

Товарные знаки

Что нужно знать разработчикам
компьютерных программ и баз данных

СЕГОДНЯ В РОССИИ

1 млн+

действующих товарных знаков. Один
похожий — и запуск продукта под угрозой.

▶ О ЧЕМ ЭТА ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Что важно понимать в товарных знаках, чтобы не подставить себя

▶ 01

Что такое товарный знак

и зачем он нужен

▶ 02

Виды товарных знаков

словесные, изобразительные, комбинированные

▶ 03

Что дает регистрация

и чем рискует тот, кто не регистрирует

▶ 04

Критерии охраноспособности

когда знак зарегистрируют, а когда нет

▶ 05

Сходство до степени смешения

как сравнивают знаки эксперты Роспатента

▶ 06

Типичные ошибки

которые делают при регистрации знака

▼ ЧАСТЬ 1 · ОСНОВЫ

Что такое товарный знак

► ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Товарный знак – это **обозначение** (слово, изображение или их комбинация), которое отличает товары и услуги одного производителя от товаров и услуг других производителей.

► ГЛАВНОЕ ПРО ПРАВО

Монополия

право запрещать другим
использовать ваш знак

10 лет

срок защиты, продлевается
неограниченно

Гос. реестр

регистрация в Роспатенте,
действует на всей
территории РФ

► ВИДЫ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ

Три классических вида – 95% всех знаков

А**Словесные**

Слова и словосочетания, выполненные стандартным шрифтом

**PHOTOSHOP****kaspersky****WINDOWS****Б****Изобразительные**

Изображения без словесных элементов: фигуры, символы, рисунки

**В****Комбинированные**

Сочетание словесных и изобразительных элементов. Самый частый вариант



▼ ЧАСТЬ 2 · ЦЕННОСТЬ ТЗ

Что дает регистрация товарного знака для программного обеспечения

01



Монополия на название или логотип

Никто не может использовать название
вашей программы или ее изображение

02



Контроль нелегального распространения

С помощью товарного знака гораздо проще
запрещать предложения к продаже
или скачиванию пиратских версий
программ, чем с помощью инструментов
авторского права

03



Сохранение названия при смене состава разработчиков

В случае изменения состава основных лиц,
участвовавших в создании программы,
вы сохраните ее название благодаря
товарному знаку

04



Нематериальный актив

ТЗ можно продать, заложить, внести в
уставной капитал, использовать для
оптимизации налогов

▶ РИСКИ БЕЗ РЕГИСТРАЦИИ

Что может быть, если название программы не зарегистрировано как товарный знак

01**Его может зарегистрировать кто-то другой**

Даже если вы ранее зарегистрировали программу в Роспатенте, это не означает, что любой желающий не сможет зарегистрировать такое же название в качестве товарного знака – и такую регистрацию можно будет отменить.

Дело № СИП-1083/2022

02**Вам могут запретить использовать название вашей программы**

Ренейминг приведет к сокращению потока клиентов. Запрет может быть и в случае похожих обозначений: суд посчитал название программы «Platius» похожим на товарные знаки «Platinum» и «Platina» и запретил его использовать.

Дело № А40-58060/15

03**С вас могут взыскать компенсацию**

Предложение на сайте к продаже программы «Acronis vmProtect», сходной с товарным знаком «VMPROTECT» – **150 000 Р.** Продажа видеоигр «Простые игры для всей семьи», сходного с ТЗ «Простые игры» – **280 000 Р.**

Дела № А40-76512/14, № А40-101129/2011

▶ НАЗВАНИЕ ПРОГРАММЫ БЕЗ РЕГИСТРАЦИИ

Используете название, но права на него не охватываются товарным знаком

Иногда все это применимо и к логотипам

▶ Название программы без регистрации	▶ Название программы охраняется товарным знаком
КТО МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ Кто угодно – вы не вправе запретить	КТО МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ Только вы; остальным – запрет
ЕСЛИ СКОПИРОВАЛИ Нужно доказывать убытки – это сложно	ЕСЛИ СКОПИРОВАЛИ Компенсация от 10 000 до 10 000 000 ₽ без доказывания убытков
ПРОДАЖА ПРОГРАММ НА САЙТЕ ИЛИ ЧЕРЕЗ ПРИЛОЖЕНИЯ Сайт могут заблокировать, а программу – удалить из приложения по требованию правообладателя	ПРОДАЖА ПРОГРАММ НА САЙТЕ ИЛИ ЧЕРЕЗ ПРИЛОЖЕНИЯ Ваши права подтверждаются свидетельством и записью в реестре. Блокировка сайта из-за нарушения права на чужой товарный знак или удаление приложения не грозят
РЕКЛАМА ПРОГРАММ С НАЗВАНИЕМ НА АНГЛИЙСКОМ Невозможна без их перевода на русский язык	РЕКЛАМА ПРОГРАММ С НАЗВАНИЕМ НА АНГЛИЙСКОМ Возможна без их перевода на русский язык

