



Регистрация товарного знака:

▶ **быть или не быть** ◀

Содержание

Введение	3
Глава 1 Коротко о товарном знаке	5
• Товарный знак — это просто	
Глава 2 Для чего регистрировать товарный знак	9
• Получить возможность для развития бизнеса	
• Защитить инвестиции в бренд	
Глава 3 Что будет, если не регистрировать товарный знак	22
Глава 4 Как зарегистрировать товарный знак	25
• Где регистрировать товарный знак и кто имеет на это право	
• Гид по ограничениям в регистрации товарных знаков: что нельзя регистрировать	
• Что нужно сделать перед регистрацией товаров и услуг	
• Алгоритм регистрации, документы и стоимость товарного знака	
Глава 5 Практические советы по регистрации товарного знака	34
Заключение	44



Введение



Мы живем в окружении товарных знаков и элементов интеллектуальной собственности, хотя в большинстве случаев мы этого даже не замечаем. При этом динамично развивающийся мир и современное правовое регулирование делают практически невозможной работу без товарного знака в B2C-сегменте, когда бизнес продает товары или услуги неограниченному количеству лиц под узнаваемым брендом. Регистрация товарного знака является обязательным этапом развития, как только бренд становится хоть сколько-нибудь важным для бизнеса.

Есть несколько обстоятельств, которые могут заставить вас сомневаться в необходимости регистрации товарного знака:

- неясно, во сколько обойдётся регистрация;
- неизвестно, сколько времени она потребует;
- нет опыта работы с товарными знаками и непонятен способ их монетизации.

В этом руководстве мы разберем плюсы и минусы регистрации товарного знака, расскажем простым языком о сложном и непонятном при первом обращении к этому вопросу.

Начнем с азов — в первой главе разберемся в понятии товарного знака, что может и не может им являться. Потом объясним, зачем в принципе может понадобиться регистрировать товарный знак, и, помимо очевидных причин, расскажем о скрытых, но не менее ценных выгодах для бизнеса. Третья глава полностью посвящена работе без товарного знака — мы будем говорить о том, какие права есть у компании на собственное название и лого «по умолчанию» и когда есть смысл выбрать такой вариант ведения бизнеса.

Для тех, кто решил зарегистрировать товарный знак, мы написали подробную инструкцию по процедуре регистрации в четвертой главе — как подготовиться, куда и в каком порядке идти, сколько это займет времени и сколько будет стоить. Как и в любом процессе, в регистрации торгового знака есть свои подводные камни, а как их избежать, мы рассказываем в пятой главе.

Не будем терять время — приступим!



Глава 1

Коротко
о товарном знаке

Товарный знак — это просто



Товарный знак — это обозначение, например, слово или логотип, которое отличает товары и услуги одного производителя от товаров и услуг других производителей. Владелец товарного знака имеет право запрещать третьим лицам использовать элементы его товарного знака в отношении идентичных или сходных товаров или услуг.



Как государство защищает правообладателей

Государственной защите прав на товарные знаки и обозначения уже более 100 лет. Регистрация первого товарного знака произошла в Великобритании в 1876 году. Всемирная конвенция по охране промышленной собственности была учреждена еще 20 марта 1883 года в Париже. А уже в 1891 году было принято Мадридское соглашение о международной регистрации товарных знаков.

NOTA BENE: На настоящий момент Мадридское соглашение позволяет регистрировать права на товарные знаки из страны пребывания более чем в 116 странах. Такая международная процедура является более

эффективной, быстрой и экономичной по сравнению с подачей отдельных национальных или региональных заявок в каждый регион планируемой деятельности.

Закон регулирует не только процедуру регистрации способа отличия одних товаров от других, но он также направлен и на проверку конкуренции между компаниями, а в случае нарушения прав на чужую интеллектуальную собственность — и на привлечение их к ответственности. Мировая практика показывает, что имущественная ответственность даже за небольшое нарушение прав на товарные знаки может составлять существенные суммы. Также важно иметь в виду, что согласно российскому гражданскому законодательству предприниматели могут привлекаться к ответственности без вины.

Сегодня товарный знак выполняет разные роли: защищает от контрафактной продукции, выступает предметом сделки, объектом в бухгалтерском учете организации, служит гарантией законности

использования разработанного бренда. Однако все эти роли возможны, когда товарный знак имеет конкретное юридическое оформление, а именно — регистрацию.

Что можно зарегистрировать в качестве товарного знака

Классические товарные знаки состоят из слов, логотипов, названий, чисел или символов. «Неклассические» товарные знаки могут представлять из себя цвет, трехмерные объекты, и даже звук или запах.

Чем не должен быть товарный знак

Есть несколько основных требований, согласно которым регистрируемый товарный знак не должен быть:

- обозначением, вошедшим во всеобщее употребление (например, «подарочная карта», «термос», «эскалатор»);
- общепринятым символом или термином (например, «%», «ампер», «@», «кейтеринг», «фотошоп»);
- обозначением, характеризующим товары, в том числе указывающим на их вид, качество, количество, свойство, назначение, а также на время, место и способ их производства (например, «свежее мясо», «сливочный сыр», «парное молоко»);
- обозначением, представляющим собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров (например, это касается объемных товарных знаков, когда регистрируют товарные знаки в виде оригинальных бутылок, коробок и других емкостей).

Однако указанные в законе ограничения не означают отсутствие возможности зарегистрировать такие элементы товарного знака

в качестве особых «неохраняемых» элементов. Разница в том, что правообладатель товарного знака с такими элементами не будет иметь единоличного права использования этих элементов. А описание товарного знака в государственном реестре в графе «примечание» будет содержать оговорку о наличии в товарном знаке такого «неохраняемого элемента».

Как регистрируют право на товарный знак в России

Предельный срок регистрации права на товарный знак составляет 12 месяцев. Свидетельство на товарный знак выдается на 10 лет. В дальнейшем оно может быть продлено снова на 10 лет и может продлеваться так неограниченное количество раз.

