

КАК ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ ТОВАРНЫЙ ЗНАК: ЛАЙФХАКИ И ПОДВОДНЫЕ КАМНИ

Благодаря новеллам Гражданского кодекса РФ, с 29 июня 2023 любое физическое лицо может зарегистрировать на себя товарный знак.



Товарный знак (ТЗ) – это обозначение, которое помогает индивидуализировать товары и услуги на рынке, отличить их от остальных.



Правообладатель ТЗ обладает
исключительным правом на
товарный знак



Никто не вправе использовать
данное обозначение для
индивидуализации своих товаров
и услуг без его согласия

НО!

Правообладатель ТЗ не обладает безграничной монополией - обозначение всегда регистрируется в отношении конкретных товаров и услуг, которые распределены на классы в соответствии с МКТУ (Международная классификация товаров и услуг)



Третье лицо не вправе использовать обозначение, тождественное или сходное с Вашим ТЗ до степени смешения, для товаров именно 7 класса МКТУ (машины, двигатели), и однородных с ними товаров.

Например, могут быть признаны однородными товары из разных классов МКТУ:

- «продукты детского питания» (5 класс МКТУ) и «продукты молочные» (29 класс МКТУ), «каши молочные» (30 класс МКТУ);
- «хлеб диабетический» (5 класс МКТУ) и «хлеб» (30 класс МКТУ).

Если вы хотите активно развивать свой бренд, защитить бизнес от недобросовестного копирования, иметь эффективный правовой инструмент для борьбы с конкурентами – регистрация товарного знака будет отличным решением!

ВЫ ПРИДУМАЛИ ИДЕАЛЬНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ, НО ЕСТЬ НЮАНС...

В России запрещается регистрация следующих обозначений (ст. 1483 ГК РФ):

1 Обозначение не обладает различительной способностью (вошло во всеобщее употребление, является общепринятым словом, прямо характеризует товар)

Так, не получится зарегистрировать ТЗ «Молоко» для молочной продукции.

Чтобы зарегистрировать аббревиатуру, необходимо доказать Роспатенту, что потребители воспринимают сочетание букв как слово, имеющее значение, или что аббревиатура приобрела различительную способность в силу ее длительного использования.

2 Обозначение содержит государственные символы или знаки наименования международных организаций, официальные награды. *

Роспатент не регистрирует ТЗ с изображением российского флага.

3 Обозначение является ложным, способно ввести потребителей в заблуждение относительно товара, его изготовителя или места производства

В деле № СИП-1066/2020 установлено, что обозначение «Огненная вода» является ложным для винной продукции.

4 Обозначение противоречит общественным интересам, принципам гуманности и морали

Заявителю пришлось добавить ударение в обозначение **СУЧКÍ**, поскольку оно является многозначным словом в зависимости от ударения и может противоречить общественным интересам.

5 Обозначение тождественно известному произведению науки, литературы или искусства, персонажу или цитате, произведению искусства или его фрагменту, без согласия правообладателя. *

Регистрация ТЗ **НУ, ПОГОДИ!** была признана недействительной по требованию правообладателя.

6 Обозначение воспроизводит или имитирует географические указания или наименования мест происхождения товаров (региональные бренды).



Нельзя зарегистрировать обозначение «Вологодское» для товара «масло», если вы не являетесь владельцем НМПТ «Вологодское масло».

7 Обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками других лиц, которые были заявлены на регистрацию раньше и имеют более ранний приоритет. *

Если вы уже длительное время используете обозначение в бизнесе, не следует медлить с регистрацией товарного знака, недобросовестные лица могут этим воспользоваться и зарегистрировать ваше обозначение раньше.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ТОВАРНОГО ЗНАКА

1

Подача и
регистрация
заявки

Ст. 1492 ГК РФ

Заявка на регистрацию ТЗ должна содержать:

- сведения о заявителе и его представителе;
- заявляемое обозначение;
- перечень товаров и услуг (по классам МКТУ), в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака;
- Текстовое описание заявляемого обозначения.

