают юристы, где-то маркетологи. В некоторых фирмах главный человек по этим вопросам — бухгалтер.

Самое удивительное обращение в нашу компанию за консультацией было от директора по работе с персоналом фирмы-клиента. Когда я спросила, не удержавшись, почему именно он занимается регистрацией товарного знака, он ответил, что «так получилось». Такое впечатление, что люди тянули жребий и ему не повезло.

На самом деле очень важно, чтобы в фирме был ответственный человек, координирующий вопросы, связанные с интеллектуальной собственностью. Этот сотрудник своевременно получает информацию в отделе маркетинга, знает о перспективах развития компании, решает юридические вопросы и доносит необходимую информацию до владельца.

3

Шаг третий.

Археологический

Зная теперь, где можно найти достоверную информацию об объектах интеллектуальной собственности, попробуйте найти свидетельства на товарные знаки вашей компании.

Теперь обратим внимание на наименование правообладателя, адрес, срок действия свидетельства регистрации и на указанные в свидетельстве рубрики. Если все совпадает с тем, что есть в действительности, то это идеальный, но довольно редкий случай.

Лучше проверить по номеру охранного документа на указанном выше сайте всю информацию, так как не всегда все приложения к свидетельствам хранятся вместе и иногда можно узнать, что правообладатель — уже другой, так как был заключен договор об отчуждении исключительного права (договор уступки) или произошли еще какие-то менее серьезные изменения.

Если что-то в найденном свидетельстве не соответствует действительности, то лучше внести необходимые изменения. Если вы выяснили, что срок действия товарного знака только что истек — не пугайтесь, так как есть еще шесть месяцев, во время которых товарный знак еще можно продлить.

ПОСМОТРИТЕ, КАКИЕ СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ ВАШЕГО ТОВАРНОГО ЗНАКА ДОБАВИЛИСЬ ЗА ПОСЛЕДНИЕ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ.

Предусмотреть всю линейку продукции при запуске проекта не всегда удастся, поэтому приходится иногда проверять: а есть ли у вас право на выпуск той или иной продукции? Если перечень не совсем соответствует тому, что вы производите на самом деле, или даже совсем не соответствует, то лучше обратить на это внимание.

Нельзя исключить, что для нужных вам рубрик классификатора нужно вам обозначение уже принадлежит кому-то другому. Например, одно и то же название «РОМАШКА» может быть зарегистрировано для пива, мяса и масла на имя одного правообладателя; для горчицы, приправ, соусов — на имя другой компании; а для кофе, чая, какао, сахара — на имя третьей! Пример не придуманный — знаки под номерами 229882, 321014 и 141755 можно найти в открытых реестрах Роспатента.

Посмотрите, какие средства индивидуализации вашего товарного знака добавились за последние несколько лет. Это могут быть слоган, изображение, музыкальная композиция. Все это тоже можно и нужно защищать!

Также полезно проанализировать, кто именно использует товарный знак. Часто случается, что товарный знак зарегистрирован на имя номинального владельца, а реально использует товарный знак совсем другое юридическое лицо. Риски в таких случаях достаточно реальные. Через три года после регистрации товарного знака любое заинтересованное лицо может подать в Палату по патентным спорам заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием. И бремя доказывания использования лежит на правообладателе! Доказать использование знака номинальным владельцем практически невозможно. Забегая вперед, можно в таких случаях рекомендовать правообладателю заключать лицензионные договоры с реальными производителями.

(190) RU (111) 229882


РОССИЙСКОЕ АГЕНТСТВО
ПО ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ

Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров
Статус: по дате на 12.01.2003 - действителен

Товарные знаки, знаки обслуживания

(111) Номер регистрации: 229882	(220) Дата подачи заявки: 29.03.2001
(210) Номер заявки: 2001709207	(151) Дата регистрации: 03.12.2002
(181) Дата истечения срока действия регистрации: 29.03.2011	(450) Дата публикации: 12.01.2003

(540)

Ромашка

(732) Имя правообладателя:
Бредихин Андрей Михайлович Москва (RU)