По состоянию на 2026 год в Российской Федерации действует более 1 млн товарных знаков. За 2025 год подано более 156 000 заявок на регистрацию товарных знаков. Причем Роспатент отмечает за каждый год прирост подачи заявок более чем на 7%. Такое разнообразие товарных знаков является демонстрацией как широкого предложения товаров и услуг в экономике, так и серьезного повышения правосознательности бизнеса.

Очевидно, с каждым годом все больше предпринимателей принимают решение зарегистрировать товарный знак. В следующей главе мы подробнее разберемся, зачем они это делают.



Глава 2



Для чего регистрировать
товарный знак

В прошлой главе мы обозначили, что можно считать товарным знаком, и увидели, как растут в России масштабы регистрации. В этой — более подробно остановимся на том, что заставляет предпринимателей регистрировать товарные знаки: какие выгоды они хотят получить и каких рисков избежать.

Получить возможность для развития бизнеса

Регистрация товарного знака — процесс интересный тем, что у компании «из ниоткуда» возникает нематериальный актив. После этого она получает множество возможностей использовать его.

Масштабировать бизнес

Франшиза — один из способов масштабирования бизнеса. С ней компания открывает больше филиалов, увеличивает прибыль и конкурентоспособность, повышает свою узнаваемость у потенциальных клиентов и, конечно, увеличивает свою стоимость.

Франшиза появляется посредством подписания договора коммерческой концессии (юридическое название франшизы). По такому договору франчайзи приобретает право пользоваться не только товарным знаком, но и рядом других прав и технологий, получая так называемый, «бизнес-бук».

Другой вариант масштабирования компании — лицензионный договор на товарный знак. Лицензия бывает:

- **исключительной:** правообладатель может заключить договор только с одним юридическим лицом;
- **неисключительной:** правообладатель может заключить договор с несколькими юридическими лицами на одной территории и в рамках однотипных товаров и услуг.

Отличие франшизы от лицензионного договора на товарный знак в том, что во втором варианте вам не придется осуществлять постоянное операционное сопровождение партнера. Вы предоставляете ему право пользоваться вашим товарным знаком, а он уже сам думает, как вести бизнес. Франшизные же взаимоотношения все-таки предполагают довольно тесный контакт и обмен опытом между партнерами.

Интересно, что некоторые компании допускают заключение франшизных и лицензионных договоров, не имея зарегистрированного товарного знака, хотя статьи 1027 и 1489 Гражданского кодекса РФ прямо указывают на необходимость передачи прав на товарные знаки в рамках таких договоров. Без зарегистрированного товарного знака любой такой договор будет ничтожным. В этом случае вторая сторона имеет право подать в суд и требовать компенсации за неисполнение обязательств по договору — и исход судебного разбирательства может быть непредсказуем в силу противоречивой судебной практики. Посмотрим на примерах.

Пример 1

Случай, когда спор разрешился без компенсации

Индивидуальный предприниматель открыл спортивный магазин. Чтобы на законных основаниях продавать в нем спортивное питание, он приобрел у ООО «Франчайзинг Доча» франшизу. Договор концессии оговаривал в том числе право использования торгового обозначения «DO4A.COM второе дыхание». Ему это обошлось в 555 473 рубля.

Как выяснилось позднее, на момент подписания договора у ООО «Франчайзинг Доча» не было зарегистрированных товарных знаков. Предприниматель посчитал этот договор ничтожным и подал в суд. В исковом требовании он заявил о компенсации ему 555 тысяч рублей неосновательного обогащения.

Суды иск не поддержали, несмотря на то, что на момент подписания договора товарный знак действительно не существовал. Суд посчитал, что стороны в полной мере выполнили условия договора и оснований для компенсации не усматривается¹.

Пример 2

Случай, когда спор разрешился с компенсацией

Индивидуальный предприниматель заключил договор коммерческой концессии (франшизы) с ООО. В ходе их дальнейшего сотрудничества выяснилось, что на момент заключения соглашения ООО не принадлежал описанный в договоре товарный знак. Предприниматель подал в суд на возмещение 2,5 миллионов рублей неосновательного обогащения и 600 тысяч рублей за пользование чужими денежными средствами.²

Суд первой инстанции удовлетворил иск в полном объеме, определив договор незаключенным. Апелляционный суд оставил это решение без изменения, лишь уточнив, что договор является незаключенным не целиком, а только в части непредоставления товарного знака. По итогу требование о компенсации было удовлетворено.³

Как видно из примеров, устоявшейся практики решений подобных кейсов у судов нет, каждый случай рассматривается индивидуально. Поэтому если вы решите запускать франшизу, действуйте согласно закону — регистрируйте товарный знак заранее, до подписания договора с франчайзи. Если же решите приобретать франшизу —

¹ Постановление Суда по интеллектуальным правам от 31 августа 2017 г. № 587/2017 по делу № А56-69163/2016.

² Решение Арбитражного суда Московской области от 26 апреля 2016 г. по делу № А41-4910/2016.

³ Постановление Суда по интеллектуальным правам от 23 января 2017 г. по делу № А41-4910/2016.

проверьте, зарегистрирован ли передаваемый вам товарный знак. Так вы сможете развивать бизнес без риска, что товарный знак украдут или договор признают ничтожным.

Повысить стоимость бизнеса и снизить налоги

Создавая и регистрируя товарный знак, вы инвестируете в свою компанию. Ведь товарный знак — нематериальный актив. Сделайте оценку товарного знака и поставьте его на баланс, внесите в уставный капитал. Это поможет:

- увеличить стоимость компании на стоимость товарного знака;
- брать кредиты в банке под залог товарного знака.

NOTA BENE: Еще одно несомненное преимущество оформления товарного знака как нематериального актива — он не облагается налогом. То есть стоимость компании увеличивается, но налогов от этого

больше не становится. Более того, к товарному знаку применима амортизация. Ежегодно он дешевеет, а вы списываете это в свои расходы, тем самым снижая налог на прибыль.