Форму заявки можно найти на [сайте Роспатента](#).

**До 5 рабочих
дней**

2

Формальная
экспертиза
заявки

Ст. 1498 ГК РФ

Роспатент проверяет наличие всех документов и уплату пошлин:

- за формальную экспертизу: 3 500 рублей + 1 000 рублей за каждый из классов МКТУ, для которых запрашивается регистрация, свыше 5;
- за экспертизу обозначения: 11 500 рублей + 2 500 рублей за каждый из классов МКТУ, для которых запрашивается регистрация, свыше 1.

1 месяц

+ 3 месяца, если
Роспатент
направил запрос
дополнительных
документов

3

Экспертиза
обозначения
по существу

Ст. 1499 ГК РФ

Роспатент проверяет соответствие заявленного обозначения требованиям законодательства:

- различительная способность обозначения;
- допустимость регистрации обозначения;
- тождественность или сходство до степени смешения с чужими товарными знаками или заявками, имеющими ранний приоритет.

12 месяцев

+ 2-8 месяцев,
если Роспатент
направил
уведомление о
предварительном
отказе в
регистрации

4

Гос.
регистрация ТЗ

Ст. 1503 ГК РФ

Для завершения регистрации оплатите пошлины:

- за регистрацию товарного знака: 16 000 рублей + 1 000 рублей за каждый из классов МКТУ, для которых запрашивается регистрация, свыше 5;
- за выдачу свидетельства на товарный знак: 2 000 рублей

2 месяца



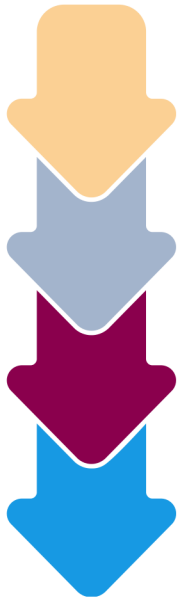
Согласно Административному регламенту Роспатента срок государственной регистрации товарного знака составляет 18 месяцев и 2 недели, однако может быть увеличен.

Государственную регистрацию можно ускорить (до 2-3 месяцев), если заказать платную услугу у Роспатента (от 94 400 рублей за один товарный знак).

Минимальная сумма пошлин составляет 33 000 рублей. При подачи заявки на регистрацию товарного знака в электронном виде все указанные пошлины уплачивается с 30% скидкой.

МОЙ ТОВАРНЫЙ ЗНАК ЗАРЕГИСТРИРОВАЛИ ЧТО ДЕЛАТЬ ДАЛЬШЕ?

Необходимо следить за сроком действия исключительного права на товарный знак (ст. 1491 ГК РФ)



Исключительное право на ТЗ действует в течение 10 лет с даты подачи заявки на регистрацию ТЗ

Для того чтобы продлить правовую охрану ТЗ еще на 10 лет, правообладателю необходимо подать заявление о продлении в Роспатент в течение последнего года действия исключительного права

Если данный срок пропущен, правообладателю по ходатайству может быть предоставлен дополнительный 6-месячный срок для подачи заявления о продлении ТЗ

Продление срока действия исключительного права на ТЗ возможно неограниченное число раз

Необходимо фактически использовать товарный знак в отношении зарегистрированных товаров и услуг (ст. 1486 ГК РФ)



Правовая охрана товарного знака может быть досрочно прекращена судом по исковому заявлению заинтересованного лица, если:

- товарный знак не используется непрерывно в течение трех лет;
- правообладатель отказывается заключать договор об отчуждении исключительных прав на товарный знак в пользу заинтересованного лица.

МНЕ ОТКАЗАЛИ В РЕГИСТРАЦИИ ТОВАРНОГО ЗНАКА ЧТО ДЕЛАТЬ ДАЛЬШЕ?

- Если Роспатент направил уведомление о предварительном отказе на этапе экспертизы обозначения (п.3 ст. 1499 ГК РФ)

В течение 6 месяцев Вы можете направить ответ на уведомление Роспатента, с обоснованием своей позиции и приложением документов.