(511) Классы МКТУ и перечень товаров и/или услуг:
16 - бумага, картон и изделия из них, не относящиеся к другим классам; печатная продукция; клейкие вещества для канцелярских и бытовых целей; клейкие ленты для канцелярских или бытовых целей; графические печатные материалы [рисунки, чертежи, эскизы и т.п.].
29 - масла и жиры пищевые; подсолнечное масло пищевое; рапсовое масло пищевое; арахисовое масло; масло-какао; кокосовое масло; кукурузное масло; кунжутное масло; оливковое масло пищевое; пальмовое масло пищевое; пальмодровое масло пищевое; сурепное масло пищевое; яйца; яичный порошок; рыба [за исключением живой]; рыбные пищевые продукты; рыбные консервы; икра; моллюски [за исключением живых]; бульоны; бульонные концентраты; супы; овощи и фрукты консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке; грибы свежие; грибы консервированные; варенье; желе пищевое; компоты фруктовые; мясо; мясо консервированное; мясные консервы; колбасные изделия; сосиски; белки пищевые; дичь [битая]; птица домашняя [битая].
32 - пиво.
33 - алкогольные напитки [за исключением пива]; водка; ликеры; виски; бренди; вина; аперитивы; джин [водка можжевеловая]; настойки горькие; коктейли; жюрасо [ликер]; сакэ [рисовая водка]; сидры; алкогольные напитки, содержащие фрукты.
34 - табак; сигареты; папиросы; сигары; сигариллы; курительные принадлежности; спички; зажигалки; баллончики газовые для зажигалок; жевательный табак; нюхательный табак; курительные трубки; курительные травы.
39 - услуги по организации туристических поездок; организация круизов; организация путешествий; предоставление мест на платных автостоянках; транспорт [перевозки]; услуги автоводителей.

Данные о регистрации товарного знака из открытого реестра Роспатента



Шаг четвертый.

Аналитический

Часто угроза товарному знаку исходит не снаружи, а изнутри. Это может быть связано как раз с отсутствием конкретного сотрудника и решением обсуждаемых вопросов по «остаточному принципу».

После того как подается заявка на регистрацию знака и получен охранный документ, часто происходят различные изменения. Например, может поменяться визуальное представление товарного знака — дизайн логотипа. Или расширяется ассортимент товаров, выпускаемых компанией. Однажды меня озадачил вопрос нового сотрудника компании, для которой мы регистрировали знак для парфюмерной продукции: «А почему в перечне нет туалетной бумаги?!»

НЕЛЬЗЯ ЗАБЫВАТЬ О ТОМ, ЧТО В ТЕЧЕНИЕ ПЯТИ ЛЕТ ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ СХОДНОГО ДО СТЕПЕНИ СМЕШЕНИЯ ТОВАРНОГО ЗНАКА МОЖЕТ ПЫТАТЬСЯ ОСПОРИТЬ РЕГИСТРАЦИЮ ВАШЕГО ТОВАРНОГО ЗНАКА В ПАЛАТЕ ПО ПАТЕНТНЫМ СПОРАМ.



Шаг пятый.

Исторический

Попробуем вернуться к истокам создания товарного знака. Хорошо бы понимать, кто именно создал логотип, а также иметь договор о передаче авторских прав.

Также не будет лишней информация о том, какие сложности были при регистрации товарного знака. Были ли противопоставления каких-либо сходных до степени смешения регистраций, и если были, то каким образом эти противопоставления были сняты.

Нельзя забывать о том, что в течение пяти лет правообладатель сходного до степени смешения товарного знака может пытаться оспорить регистрацию вашего товарного знака в Палате по патентным спорам.

Также лучше иметь информацию о том, нет ли фирменных наименований, совпадающих со словесным элементом вашего товарного знака и работающих в аналогичной сфере деятельности.

Вся эта информация позволит оценить возможность серьезных вложений в продвижение товарного знака и оценить возможные риски его потери.



Шаг шестой.

Географический

Иногда мы продолжаем воспринимать страны бывшего СССР как территорию, на которую распространяется регистрация нашего товарного знака. Это не так! Действие регистрации территориально ограничено, и если компания заинтересована в рынках дальнего или ближнего зарубежья, то нельзя забывать о необходимости защиты в этих странах.

Регистрация за рубежом возможна различными способами, выбор которых зависит от ряда критериев. Это может быть индивидуальная регистрация, если вам потенциально интересны лишь несколько стран.

Если планы большие, то можно воспользоваться процедурой Мадридского соглашения или протокола, когда подача одной заявки и оплата одной пошлины позволяет зарегистрировать товарный знак сразу в большом количестве стран. В некоторых случаях будет удобно зарегистрировать так называемый еврознак, действующий на территории всей Европы.



Шаг седьмой.

Стратегический

После того как еще на четвертом шаге мы сравнили реальную ситуацию и ситуацию на бумаге, вероятно, уже встала необходимость внесения некоторых изменений в свидетельство. А возможно, и подача новой заявки с новым написанием и обновленным перечнем.

Если в вашем свидетельстве широкий перечень и компания хочет его сохранить, то во избежание попыток аннулирования товарного знака для части перечня за его неиспользование также целесообразно подать новую заявку.