Пример из практики

ООО «Камский прессово-рамный завод», являющееся дочерней компанией ООО «КАМАЗ», внесло в свой уставный капитал товарный знак ООО «КАМАЗ-Актив». Данный товарный знак был оценен в 170,5 миллионов рублей. После этого ООО «Камский прессово-рамный завод» при оформлении налоговых документов внесло соответствующие изменения в расходы, тем самым сократив величину налога.

Это не понравилось местной налоговой службе, которая решила восстановить справедливость в суде и взыскать с общества более 45 миллионов рублей налогов, пеней и штрафов. Однако суд решил, что все действия общества оправданны и законны и отказал налоговой службе во взыскании.⁴

⁴ Постановление Федерального арбитражного суда Поволжского округа от 21 августа 2007 г. по делу № А65-104/07-СА1-19.

Как видите, товарный знак может быть в том числе весьма выгодным инструментом оптимизации налоговой нагрузки компании.

Расширить каналы продаж

Без товарного знака вы перекрываете себе доступ ко многим интернет-площадкам. Торговые площадки в последнее время ужесточили правила регистрации и требуют подтверждения того, что товарный знак продавца зарегистрирован.

Это произошло, потому что теперь производители очень активно подают в суд на маркетплейсы, которые размещают у себя контрафактную продукцию, и отсуживают себе существенные компенсации.

Как OZON выплатил компенсацию за Ждуна

В июне 2020 года Девятый арбитражный апелляционный суд обязал ООО «Интернет Решения» (интернет-магазин OZON) выплатить чуть больше 2 миллионов рублей за нарушение использования товарного знака.⁶ На сайте компании продавались игрушки, изображающие популярный в интернете мем «Ждун». Оказалось, что изготовлены они без разрешения правообладателя товарного знака, а значит, были контрафактными. Производитель этих игрушек, конечно, также был привлечен к ответственности.

Как Lamoda спорила с патентным троллем

ООО «Вексель» принадлежит товарный знак Highlander. На сайте lamoda.ru (ООО «КУПИШУЗ») появляется продавец обуви, логотип

⁶ Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 18 июня 2020 г. по делу № А40-182069/17-105-1266.

которой очень схож с товарным знаком «Вексель». Поэтому правообладатель подает в суд на ООО «КУПИШУЗ», чтобы взыскать 5 миллионов рублей за неправомерное использование товарного знака. Ответчику повезло. Суд установил, что ООО «Вексель» не использует свой товарный знак по назначению и никогда не производило обувь. Поэтому сумму компенсации снизили с 5 миллионов до 50 тысяч рублей.⁶ Хотя, если бы не это обстоятельство, компенсация могла бы быть гораздо весомее.

Как eBay судился с Louis Vuitton

Во Франции правообладатель товарного знака Louis Vuitton подал в суд на компанию eBay за размещение на сайте ответчика контрафактной продукции. Программное обеспечение и инструменты, применяемые для работы маркетплейса eBay должны были бороться с незаконной деятельностью, но не справились со своей задачей. Суд принял сторону истца и обязал eBay выплатить 63 млн долларов компенсации.⁷

Такие ситуации заставили маркетплейсы всерьез задуматься о том, как обезопасить себя от того, чтобы отвечать своим кошельком за нечистоплотность размещающихся у них продавцов. И теперь они стали требовать от партнеров доказательства регистрации своего товарного знака или лицензии на использование чужого. Конечно, не все компании жестко придерживаются такого правила. Например, для размещения товаров на сайте Wildberries достаточно документов лишь о начале регистрации товарного знака (т.е. достаточно представить лишь поданную заявку, а не свидетельство на товарный знак).

⁶ Решение Арбитражного суда города Москвы от 18 марта 2016 г. по делу № А40-26217/2015.

⁷ Louis Vuitton Malletier v. eBay Inc., and eBay International AG, June 30, 2008 (Tribunal de Commerce, Paris, June 30, 2008, RG № 2006077799).

NOTA BENE: Торгово-развлекательные центры тоже начинают занимать сходную позицию. Они могут согласовать аренду помещения, но отказать в размещении вывески на фасаде, если

она будет нарушать чей-то товарный знак, а то и вовсе потребуют закрыть точку, открытую в нарушение чьих-то интеллектуальных прав.

Продать товарный знак

Товарный знак можно зарегистрировать не только для того, чтобы использовать. Его еще можно продать. Это не очень просто юридически, но мы не будем здесь углубляться в детали. Расскажем, зачем это может понадобиться.

Почему встает вопрос продажи товарного знака:

- **Меняете направление бизнеса, для которого регистрировался товарный знак.** Например, вы продавали садовый инвентарь, на логотипе изобразили лопату и грабли. Стали продавать инструменты для ремонта, и старый логотип уже не вызывает правительных ассоциаций с товаром. Соответственно, можно продать товарный знак тем, для кого он более актуален.
- **Не пользуетесь товарным знаком.** Вы давно зарегистрировали товарный знак, но не пользуетесь им. Другая компания обратилась в Роспатент за регистрацией такого же или схожего товарного знака, и ей отказали. Эта компания находит вас и просит уступить права на знак, что делается посредством продажи.
- **Меняете товарный знак.** Старый товарный знак может просто надоесть или выйти из моды. В этом случае старый продается тому, кому он может быть интересен, а вырученные средства компенсируют разработку нового.
- **Продаете бизнес.** Соответственно, отдельно надо оговорить и судьбу интеллектуальной собственности. Это логичный шаг, так как товарный знак находится на балансе вашей компании.

Решив продать товарный знак, обязательно обратитесь к юристам за помощью. Процесс отчуждения права на товарный знак регулируется Гражданским кодексом РФ и требует подготовки договора в письменной форме с последующей государственной регистрацией. Не зарегистрировав официально отчуждение права, вы не сможете передать его новому владельцу.

Важно помнить, в каких случаях продать товарный знак **не получится**:

- У вас серия товарных знаков, и продажа одного приведет к схожести товарных знаков у разных правообладателей.
- Ваше коммерческое обозначение или фирменное наименование частично или полностью входит в товарный знак.
- У вас есть другие объекты интеллектуальной собственности, входящие в ваш товарный знак.
- За вами сохраняется право на товарный знак в отношении ряда товаров, однородных тем, товарный знак на которые отчуждается.

