

Бакланова Т.Э. Особенности регистрации прав на товарные знаки // Академия педагогических идей «Новация». – 2020. – №5 (май). – АРТ 28-эл. – 0,2 п. л. – URL: <http://akademnova.ru/page/875548>

РУБРИКА: ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

УДК 347.772

Бакланова Татьяна Эдуардовна
студент 4 курса Финансово-экономического факультета
ФГБОУ ВО Финансовый Университет
при Правительстве Российской Федерации
г.Москва, Российская Федерация
e-mail: t_baklanova@mail.ru

ОСОБЕННОСТИ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ НА ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

Аннотация: Данная статья представляет собой аргументацию необходимости и описание особенностей процедуры регистрации прав на товарные знаки. Она содержит в себе обоснование актуальности проблемы, описание методологии с указанием нормативно-правовых актов и авторские выводы.

Ключевые слова: товарный знак, средство индивидуализации, регистрация, исключительное право, экспертиза.

Baklanova Tatyana Eduardovna
4th year student of the Faculty of Finance and Economics
Financial University
under the Government of Russian Federation
Moscow, Russian Federation

FEATURES OF REGISTRATION OF RIGHTS TO TRADEMARKS

Abstract: This article is an argumentation of the need and a description of the features of the procedure for registering trademark rights. It contains a justification of the relevance of the problem, a description of the methodology with an indication of regulatory legal acts and copyright conclusions.

Keywords: trademark, means of individualization, registration, exclusive right, examination.

В современной экономике об уровне конкуренции даже не приходится говорить. Для повышения узнаваемости своей продукции предприниматели разрабатывают товарные знаки. Мы сталкиваемся с ними постоянно, ведь это как вывески магазинов, салонов, ресторанов вне дома, так и предметы домашнего пользования, включая технику, бытовую химию, продукты питания и прочее.

Регистрация товарного знака требует явных финансовых вложений, в связи с чем возникает вопрос - а насколько необходимо это делать? Незарегистрированное обозначение является весьма уязвимым, существует высокий риск того, что его законно присвоят себе конкуренты. Но даже несмотря на это, далеко не каждый бизнесмен регистрирует свой товарный знак. В большинстве случаев, помимо финансовых вложений, проблема заключается в незнании необходимых процедур и их особенностей.

Товарный знак – это прежде всего средство индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. Обозначение, используемое для индивидуализации работ и услуг, получило название «знак обслуживания». Эти названия очень схожи по смыслу, они идентифицируют продукт или услугу как принадлежащие конкретному

источнику. Данные положения отражены в статье 1477 Гражданского Кодекса РФ.

Обратим внимание на то, какие выделяют виды товарных знаков. Если четко следовать букве закона, а именно статье 1482 ГК РФ, то предусмотрены следующие виды товарных знаков: словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации. На практике большую долю товарных знаков составляют словесные, так как небольшие слоганы быстро запоминаются, легко используются в рекламе и обладают высокой степенью различимости. Изобразительные знаки представляют собой разнообразные орнаменты, очертания, геометрические фигуры и многое другое. Логотип, выполненный в необычной графической форме, тоже может быть зарегистрирован в качестве изобразительного товарного знака. Комбинированные товарные знаки, как не сложно догадаться, совмещают в два вышеописанных вида. Хотя законодательством и предусмотрена регистрация объемных товарных знаков, на практике они встречаются достаточно редко.

Итак, все товарные знаки должны быть зарегистрированы и охраняются законом. Регистрацию товарных знаков осуществляет Роспатент. Этот федеральный орган предоставляет защиту товарного знака в пределах территории Российской Федерации. Если в планы бизнесмена входит расширение бизнеса за рубежом, то он в любой момент может подать заявку на регистрацию товарного знака в другой стране, но наличие зарегистрированного товарного знака в России вовсе не дает гарантии на успешную регистрацию в другой стране. Можно использовать обозначение для маркировки своих товаров и без регистрации, но в таком случае в любой момент может наступить момент, когда третьи лица потребуют прекращения его использования на основании того, что они его

зарегистрировали. Как уже упоминалось ранее, без регистрации товарные знаки являются уязвимыми. Только после процедуры государственной регистрации предприниматель получает исключительное право на товарный знак, подтверждаемое свидетельством, срок действия которого составляет 10 лет.