▼ ЧАСТЬ 3 · ОХРАНОСПОСОБНОСТЬ

Как юристы оценивают перспективы регистрации товарного знака

01



Чистота прав

Правильно оформлены отношения с автором обозначения – дизайнером, копирайтером

02



Корректный подбор классов МКТУ

Регистрируем именно те классы товаров и услуг, которые используем

03



Нет относительных оснований для отказа

Знак не сходен до степени смешения с ранее зарегистрированными знаками

04



Нет абсолютных оснований для отказа

Знак различительный, не вводит в заблуждение, не противоречит морали

▶ КРИТЕРИЙ 1 · ЧИСТОТА ПРАВ

Кому принадлежат права на логотип, который вам нарисовали

▶ ПРАВИЛО

Если обозначение (логотип, логотип и название, в некоторых случаях – само название)...

...создано дизайнером по заказу, **права на него возникают у автора**. Заказчик получает только то, что прямо передано по договору.

Для регистрации ТЗ должны быть оформлены отношения с автором: обязательно нужен договор, по которому право на логотип переходит вам. Даже если вы заказывали логотип через фриланс-биржу или на доске объявлений – договор защитит вас от любых будущих споров.

▶ РИСК

**до 10 млн
₽**

компенсация в пользу автора

Размер определяет суд исходя из характера нарушения (ст. 1301 ГК РФ)

ТЗ защищает не вообще, а в конкретных классах товаров и услуг

45

классов МКТУ

34 товара + 11 услуг

► ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ

Один и тот же знак может быть зарегистрирован разными правообладателями в разных классах. **«РЕДИС»** для компьютерных программ и **«РЕДИС»** для ресторанов могут спокойно сосуществовать.

За каждый класс платится отдельная пошлина. Регистрировать «с запасом» все 45 классов нецелесообразно (~223 тыс. ₽ только пошлины).

Если ТЗ не используется в классе 3 года – заинтересованное лицо может через Суд по интеллектуальным правам аннулировать защиту.

▶ КЛАССЫ ДЛЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Какие товары и услуги нужны для программного обеспечения

В большинстве случаев регистрируются товары из 9 и услуги из 42 класса МКТУ

09 класс МКТУ

- ▶ программы для компьютеров, записанные
- ▶ программы компьютерные, загружаемые
- ▶ приложения загружаемые
- ▶ приложения мобильные
- ▶ базы данных

42 класс МКТУ

- ▶ разработка программного обеспечения
- ▶ разработка и проектирование мобильных приложений
- ▶ разработка видеоигр
- ▶ предоставление онлайн незагружаемых веб-приложений
- ▶ обеспечение программное как услуга [SaaS]

Для онлайн-игр также регистрируются услуги в **41 классе**, например, «предоставление онлайн видеоигр [развлекательные услуги]».

Любые услуги, которые предоставляет ваша компания или которые можно получить через программное обеспечение, также стоит включить в сферу охраны товарного знака. **Итоговый подбор осуществляют юристы**, учитывая фактическую и планируемую деятельность клиента.

▶ АБСОЛЮТНЫЕ ПРЕПЯТСТВИЯ

Основания для отказа в регистрации

Эти препятствия не зависят от чужих знаков – дело в самом обозначении

▶ Отсутствие различительной способности

Обозначение само по себе не отличает ваш товар от других: отдельные буквы и цифры, простые фигуры, аббревиатуры без проработки, обычный внешний вид товара или упаковки.

▶ Введение потребителя в заблуждение

Обозначение не должно обманывать о товаре, изготовителе или месте производства.

▶ Государственная символика

Нельзя использовать флаги, гербы и официальные символы без согласия уполномоченного органа.

▶ Указание на товары и услуги

Прямые наименования и характеристики: вид, свойство, качество, назначение, место и способ производства – а также аббревиатуры юридических форм (ООО, АО, Ltd, GmbH).