Мы рассмотрели ситуации, когда товарные знаки помогают развитию бизнеса. В следующей части наше внимание сосредоточится на моментах, где регистрация товарного знака предотвращает возможные негативные сценарии.

Защитить инвестиции в бренд

Укрепить защиту компании и репутацию бренда

Представим **компанию А** со своим оригинальным названием и логотипом, сформированной базой клиентов и известностью

в собственном регионе, но без товарного знака (у нее есть только коммерческое обозначение, не требующее регистрации. **Компания А** не видит смысла регистрировать товарный знак). Допустим, в соседнем — или даже в том же — регионе работает **компания Б**, которая совершенно самостоятельно придумала точно такое же название, как у **А**, и так же честно трудится. Если **компания Б** зарегистрирует свое название как товарный знак, а потом обнаружит, что **компания А** работает вместе с ней в том же сегменте, она может подать в суд на **компанию А** и потребовать компенсации за использование её интеллектуальной собственности.

Исход дела будет не вполне предсказуем. С одной стороны, суд видит, что правообладатель (**компания Б**) начала использовать товарный знак по прямому назначению позже, чем **компания А**. С другой стороны, **компания А**, не регистрируя товарный знак, работала под коммерческим обозначением — и оно тоже имеет некоторую степень правовой защиты. Однако **компания А** значительно сложнее подтвердить в суде свои права на коммерческое обозначение, чем **компания Б** — на зарегистрированный товарный знак. Как правило, сделать это не удастся, и штраф в таком случае может составить порядка 250–300 тысяч рублей, но теоретически сумма может доходить и до пяти миллионов. Кроме того, будет оценена сумма убытков, подлежащих возмещению. После этого **компания А** понадобится провести ребрендинг, потому что работать дальше под «чужим» названием она не имеет права.

Компании, которые работают под неоригинальными, распространенными названиями, тоже не могут находиться в безопасности. Если посмотреть на типичные вывески в любом городе — парикмахерскую «Светлана», салон красоты Beauty, магазин «Минутка», — все они рискуют получить судебный иск от «патентного тролля».

NOTA BENE: Кто такой «патентный тролль»? Это юридическое или физическое лицо, зарабатывающее на патентных исках. Они специально регистрируют

распространенные названия для дальнейшего их использования в корыстных целях. При этом они даже не пользуются этими товарными знаками.

«Патентный тролль» неприятен, но не настолько опасен, как порой рассказывают не очень честные юристы. Иск на пять миллионов рублей вряд ли случится. Наиболее вероятный сценарий развития событий — придется отдать 100–150 тысяч рублей на судебную волокиту или 300–400 тысяч рублей на выкуп товарного знака. Можно отделаться и штрафом в 25 тысяч рублей, если доказать, что правообладателем данный товарный знак не использовался по назначению.

Получить иск на основе совпадения названий, умышленного или случайного, — не единственная опасность при работе без зарегистрированного товарного знака. Недобросовестные конкуренты, работая параллельно под схожим наименованием, будут пожинать плоды ваших вложений в маркетинг продукта.

Защитить уникальность своего продукта

Для массового продукта узнаваемость критично важна. Нужно, чтобы он запомнился в рекламе и легко узнавался на полках в магазине, чтобы у потребителя сложилась четкая ассоциация. Поэтому компании вкладывают столько сил и средств в то, чтобы выделить продукт среди аналогов, приобрести репутацию и сохранять ее.

История об очень похожих батарейках

Розовый заяц Duracell с батарейкой черно-медного цвета в руках смотрит на нас с экрана телевизора, баннеров на сайтах и витрин магазинов. Этот черно-медный цвет является невербальным товарным знаком производителя батареек.

Очень похожие цвета и их компоновку использовала в дизайне своих батареек компания «ЗУБР ОВК». Различие было лишь в том, что на элементах питания от «ЗУБР ОВК» стояло их собственное название.

Пытаясь запретить использовать свой товарный знак, Duracell Batteries BVBA подала в суд. В первой и второй инстанции суды

решили, что раз на батарейках написано «ЗУБР», то ни о каком нарушении речи не идет. Однако суд по интеллектуальным правам указал, что в данном случае нужно сравнивать внешний вид товара без учета словесных элементов.

Проведенный опрос показал, что большинство людей могли ошибиться и купить батарейки «ЗУБР» вместо Duracell из-за схожести дизайна. Этот опрос был учтен при новом рассмотрении дела в Арбитражном суде Московской области.

В итоге иск компании Duracell удовлетворили. Компании «ЗУБР ОВК» запретили использовать спорный дизайн продукции и взыскали с нее 1 000 000 рублей.⁶

Таким образом, мы видим: для того чтобы поставить барьер к паразитированию на вашем бренде, важно заранее подумать о регистрации товарного знака.

Предотвратить продажу контрафакта

Товары могут скопировать производители контрафакта. В этом случае регистрация товарного знака помогает избавиться от конкурентной и зачастую порочащей репутацию бренда некачественной продукции.

К сожалению, контрафакт можно встретить во многих областях товаров: от шампуней до лекарств. И достаточно распространен он среди производителей детских игрушек.

Случай с «Машей и Медведем»

Герои мультфильма «Маша и Медведь» являются одними из самых копируемых персонажей в России, которых штампуют на разного

⁶ Решение Арбитражного суда Московской области от 2 декабря 2019 г. по делу № А41-59565/18.

вида продукции для детей. Так, за продажу тапочек с изображением этих мультгероев собственник товарного знака отсудил у предпринимателя-продавца из Волоколамска 30 тысяч рублей.⁹ Казалось бы, немного. Но это лишь один из многих исков, которые правообладатель предъявляет по всей стране к недобросовестным продавцам.