Говоря о правовой защите товарных знаков, немаловажно, что законный владелец товарного знака наделяется целым комплексом средств, меры которых направлены на защиту его права от возможных нарушений. К тому же фирменное обозначение становится личным нематериальным активом, способным увеличить генерируемую прибыль. Дополнительно можно выдавать лицензии на его использование за определенную плату, расширять свой бизнес по франшизе. Во избежание многих возможных рисков, регистрацией товарного знака лучше заняться до начала производства и появления товара в продаже.

К ключевым особенностям процедуры регистрации товарного знака относится также то, что физическое лицо не имеет права подать заявку. Право выступать в роли заявителя имеют только индивидуальные предприниматели и юридические лица.

Еще один важный момент заключается в том, что для допущения к регистрации товарный знак не должен вводить потенциального потребителя товара или услуги в заблуждение, и основным его свойством должна являться различительная способность, о чем нам говорит статья 1483 ГК РФ. Важно не попасть и под другие ограничения, которые прописаны в данной статье. Рассмотрим некоторые из них.

В состав товарного знака допускается включение указание на город или область, но при условии, что заявитель зарегистрирован в соответствующей местности. В противном случае есть риск отказа в

регистрации в связи с тем, что потребитель введен в заблуждение относительно места производства товаров. В случае несовпадения знака, содержащего указание на какую-либо местность и адреса заявителя, возможен вариант переуступки прав на заявку лицу, зарегистрированному на «подходящей» территории.

Достаточно распространена практика регистрации товарных знаков, содержащих имя и фамилию. В основном это касается звезд шоу-бизнеса, спортсменов, которые получают статус ИП (или юридического лица) и закрепляют за собой монополию использования. Если предприниматель не известен широкой публике, то у него тоже есть шанс на регистрацию, но в случае, если у него редкая фамилия, что часто используют дизайнеры. В ином случае в предоставлении самостоятельной правовой охраны может быть отказано.

В настоящее время в Российской Федерации зарегистрировано и охраняется около полумиллиона товарных знаков. Эти данные побуждают задуматься автора товарного знака, что он не исключительно уникален и неповторим. Чтобы снизить риски и избежать разочарования после получения отказа на регистрацию, следует перед подачей заявки провести патентный поиск на сходство. Это необязательная процедура, но рекомендуемая. Провести оперативную проверку поможет экспресс-поиск, который проводится среди уже зарегистрированные товарных знаков, причем только для словесных обозначений. Если данный тест не обнаружил прямых совпадений, то можно провести полный поиск, который позволяет получить более широкое представление о возможных рисках. При обнаружении препятствий к регистрации товарного знака можно использовать некоторые пути их преодоления: видоизменить обозначение,

переформулировать слоган, купить знак, попытаться аннулировать чужой знак в связи с его неиспользованием и другие возможные варианты.

Таким образом, мы подошли непосредственно к процедуре регистрации товарных знаков. В среднем регистрация занимает около 10-12 месяцев и состоит из двух основных этапов: формальная экспертиза и экспертиза по существу. Содержание первого этапа состоит в проверке документов заявки - оформлении и корректность оплаты пошлин. Этот этап занимает в среднем 10 дней, по результатам которого выносится либо положительное решение, подразумевающее принятие заявки к рассмотрению, либо отрицательное, в случае неправильного оформления материалов заявки. В таком случае в заявку необходимо внести изменения и уплатить дополнительные пошлины. После подачи заявки никто другой не сможет зарегистрировать такой же или очень похожий товарный знак. На этом же этапе можно сделать проверку обозначения на уникальность.