Возможно, вы пришли к выводу о необходимости регистрации лицензионного договора или договора об отчуждении исключительного права для того, чтобы «бумажное» и «реальное» положение дел стали ближе.

Товарный знак «Маленькая фея» сегодня принадлежит компании «Главсказка Интернэшнл». «Миленькая фея» осталась вне закона



В некоторых случаях, в зависимости от направления деятельности компании, рационально получить патент на промышленный образец — чтобы защитить оригинальный дизайн изделия, зарегистрировать СМИ, объемный или музыкальный товарные знаки.

Вероятно, вы сможете смоделировать ближайшие к вашему товарному знаку обозначения и также зарегистрировать их на свое имя. Может, и не было бы спора «Маленькой феи» и «Миленькой феи», если бы этот ход был просчитан.

Конечно, высшая точка развития товарного знака — это признание его общеизвестным. Этот статус достигается тяжело, но уязвимость такого знака минимальна.

В общем, получив когда-то свидетельство на товарный знак, нельзя уверенно полагать, что этого достаточно для развития бизнеса. При системном подходе к развитию товарного знака необходимо планомерно строить стратегию защиты, и в этом случае вложения в товарный знак будут окупаться.



Шаг восьмой.

Оборонительный

Собирайте информацию о нарушениях вашего товарного знака и пресекайте такие нарушения!

Некоторые компании весьма лояльно относятся к нарушителям, что может существенно снижать ценность товарного знака. Выявлять нарушения сейчас не так сложно, достаточно одного сотрудника, который будет отслеживать информацию в Интернете и специальных изданиях.

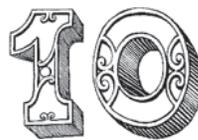
При этом довольно часто нарушение товарного знака удастся устранить в досудебном порядке, а это еще один информационный повод для укрепления позиций.



Шаг девятый.

Математический

Чем больше вложений в рекламу товарного знака, тем больше приходится тратить на его защиту. Очевидно, что товарный знак «ИП Козодоева» из деревни Старые Васюки не будет столь же привлекательным объектом для подделок, как товарные знаки ведущих игроков рынка.



Шаг десятый.

Психологический

Если возникла проблема, если есть необходимость принятия стратегического решения или нужно посоветоваться о том, как лучше защитить ваш товарный знак, помните: взгляд профессионала, НЕ работающего в вашей компании, может помочь найти новые решения и подходы.

Не стесняйтесь обращаться в несколько компаний, общайтесь с разными специалистами, спросите рекомендации людей, которым вы доверяете, и только при полном психологическом комфорте излагайте все подробности вашего дела.

Многие так и поступают, и это замечательно! Например, вот цитата из реального письма, присланного в компанию «Усков и партнеры»: «Спасибо за предоставленную информацию. Однако мы люди в интеллектуальной собственности темные, и сейчас я буду задавать много глупых вопросов. Итак, я отправил вам первое навскидку, что пришло в голову. Это я сделал умышленно, чтобы у нас с вами завязался диалог». ®

фирменный стиль
14-го фестиваля

ВОСХОД
рекламное агентство



www.idea.ru
новосибирск
13-15 мая

ИДЕЯ!

**национальный
фестиваль рекламы**



Совместно с Сибирской
Ярмаркой в рамках
Рекламно-поли-
графического
форума

Конкурсы фестиваля:

- Рекламный фильм
- Малобюджетный рекламный фильм
- Печатная реклама
- Наружная реклама
- Товарный знак и фирменный стиль
- Аудиореклама
- Упаковка и этикетка
- Нетрадиционные рекламные носители
- Интернет-реклама
- Рекламные подарки и сувениры
- Рекламные кампании

**ВКЛЮЧИ
воображение**

включил:
Илья
Оленев

Официальный
авиаперевозчик



Sostav.ru
Реклама Маркетинг PR

ΔΙΔ

Association
of interactive
agencies



sibnet.ru
твой круг общения



АБКР
ассоциация
БРЕНДИНГОВЫХ
КОМПАНИЙ
РОССИИ

(КАК)
журнал
про
графический
дизайн

УРАЛЬСКИЕ АВИАЛИНИИ
URAL AIRLINES

ADVERTOLOGY
НАУКА О РЕКЛАМЕ
www.advertology.ru

РАТНО

万歳
“БАНЗАЙ”
агентство коммуникаций

IDENTITY.



журнал о брендинге и дизайне

ГОРОДСКОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ
РЕКЛАМИСТОВ
НОВОСИБИРСКА
ГОРП



M&F МЕЛЕХОВ
ФИЛЮРИН
РЕКЛАМНАЯ ГРУППА