История про домик свинки Пеппы

Владелец прав на образ мультперсонажа «Свинка Пеппа» выиграл иск к производителю конструктора «Домик Свинки».¹⁰ Фигурки конструктора очень напоминали персонажей популярного мультфильма — это доказал социологический опрос. Компенсация по иску составила почти 33 миллиона рублей. Позже иск был отозван, и стороны пришли к мировому соглашению о выплате 20 миллионов. Однако этот иск все равно является примером самого крупного иска в этой области в судебной системе нашей страны.

Итак, в этой главе мы раскрыли причины и ситуации, когда регистрация товарного знака настоятельно рекомендуется. Товарный знак — это не «мертвый груз» для компании. Он помогает избежать проблем всевозможных масштабов: от неприятных «патентных троллей» до распространения контрафакта. А если товарный знак больше не нужен, его можно продать, иногда с неплохой выгодой для компании.

А что, если для вашего бизнеса все эти моменты не критичны? Можно ли существовать без товарного знака в принципе, есть ли какие-то ограничения на этот счет — об этом поговорим в следующей главе.

⁹ Решение Арбитражного суда Московской области от 25 марта 2019 г. по делу № А41-11228/18.

¹⁰ Решение Арбитражного суда города Москвы от 27 января 2020 г. по делу № А40-156970/19-5-1412.



Глава 3



Что будет, если не регистрировать
товарный знак

В случае, если бизнес не является крупным, а производство продукции не связано с конкурентным рынком, для идентификации продукции компании зачастую используют логотип. Такой логотип может быть размещен на вывесках, в офисе или на упаковке продукции. При отсутствии регистрации товарного знака логотип компании признается коммерческим обозначением.

Коммерческое обозначение не обладает такой же степенью защиты, как товарные знаки, а использование такого правового института в обороте достаточно затруднено. Будет легче сравнить эти понятия в таблице.

	Коммерческое обозначение (КО)	Товарный знак (ТЗ)
Срок защиты	Бессрочно, но право защиты пропадает, если КО не используется в течение 1 года	10 лет с правом неоднократного продления. Право защиты пропадает, если ТЗ не используется в течение 3 лет
Максимальное количество объектов, которыми может пользоваться одно предприятие	КО у предприятия может быть только одно	Количество ТЗ у предприятия неограниченно
Может ли объект использоваться одновременно несколькими лицами?	Да, количество неограниченно	Да, на основании лицензионного договора или иного письменного согласия правообладателя
Кто определяет достаточную степень уникальности защиты?	Сама компания. В дальнейшем позиция может быть подтверждена или опровергнута в арбитражном суде	Роспатент в качестве регистрирующего органа
Может ли быть отчуждено право на этот объект?	По закону — только в составе всего предприятия. На практике КО не является самостоятельным объектом продажи	Может быть предметом любой сделки. Последующий переход права регистрируется Роспатентом
Возможно ли использование для целей бухгалтерского и налогового учета?	Нет	Да

Возможно ли требовать защиты права на этот объект индивидуализации в суде?	Право требовать прекращения использования объекта, только если он сходен до степени смешения	Право требовать прекращения любого неправомерного использования ТЗ
Возможно ли требовать компенсацию нарушенного права?	Право требовать взыскания доказанных убытков (размер убытков в этом случае сложно доказуем)	Право требовать взыскания компенсации от 10 000 до 5 000 000 рублей или двойной стоимости передачи права требования по лицензионному договору; либо право требовать взыскания
Может ли защищать отдельную продукцию (партию товара)?	Нет	Да

Какой вывод следует из сравнительной таблицы?

Логотип или название компании могут быть признаны коммерческим обозначением, и права на них в некоторой степени охраняются законом. Однако коммерческое обозначение не дает дополнительных возможностей развивать бизнес, получать значительные компенсации ущерба в случае нарушения ваших прав и не страхует от рисков, о которых мы говорили в предыдущей главе. Если вам не нужно выделяться среди конкурентов, то вполне можно успешно вести бизнес и без регистрации товарного знака.

Однако регистрация товарного знака позволяет бизнесу выйти на принципиально иной уровень защиты, где узнаваемость и уникальность бренда представляют собой значительную ценность и где этой ценностью можно свободно распоряжаться.



Глава 4



Как зарегистрировать
товарный знак

Эту главу можно использовать как чек-лист в процессе регистрации товарного знака: изучить до и сверяться в процессе. Здесь мы расписали алгоритм самой регистрации, как подготовиться к ней и как подготовить свой товарный знак, чтобы он подошел под все требования законодательства.

Где регистрировать товарный знак и кто имеет на это право

Государственная регистрация товарного знака осуществляется федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Таким органом в Российской Федерации является Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент). Проверку поступающих обозначений на предмет их охраноспособности, а также непосредственно регистрацию товарных знаков осуществляет структурное подразделение Роспатента — Федеральное бюджетное государственное учреждение «Федеральный институт интеллектуальной собственности» (ФГБУ ФИПС).

Согласно статье 1478 и пункту 1 статьи 1492 Гражданского кодекса Российской Федерации заявка на государственную регистрацию товарного знака подается юридическим лицом, которое признается заявителем.

Таковыми же правами для регистрации товарного знака в качестве юридического лица обладают индивидуальные предприниматели, а также некоммерческие организации в случае использования товарного знака в предпринимательской деятельности.

С 29 июня 2023 года зарегистрировать товарный знак теперь могут и физические лица, не обладающие статусом индивидуального предпринимателя. Такой инструмент позволит развивать личный бренд обычным гражданам, прежде всего тем, кто ведет свою деятельность в качестве самозанятых.

Гид по ограничениям в регистрации товарных знаков: что нельзя регистрировать

Отдельные буквы

Как правило, упомянутые обозначения (буквы) входят в товарные знаки в качестве элементов и охраняются в составе общей композиции.

Сочетания букв

Не обладают различительной способностью сочетания букв, не имеющие словесного характера (или не воспринимаемые как слово) и характерного графического исполнения.

Цифры, числа

Не обладают различительной способностью цифры и числа, если они не имеют характерного графического исполнения.