Второй этап представляет собой государственную экспертизу, которая длится, как правило, около 8-10 месяцев. Это связано с тем, что Россия, как и многие другие страны, является частью серии международных соглашений в области защиты интеллектуальной собственности. В течение шести месяцев Роспатент ожидает поступление таких же заявок с испрашиванием приоритета из-за рубежа, и не сможет приступить к рассмотрению заявки по существу до конца этого периода. Но экспертизу можно ускорить, заплатив специальную пошлину в Роспатент, и зарегистрировать товарный знак за 2–3 месяца.

По окончании государственной экспертизы Роспатент может озвучить как удовлетворительное, так и неудовлетворительное решение. Если во время проверки не было обнаружено никаких препятствий, то товарный знак успешно регистрируется, и предпринимателю выдается

свидетельство, срок действия которого составляет 10 лет с даты регистрации. По истечении этого срока можно продлить товарный знак еще на 10 лет, оплатив соответствующую пошлину.

Если отрицательное решение по заявке принимается на основании государственной экспертизы, это не является основанием полагать, что товарный знак не может быть зарегистрирован. Роспатент всегда делает первый «предварительный отказ» от заявки, в которой эксперт объясняет, почему товарный знак не может быть зарегистрирован. В ответ на приведенные аргументы в Роспатент могут быть направлены обоснованные возражения или иные документы, подтверждающие возможность регистрации товарного знака. Если эксперты все же не согласятся с дополнительными доводами — следующим шагом может стать оспаривание решения экспертизы в Палате по патентным спорам, а после — и в Суде по интеллектуальным правам.

После правильной регистрации товарного знака его владелец имеет право публично объявить, что конкретное обозначение защищено и, следовательно, его использование возможно только с согласия правообладателя. Согласно ГК РФ, это можно сделать следующим образом: проставив символ охраны товарного знака – латинскую букву «R» в окружности: ®. Данная маркировка является правом, но не обязательством правообладателя товарного знака. При описании синонимов товарного знака в начале работы было упомянуто о таком термине, как «trade mark». Так вот в ряде зарубежных стран обозначение TM означает, что заявка на регистрацию товарного знака уже подана, однако в России такая маркировка не дает никакой правовой защиты.

Таким образом, можно сделать вывод, что регистрация товарного знака является длительным, финансово дорогостоящим процессом и не гарантирует положительного результата. Однако, взвесив все «за» и «против», все больше и больше предпринимателей приходят к выводу, что лучше всего зарегистрировать бренд до запуска продукта, поскольку затраты на регистрацию, очевидно, ниже, чем упущенная выгода при потере прав на него. Полученное свидетельство на товарный знак закрепляет исключительное право, защищает репутацию и перспективы бизнеса.

Список использованной литературы:

- 1) Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 N 230-ФЗ (ред. от 23.05.2018)
- 2) Приказ Роспатента от 31.12.2009 N 198 (ред. от 27.10.2015) «Об утверждении Методических рекомендаций по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания»
- 3) Романова, Е.А. Сущность товарного знака как средства индивидуализации / Е.А. Романова // Научно-методический журнал «Наука и образование: новое время». 2017. № 5 (6).
- 4) Ламбина, В.С. Основания, препятствующие регистрации товарных знаков / В.С. Ламбина // Вестник Университета имени О.Е. Кутафина. 2017. № 6 (34).
- 5) <http://www.delo-press.ru/articles.php?n=12188> – журнал «Арсенал предпринимателя», «Особенности регистрации товарных знаков»
- 6) <https://onlinepatent.ru/procedure/trademark/> - Регистрация товарного знака в Роспатенте

Дата поступления в редакцию: 27.04.2020 г.

Опубликовано: 04.05.2020 г.

© Академия педагогических идей «Новация», электронный журнал, 2020

© Бакланова Т.Э., 2020