

Регистрация товарного знака

Описание процедуры
регистрации в России и за
рубежом, условия, способы,
примеры использования

[Презентация Сервиса интеллектуальной
собственности Prilan](#)

www.prilan.ru



Регистрация товарного знака

Содержание:

1. Что такое товарный знак?
2. Виды товарных знаков
3. Символы для обозначения регистрации
4. Условия регистрации товарного знака
5. Ограничения при регистрации товарного знака
6. Процедура регистрации товарного знака в РФ
7. Экспертиза в Патентном ведомстве РФ
8. Ускоренная процедура регистрации
9. Как подать заявку на регистрацию?
10. Способы международной регистрации
11. Правила передачи прав на товарный знак
12. Примеры использования товарного знака
13. Риски не регистрации товарного знака

Зарегистрированный товарный знак –

Эффективный инструмент для быстрого развития и защиты бизнеса!



01 Монопольное право использования

02 Защита прав в судебных органах

03 Использование конкурентного преимущества

Что такое товарный знак?

Товарный знак - средство индивидуализации



Товарный знак —

Обозначение, которое может быть в виде словесного, изобразительного, объёмного, обонятельного, звукового, цветового исполнения или их комбинации, предназначенное для идентификации и отличия товаров или услуг одного производителя или поставщика от аналогичных товаров или услуг других производителей или поставщиков.

Объекты индивидуализации

- Товарный знак и знак обслуживания
- Фирменное наименование
- Коммерческое обозначение
- Наименование места происхождения товара (НМПТ) и географическое указание (ГУ)

Впервые правовые нормы об охране средств индивидуализации на международном уровне закреплены в [Парижской конвенции по охране промышленной собственности](#), где товарным знакам посвящена большая часть документа.

В России права на товарный знак, закреплены в [ГК РФ 4 часть](#).

Товарный знак

01

Товарный знак – регистрируется в Патентном ведомстве с выдачей Свидетельства подтверждающее регистрацию

02

Товарный знак (знак обслуживания) – обозначение, используемое для индивидуализации (выделения) товаров, работ или услуг

03

Товарные знаки могут быть словесными, изобразительными, трехмерными, звуковыми, комбинированными, цветовыми обонятельными и т.п.



Виды Товарных знаков

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫЕ



КОМБИНИРОВАННЫЕ



СЛОВЕСНЫЕ

EVD

SONY

Виды Товарных знаков

ОБЪЁМНЫЙ

Игрушка компании ОБИ



ЗВУКОВОЙ

Заставка радиостанции Европа Плюс



ЦВЕТОВОЙ

Фирменный цвет компании Мегафон



Символы для обозначения регистрации

В России распространено использование двух обозначений предупредительной символики уведомляющие о факте защиты товарного знака.

Уведомление потребителей о правах на товарный знак, является правом, а не обязанностью правообладателя и регламентировано ст. 1485 ГК РФ.

За незаконное использование предупредительной символики, предусмотрена ответственность ст. 180 УК РФ.

Примеры нанесения символики



R - обозначение информационного характера используемое для нанесения на зарегистрированных товарных знаках. Использование символа R, регламентировано законодательством РФ.



TM - обозначение информационного характера больше распространено в Европе и в США для нанесения подтверждающее факт поданной заявки на регистрацию. В РФ, нанесение символики TM законодательно не регламентировано.

Требования к регистрации товарного знака

Товарный знак должен обладать
различительной способностью
по трём признакам

ФОНЕТИЧЕСКОМУ

СЕМАНТИЧЕСКОМУ

ГРАФИЧЕСКОМУ

Ограничения при регистрации в качестве товарного знака

1. Знак не должен быть сходен до степени смешивания с другим товарным знаком или обозначением используемым другой компанией.

2. В качестве товарного знака не могут быть зарегистрированы обозначения, воспроизводящие известные названия литературы и искусства, или персонажи и цитаты из них, если нет согласия обладателя авторского права или его правопреемников на регистрацию.

Пример: Николай Толстой, Владимир Маяковский, Руслан и Людмила, Шерлок Холмс, Винни-Пух, Спанч-Боб.

3. Не указывать на вид товара, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта.