Линии, простые геометрические фигуры

Из-за частого использования разными производителями указанные обозначения утратили различительный характер и не способны индивидуализировать товары и услуги. Вместе с тем, правовая охрана может быть предоставлена сочетанию изображений линий или простых геометрических фигур, образующему композицию, дающую качественно новый уровень восприятия обозначения в целом.

Изображения товаров

Не обладают различительной способностью реалистические или схематические изображения товаров. Одни и те же товары могут изготавливаться разными производителями. При этом каждый из них имеет право свободно помещать изображения товара на упаковке, в рекламе и т. д. (например, разместить изображение помидора на банке с кетчупом). В то же время, если изображение товара представлено в каком-либо оригинальном исполнении, то оно может быть зарегистрировано в качестве товарного знака.

Простые указания товаров или услуг

Не обладают различительной способностью простые указания товаров или услуг, заявляемые для обозначения этих товаров и услуг (например, «фрукты», «одежда», «ремонт», «строительство»). Такие обозначения, представляющие собой простые родовые и видовые наименования товаров и услуг, будут восприниматься потребителем как информация о самих товарах и услугах, а не об их происхождении от того или иного производителя.

Вместе с тем включение в товарный знак указаний товаров или услуг допускается в качестве неохраняемого элемента, если он не будет иметь преобладающего значения в изображении товарного знака.

Общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры

Не обладают различительной способностью общепринятые сокращенные наименования предприятий, отраслей и их аббревиатуры (например, «пищепром», «тяжпром», НПО, НКО), аббревиатуры организационно-правовых форм юридических

лиц (например, АО, ООО, Ltd, GmbH). Такие сокращения и аббревиатуры могут входить в состав товарного знака только как неохраняемый элемент.

Обозначения, вошедшие во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида

Обозначение, вошедшее в широкий обиход или какую-либо специальную отрасль производства как название самого товара, становится видовым понятием товара, неотделимым от него. Вследствие этого видовое понятие товара не может служить средством индивидуализации этого товара и указателем источника его происхождения (например, «линолеум», «вазелин», «эскалатор» и т. п.).

Общепринятые символы

К общепринятым символам могут быть отнесены изобразительные обозначения, символизирующие отрасль хозяйства или область деятельности (например, змея и чаша — медицина, колос — сельское хозяйство, знаки обозначения химических элементов, валютные знаки и др.). Такие обозначения могут быть отнесены к общепринятым символам только в том случае, если они заявлены на регистрацию в качестве товарных знаков для товаров, относящихся к той отрасли, символом которой они стали.

Например, изображению кристалла — общепринятому символу ювелирного производства — не может быть предоставлена правовая охрана в качестве товарного знака в отношении ювелирных изделий. Вместе с тем, это изображение может быть зарегистрировано для товаров, не связанных с ювелирным производством (например, для музыкальных инструментов, осветительных приборов и т. д.).

Общепринятые термины

К общепринятым терминам относятся, в первую очередь, лексические единицы, характерные для языка конкретных областей науки и техники. Как правило, отказ по такому основанию является обоснованным в том случае, когда термин применяется в той отрасли, к которой относится деятельность заявителя.

Обозначения, характеризующие товары

Не допускается регистрация обозначений в качестве товарных знаков, если эти обозначения не обладают различительной способностью или состоят только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

К таким элементам относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров; указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на местонахождение изготовителя товара.

Что нужно сделать перед регистрацией товаров и услуг

Регистрация товарного знака осуществляется в соответствии с классификаторами Международной классификации товаров и услуг (сокращенно МКТУ). Это классификация, которая

используется для систематизации всех производимых товаров и услуг по всему миру.

Все производимые товары и оказываемые услуги разбиты на 45 классов, из которых 34 класса — классификация товаров и 11 — классификация услуг. Товарный знак регистрируется в отношении каждого вида оказания услуги или товара. Что это значит?

Например, товарный знак «редис» может быть зарегистрирован в отношении товарного знака по классу «ресторан». Одновременно такой же товарный знак может быть зарегистрирован по классу «компьютерные программы». В этом случае не будет конкуренции по вопросу регистрации товарного знака, так как оба они используются для защиты различных сфер предпринимательской деятельности.

Алгоритм регистрации, документы и стоимость товарного знака

1. Подача заявки

Все начинается с утверждения изображения товарного знака и выбора классов МКТУ, в отношении которых регистрируется товарный знак. Затем необходимы оформление полномочий на подачу документов на регистрацию и ведение переписки с Роспатентом, уплата первоначальной пошлины за подачу заявки и выдачу решения по результатам формальной экспертизы (3 500 рублей + 1 000 рублей за каждый класс МКТУ, для которых запрашивается регистрация свыше 5 классов).

2. Регистрация заявки



3. Формальная экспертиза

Формальная экспертиза проводится Роспатентом в срок, не превышающий 1 месяца со дня подачи заявки. По предварительным результатам экспертизы принимается предварительное одобрение регистрации товарного знака. Если во время проведения экспертизы появляются какие-то вопросы, Роспатент отправляет уведомление о необходимости предоставления пояснений.



4. Экспертиза заявленного обозначения (экспертиза по существу)

Экспертиза по существу проводится Роспатентом в срок, не превышающий 12 месяцев с момента принятия положительного решения формальной экспертизы. Но год обычно никто не ждет. За 2022 год по сравнению с 2021 годом общий показатель средней длительности рассмотрения заявок на товарные знаки сохранился на уровне не более 4 месяцев и составил 3,88 месяца, а по сравнению с показателем 2020 года сократился на 1,12 месяца. За проведение экспертизы обозначения, заявленного в качестве товарного знака, и принятие решения по ее результатам нужно будет заплатить 17 000 ₽ (за один класс). Если классов больше 5, необходимо доплатить 2 500₽ за каждый класс свыше 5.



5. Уведомление заявителя о результатах экспертизы

После принятия Роспатентом положительного решения оплачивается уже окончательная государственная пошлина за регистрацию товарного знака в сумме 18 000 ₽ (+2 000 ₽ за каждый класс свыше 5).