▶ Противоречие морали и общественным интересам

Запрещены скандальные, оскорбительные обозначения и игра на национальных чувствах.

▶ Общепринятые символы и терминология

Обозначения, вошедшие во всеобщее употребление для определенного вида товаров, а также общепринятые символы и термины отрасли.

► САМОЕ ЧАСТОЕ ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ОТКАЗА

Отсутствие различительной способности

Одно из самых частых оснований для отказа в регистрации товарных знаков для программного обеспечения

It solutions

itsoft

► ОТКАЗ В РЕГИСТРАЦИИ

Заявка № 2025732908

Отсутствие различительной способности

► ОТКАЗ В РЕГИСТРАЦИИ

Заявка № 2020737562

Отсутствие различительной способности

▶ ВАЖНО ДЛЯ ДИЗАЙНЕРА

Буквы регистрируют – но охраняется композиция, а не сами буквы

▶ ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ / НЕОХРАНЯЕМЫЙ ЭЛЕМЕНТ

▶ ИСКЛЮЧЕНИЯ

Буквы, фигуры и аббревиатуры могут получить охрану, если включены в товарный знак с другими элементами – образуя **оригинальную композицию**.

Охраняется именно комбинация, а не сами буквы или аббревиатуры – они, как правило, признаются **неохраняемыми**.

**LSTK**

▶ ЗАРЕГИСТРИРОВАН

№ 859484 · неохраняемо
«LSTK»

**A.F.F.**

▶ ЗАРЕГИСТРИРОВАН

№ 1057494 · неохраняемо
«Authentic Flemish
Fermentation»

**SSPM Records**

▶ ЗАРЕГИСТРИРОВАН

№ 1016154 · неохраняемо
«Records»

**Арзамас 16**

▶ ЗАРЕГИСТРИРОВАН

№ 1071465 · неохраняемо
«Арзамас 16»

► ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ ПРЕПЯТСТВИЯ · СХОДСТВО ДО СМЕШЕНИЯ

Знак не должен путаться с уже зарегистрированными

Обозначения сходны, если ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на отдельные отличия

► КАК ПРОВЕРИТЬ ДО ПОДАЧИ

1**Сайт Роспатента**

Базовая проверка по открытому реестру

searchplatform.rospatent.gov.ru

2**Платные базы**

Поиск в том числе по заявкам на рассмотрении

linkmark.ru и аналоги

3**Проверка Роспатента**

Платная услуга с выводами эксперта, но без гарантий результата

► КАК ЭКСПЕРТ СРАВНИВАЕТ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Отказы из-за конфликта с ранее зарегистрированными знаками

Сходство обозначений – риск отказа в регистрации или последующего аннулирования регистрации.

► **Звуковое сходство**

близкие звуки, фонетика, расположение слогов

► **Графическое сходство**

шрифт, написание, цвет, общая композиция

► **Смысловое сходство**

совпадение или близость заложенного значения

► **Сильные и слабые элементы**

сильные – оригинальные; слабые – IT, SOFT, APP



Заявка № 2024777838 · отказ: нет различительной способности и конфликт со знаками

R

ПРОТИВОПОСТАВЛЕННЫ



Росработа

Заявка № 2021718202 · отказ: конфликт с ранее зарегистрированными знаками

R

ПРОТИВОПОСТАВЛЕННЫ И ДР.



Заявка № 2022789073 · отказ: конфликт с ранее зарегистрированными знаками

R

ПРОТИВОПОСТАВЛЕННЫ



▼ ЧАСТЬ 4 · ИТОГИ

Практические выводы

Чек-лист перед началом коммерциализации программного обеспечения, название и логотип которого не зарегистрировано как товарный знак

► **ДЛЯ ОБОЗНАЧЕНИЯ**

- Оформить договор с дизайнером
- Не делать акцент на описательных или общеупотребительных словах
- Не составлять обозначение только из аббревиатур или фигур
- Не включать оскорбительные или противоречащие нормам морали слова и выражения

► **ДЛЯ ПРОЦЕДУРЫ**

- Подобрать товары и услуги по МКТУ
- Проверить, свободно ли обозначение
- Подать заявку на этапе разработки, лучше – до первого упоминания программы в интернете

▼ СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ



ПРЕДМЕТНО



Юристы,
с которыми

▶ просто ◀

САЙТ

predmetno.legal

ПОЧТА

office@predmetno.legal

ТЕЛЕФОН

+7 812 223-60-19

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО

Юлия Куклина

ассистент команды