Пример: Вкусные сухарики, Качественные услуги, Краснодарское вино

4. Не быть обозначением, представляющим собой государственный герб, флаг, эмблему, печать, награду, сокращенное или полное наименование и т.д.

название государств

пример: РОССИЯ

государственные символы

пример:



печати

пример:

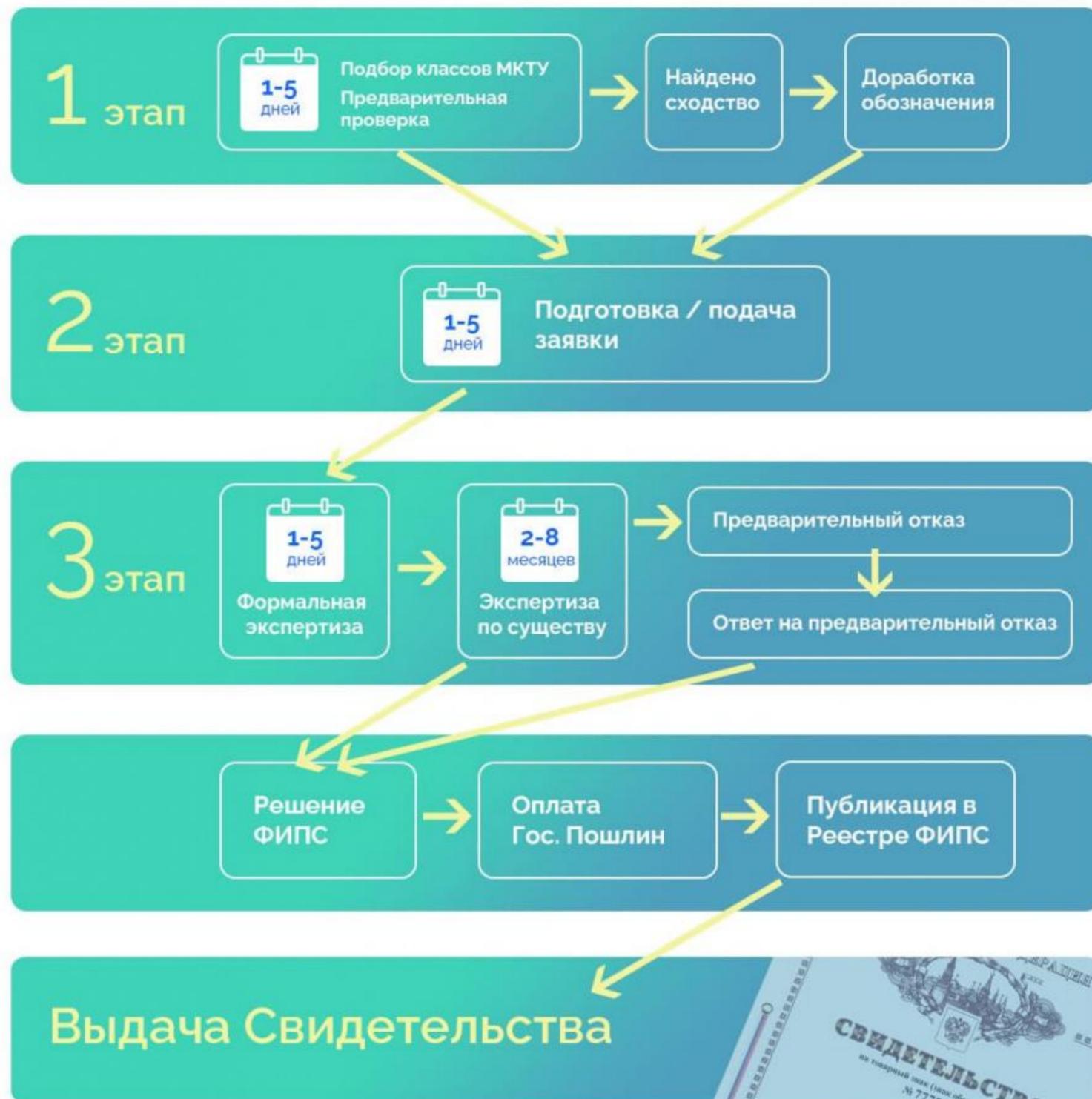


клейма

пример:



Действующий товарный знак	Обозначение, признанное сходным	Вид сходства
		Звуковое, смысловое
“Косолапый”	“Косолапки”	Звуковое
“Lahta”	“Лахтацентр”	Звуковое
“Monster”	“Настоящий монстр”	Звуковое, смысловое
		Изобразительное
“Нектар полей”	“Нектар лугов”	Смысловое, Звуковое



Процедура регистрации товарного знака

- Свидетельство на товарный знак выдаётся на 10 лет с правом продления бесконечное количество раз при условии оплаты пошлин, каждые 10 лет
- Процедура регистрации в Патентном ведомстве регламентирована сроком не более 18 месяцев и 2 недели.
- Средний срок регистрации составляет от 3 до 8 месяцев

Стоимость услуг и пошлин?

[Калькулятор услуг и пошлин](#) *

[Услуга регистрации товарного знака](#) *



Экспертиза товарного знака в Патентном ведомстве

Формальная экспертиза проводит проверку:



- уплаты пошлины;
- комплектность документов;
- проверка соответствия требованиям законодательства;
- правильности классификации МКТУ;
- правильности испрашивания приоритета

Срок формальной экспертизы - 1 месяц

Экспертиза заявленного обозначения:



- проверка перечня товаров и услуг;
- проведение информационного поиска;
- анализ на предмет различительной способности;
- вынесение решения по результатам.

**Средний срок проведения экспертизы от
6 до 10 месяцев**



Процедура ускоренной регистрации товарного знака



Ускоренная процедура регистрации

- Ускорение регистрации при условии заключения договора с коммерческим отделом ФИПС на проведение предварительной проверки
- Срок ускоренной проверки товарного знака – 10 дней
- Ускорение предусматривает дополнительную оплату услуг коммерческого отдела ФИПС
- Срок регистрации 2-3 месяца

Стоимость услуг и пошлин?

[Расчёт стоимости ускоренной процедуры](#) *

[Услуги ускоренной регистрации товарного знака](#) *

Как подать заявку на регистрацию товарного знака?

Подать заявку на регистрацию товарного знака можно:

1. Через [сайт Роспатента \(ФИПС\)](#)
2. Личным обращением в Роспатент (ФИПС) по адресу:
г. Москва, Метро Киевская, Бережковская наб., д. 30, корп. 1;
3. По почте на адрес в ФИПС
г. Москва, Бережковская наб., д. 30, корп. 1, индекс - 125993;
4. Через [сайт Госуслуг](#)

[Калькулятор услуг и пошлин](#) *



Способы Международной регистрации

Национальная процедура регистрации



При подаче национальной заявки, не требуется подача первичных материалов на регистрацию товарного знака в стране резидента



В том случае, если регистрация требуется только в одном государстве, то прямая подача, менее затратная



Подача национальной заявки, позволяет провести процедуру регистрации в любом государстве мира