6. Выдача свидетельств на товарный знак

Роспатент выдает свидетельство на товарный знак в течение месяца с момента принятия положительного решения о регистрации товарного знака.

NOTA BENE: Регистрация товарного знака происходит поэтапно, а пошлина оплачивается после принятия положительного решения по каждому этапу, что делает процесс понятным и безопасным с точки зрения потери пошлины.

В теории регистрация товарного знака звучит логично и закономерно. Разрабатываете знак, который не нарушает законодательство, проходите все этапы от подачи заявки до собственно регистрации и пользуетесь. Но практика показывает, что на каждом из этапов, к сожалению, могут встречаться подводные камни — о них поговорим в следующей главе.



Глава 5



Практические советы
по регистрации товарного знака

Предвидеть сложности и быть готовым к ним — важная часть любого процесса. Рассмотрим, где реальность может разойтись с планом в деле регистрации товарного знака и на что стоит обратить свое пристальное внимание.

Совет № 1: Внимательно выбирайте товарный знак, который не похож на чужой

Самое важное перед началом регистрации товарного знака — определиться с его содержанием. Мы уже выяснили, что товарный знак может быть:

- **словесным** (слова, их сочетания, буквы и цифры);
- **изобразительным** (рисунки, символы, цвета);
- **объемным** (форма и упаковка товара);
- **невизуальным** (запах, вкус, звук);
- **комбинированным**.

Проблема

Нужно создать такой товарный знак, какой еще никто не регистрировал. В противном случае, в регистрации откажут.

Решение

Чтобы сравнить ваш вариант с уже зарегистрированными, воспользуйтесь поиском на сайте Федерального института промышленной

собственности (ФИПС). Вы сможете зарегистрировать товарный знак, если он отвечает одному из условий:

- не похож на другой товарный знак;
- похож на другой товарный знак, но будет регистрироваться в отношении непересекающихся групп товаров и услуг.

Для максимально комплексной проверки обозначения на предмет сходства с уже зарегистрированными товарными знаками важно проверять обозначение также и по базам поданных заявок (обозначений, которые находятся на экспертизе в ФИПСе, регистрация которых в качестве товарного знака еще не завершена, и при положительном решении о регистрации будут иметь приоритет с момента подачи заявки). Такие базы являются платными, однако для того, чтобы снизить риски отказа в регистрации, проверка по ним обязательна.

Пример

Товарный знак «Королевство масел» может быть зарегистрирован как для производства пищевых масел (оливковое, подсолнечное), так и для производства технических масел (для двигателя, смазки механизмов и т. п.). И это будут два разных самостоятельных товарных знака.

Где сэкономить:

- Регистрируйте комбинированный товарный знак — так под правовую защиту попадет и словесное написание, и логотип в отдельности, и вы потратите меньше денег.
- Проводите предварительную проверку вашего обозначения по базам товарных знаков и поданных заявок. И в случае выявления схожих товарных знаков, доработайте совместно

со специалистом по товарным знакам, ваш логотип до охраноспособного результата. Это поможет вам сэкономить не только денежные средства, но и время.

Совет № 2: Точно определяйте классы МКТУ

Проблема

Товарный знак регистрируется с привязкой к определенному классу. Как мы уже обсуждали выше, всего таких классов 45, и они составляют международную классификацию товаров и услуг (МКТУ). Сложность в том, что:

- Можно зарегистрировать товарный знак в отношении нескольких классов МКТУ, но указание каждого дополнительно класса удорожает регистрацию.
- После подачи заявки дополнить классы не получится. Бизнес постоянно развивается, и вам может понадобиться класс МКТУ, о котором вы раньше не думали.

Казалось бы, почему бы тогда не зарегистрировать товарный знак в отношении сразу всех классов МКТУ, так сказать «с запасом»? Во-первых, потому что это дорогостоящее занятие. Государственная пошлина для всех 45 классов обойдется вам в 223 тысячи рублей. Во-вторых, такая регистрация лишена практического смысла. По закону (ст. 1486 Гражданского кодекса РФ), если вы не используете товарный знак для какого-то из зарегистрированных классов МКТУ в течение трех лет, его правовую охрану можно досрочно прекратить и тогда деньги будут потрачены впустую.

Решение

Чтобы определиться, в отношении каких классов нужно регистрировать свой товарный знак, тщательно изучите каждый из них.

Совет № 3: Максимально полно указывайте необходимые вам группы товаров и услуг

Определившись с классами МКТУ, стоит продумать перечень товаров и услуг, которые вы хотите защитить товарным знаком.

Проблема

В каждом классе МКТУ есть перечень определенных товаров и услуг. Они постоянно актуализируются, туда добавляются новые пункты. Часто в одном классе соседствуют совершенно разные товары или услуги:

- бенгальские огни и танки (в рамках одного класса 13);
- вазы для фруктов и стекловата (в рамках одного класса 21);
- накладные бороды и рождественские гирлянды (в рамках одного класса 26).

Так же как и перечень классов, их список нельзя будет дополнить после начала процедуры регистрации.

Решение

Составить максимально широкий и подробный список предоставляемых товаров и услуг. Не только текущих, но и тех, что могут

появиться в будущем при развитии компании. Сверить этот список с перечнем классов и товаров МКТУ. К счастью, размер государственной пошлины не зависит от количества товаров и услуг. Встречаются перечни товаров, составленные на 10 листах, — и это вполне достойный пример для подражания.

Стоит включить в этот список собирательные понятия. Печете блины? Добавьте в список «еда» и «доставка еды». Вяжете свитера? Включите в перечень «одежда», «шерстяная пряжа».