Так, например, если экспертиза противопоставила Ваше обозначение чужому товарному знаку с ранним приоритетом, Вы можете попробовать связаться с правообладателем и получить от него согласие на регистрацию Вашего обозначения.

- Если Роспатент все-таки вынес решение об отказе в государственной регистрации (ст. 1500 ГК РФ)

Решение об отказе в регистрации товарного знака можно оспорить в Палате по патентным спорам в течение 4 месяцев с момента вынесения решения.

Решение Палаты по патентным спорам можно оспорить в Суде по интеллектуальным правам в течение 3 месяцев с момента вынесения решения.

Если вам требуется помощь в составлении заявки на регистрацию товарного знака, в сопровождении процесса регистрации или же в обжаловании отказа в регистрации – мы будем рады вам помочь.

КАК УВЕЛИЧИТЬ СВОИ ШАНСЫ НА РЕГИСТРАЦИЮ ТОВАРНОГО ЗНАКА

Юристы CLS собрали несколько полезных советов, которые могут повысить Ваши шансы на успешную регистрацию товарного знака:

1

Прежде чем подавать заявку на регистрацию, мы советуем провести предварительный поиск по товарным знакам – изучить открытые базы зарегистрированных товарных знаков на предмет наличия товарных знаков, тождественных или схожих до степени смешения с Вашим обозначением

Можно воспользоваться бесплатными сервисами, либо обратиться к специалистам, у которых есть доступ к платным базам товарных знаков.



Команда CLS будет рада помочь вам с проведением предварительного поиска по товарным знакам!

Если по результатам предварительного поиска были обнаружены схожие товарные знаки, вы можете:

- изменить свое обозначение (например, добавить дополнительные словесные элементы, оригинальные графические элементы);
- вступить в переговоры с правообладателями схожих товарных знаков и попробовать получить согласие на регистрацию вашего обозначения.

2

У комбинированных обозначений больше шансов на регистрацию, чем у словесных обозначений

Если Ваше обозначение находится в зоне риска - аббревиатура, может быть признано общеупотребительным словом, не обладающим различительной способностью, мы советуем добавить изобразительные элементы – стилизовать слово, добавить цветовые сочетания, графику.

! Однако словесный элемент в комбинированном обозначении может быть признан неохраняемым по основаниям, изложенным в ст. 1483 ГК РФ.

В таком случае комбинированный товарный знак будет охраняться исключительно в том графическом виде, как он зарегистрирован, и вы не сможете защищать свои права на словесный элемент в отрыве от изобразительных элементов.



3

У заявки, в которой указан ограниченный перечень товаров и услуг классов МКТУ, больше шансов на успешную регистрацию

Мы советуем указывать в заявке только те товары и услуги, в отношении которых вы действительно будете использовать обозначение, и не рекомендуем указывать, к примеру, все 45 классов МКТУ, чтобы получить наиболее широкую правовую защиту для товарного знака.

В таком случае Роспатент может найти много совпадений с чужими товарными знаками в различных классах МКТУ, и тем самым заблокировать регистрацию вашего обозначения.

БУДЕМ РАДЫ ОТВЕТИТЬ НА ВАШИ ВОПРОСЫ И ПОМОЧЬ С РЕГИСТРАЦИЕЙ ВАШИХ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ!



АНТОНИНА ШИШАНОВА

Руководитель практики
интеллектуальной собственности

Области практики:

- Интеллектуальная собственность
- Информационные технологии
- Персональные данные



ashishanova@cls.ru



+7 495 970 10 90
+7 812 346 79 90



ВИКТОР КАЛУЖСКИЙ

Юрист

Области практики:

- Интеллектуальная собственность
- Информационные технологии



vkaluzhski@cls.ru



+7 495 970 10 90
+7 812 346 79 90



cls.ru



cls@cls.ru



LegalRecipes