Пример

У вас своя компания по интернет-маркетингу. Вот как для нее может выглядеть список услуг:

- ▶ Агентства рекламные;
- ▶ Изучение общественного рынка;
- ▶ Изучение рынка;
- ▶ Исследования в области бизнеса;
- ▶ Исследования маркетинговые;
- ▶ Консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в рекламе;
- ▶ Маркетинг;
- ▶ Маркетинг в части публикаций программного обеспечения;
- ▶ Маркетинг целевой;
- ▶ Обработка текста;
- ▶ Подготовка платежных документов;
- ▶ Рассылка электронных писем;
- ▶ Телеконференции;
- ▶ Монтаж видеозаписей;
- ▶ Организация и проведение конференций;
- ▶ Организация и проведение семинаров;
- ▶ Организация конкурсов (учебных или развлекательных);
- ▶ Публикация интерактивная книг и периодики.

Телеконференции, конкурсы и публикация интерактивных книг попали в этот список не случайно. Сфера маркетинга (как и все цифровые направления бизнеса) очень быстро развивается. Не исключено, что через пару лет начинающее агентство станет проводить конференции и обучать людей. Фундамент будет подготовлен заранее, и не придется регистрировать товарный знак заново.

Совет № 4: Корректно отвечайте на предварительный отказ эксперта

В ходе проверки заявления на регистрацию товарного знака эксперт может прислать два типа уведомлений:

- **запрос,**
- **«предварительный отказ».**

Первый вариант не выглядит пугающим. Запрос присылают, чтобы уточнить информацию в заявке:

- **допущена ошибка при составлении документов;**
- **не приложена доверенность, когда заявку подает патентный поверенный;**
- **необходимы дополнительные материалы, отражающие особенности заявленного обозначения;**
- **допущена ошибка в написании классов МКТУ или товаров и услуг.**

В этом случае необходимо просто дослать недостающие или исправленные документы.

«Предварительный отказ» официально носит юридическое название: «Уведомление о результатах проверки соответствия

заявленного обозначения требованиям законодательства». Вы не обязательно его получите, но вероятность существует.

Проблема

Хоть это и не окончательное заключение, но к нему стоит относиться со всей серьезностью. В уведомлении эксперт разъясняет, почему он не считает возможным зарегистрировать ваш товарный знак. На ответ у вас будет полгода, но только одна попытка. Не ответите на все вопросы эксперта или не сможете убедить его в рамках письменного жанра — заявку отклонят. Вы потеряете время, деньги и товарный знак. Все придется начинать сначала.

Решение

Нужен мотивированный и убедительный ответ. При этом не стоит радоваться короткому отказу. Ответить на него гораздо сложнее, ведь придется догадываться, что имел в виду эксперт. «Ваш товарный знак схож до степени смешения с таким-то товарным знаком, поэтому зарегистрировать его нельзя», — в ответ на такое уведомление придется самостоятельно найти указанный товарный знак, изучить его, найти, в какой сфере он применяется, как пишется или изображается и т. д. После этого свои замечания, ответы и комментарии необходимо будет «упаковать» в юридически грамотный текст и отправить эксперту.

Если противопоставленный товарный знак действительно схож с вашим обозначением, в некоторых случаях имеет смысл связаться с правообладателем такого товарного знака и попросить его предоставить вам согласие на использование слова или словосочетания в составе товарного знака. Минус данного действия в том, что цену за такое согласие могут назначить достаточно высокую, а гарантий того, что с согласием обозначение точно пройдет регистрацию — нет.

Если правообладатель отказывается дать свое согласие на использование слова или словосочетания в составе товарного знака или назначает за него необоснованно высокую цену, но при этом в течение трех лет не использует зарегистрированный товарный знак в интересующих классах МКТУ, есть возможность обратиться в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о прекращении действия товарного знака в связи с его неиспользованием правообладателем в течение 3 лет. В таком случае бремя доказывания использования товарного знака лежит на его правообладателе.

Если же вы получили развернутое уведомление, то постарайтесь подробно ответить на все вопросы эксперта и оспорить аргументы, которые можно оспорить.

NOTA BENE: И напоследок повторим пару советов, как сэкономить на процессе регистрации:

- Регистрируйте комбинированный товарный знак — так под правовую защиту попадет и словесное написание, и изобразительный элемент в отдельности, и вы потратите меньше денег.
- Проводите предварительную проверку вашего обозначения по базам товарных знаков и поданных заявок. В случае выявления схожих товарных знаков доработайте совместно со специалистом по товарным знакам ваш логотип до охраноспособного результата. Это поможет вам сэкономить не только денежные средства, но и время.

Как и практически любой юридический процесс, регистрация товарного знака требует большой внимательности, осведомленности и терпения. Мало знать все этапы этого процесса. Нужно представлять заранее, где могут скрываться препятствия и сложности, и быть готовым к ним. Это та самая ситуация, когда предупрежден — значит вооружен и «подстелить соломку» лучше заранее.

Главный совет

С самого начала адекватно оцените сложность регистрации именно вашего товарного знака. Проконсультируйтесь с юристом, если нужно сориентироваться в ситуации и понять, к какому сценарию готовиться. Скорее всего, процесс регистрации от этого не станет увеселительной прогулкой, но, по крайней мере, вы избежите лишнего стресса и получите товарный знак в таком виде, в каком хотели, и с первого раза.



Заключение



Значительный рост зарегистрированных товарных знаков по всему миру показывает, что мы вступили в эру, где нематериальные активы играют не меньшую роль, чем обычные товары и услуги. Товарный знак выступает в качестве гарантии того, что ваш товар уникален, и помогает сохранить эту уникальность на протяжении всего цикла производства и в любой точке земного шара.

Товарный знак — это один из способов роста для компаний, привлекающих внешнее финансирование. Он также является необходимым средством закрепления отношений в экосистеме франчайзингового бизнеса и реальным средством борьбы с «серым» импортом для торговых компаний.

С помощью нашего руководства вы легко можете сориентироваться, будет ли в данный момент регистрация товарного знака выгодна для вашего бизнеса.

Принимайте осознанные, своевременные решения и процветайте!



Фокус на главном



Если у вас есть вопросы по регистрации товарных знаков,
или вы хотите получить консультацию юриста, обращайтесь:

✉ office@predmetno.legal

☎ +7 812 223-60-19

predmetno.legal