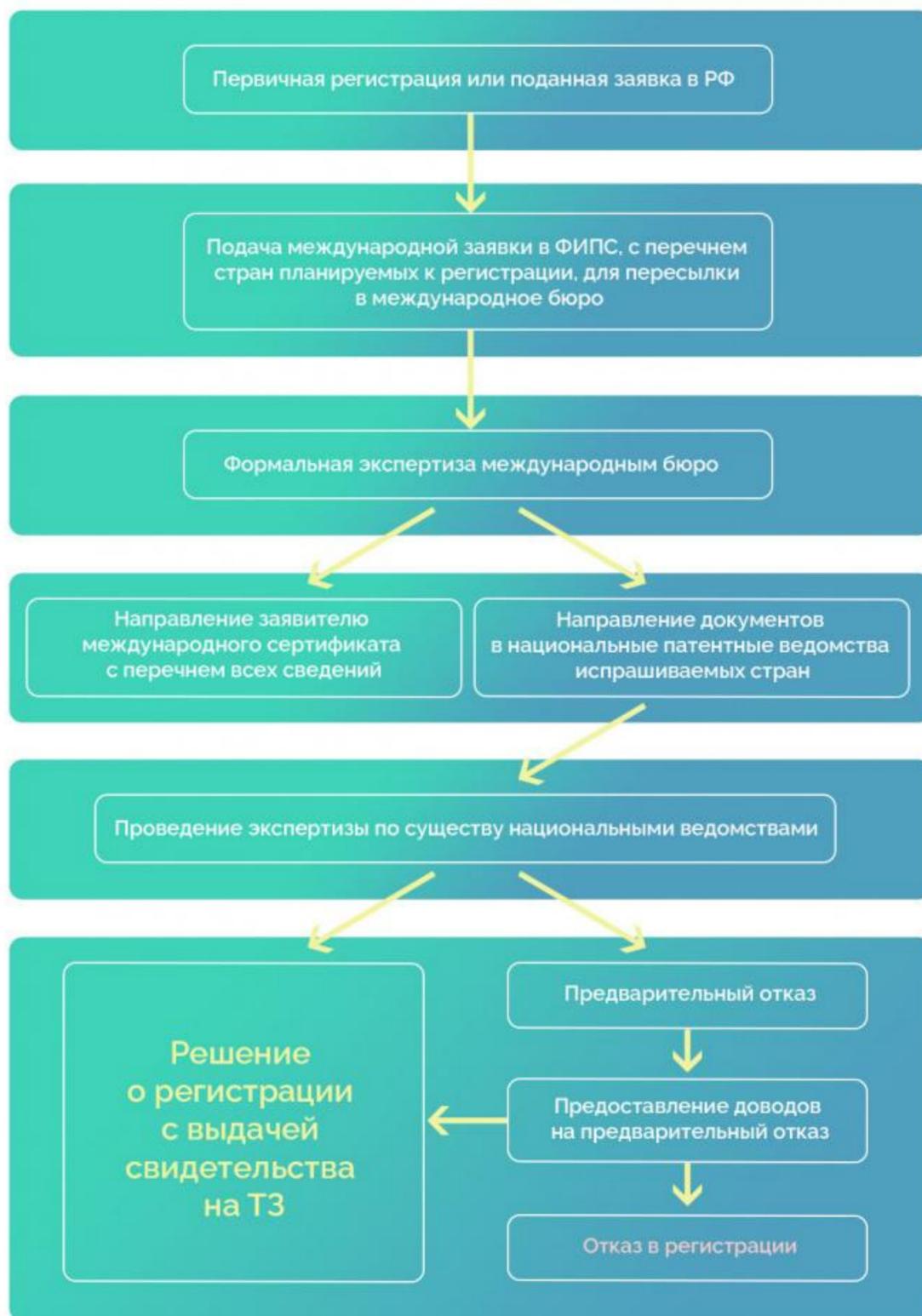
Подача материалов, происходит на языке того государства, в котором требуется регистрация

Одним из вариантов международной регистрации является подача национальной заявки в необходимой стране.

В данном случае, согласно требованиям международных правил, необходимо привлечение патентного поверенного испрашиваемого государства.



Процедура международной регистрации товарного знака



Способы Международной регистрации Мадридская процедура

Преимущества регистрации на основе мадридского договора/соглашения

- подача одной заявки в 124 государства . Подается она на английском или французском языках в Патентное ведомство РФ, на основании первично поданных документов, или полученного свидетельства в России.
- подача международной заявки, упрощает делопроизводство, путём подачи одной заявки в Патентное ведомство страны резидента.
- При подаче заявки с условием испрашивания регистрации в нескольких государствах, расходы будут значительно меньше, чем прямая подача в национальное ведомство каждого государства.

Стоимость услуг и пошлин?

[Калькулятор услуг и пошлин](#) *

[Услуга международной регистрации ТЗ](#) *

Правила передачи прав на использование товарного знака

- В РФ права на товарный знак, который зарегистрирован в Патентном ведомстве, возможно передать частично или полностью, при условии заключенного лицензионного договора/договора отчуждения и прошедшего процедуру регистрации в Патентном ведомстве
- Средний срок регистрации составляет 2-3 месяца
- В процессе регистрации проверяются основные требования согласно ГК. В случае не соответствия направляется запрос, с указаниями внесения исправлений или отказ в регистрации

[Услуга регистрации договора*](#) 

Патентным ведомством предусмотрена возможность регистрации более поздней датой, чем заключен сам договор, однако такие сроки должны быть разумными (в среднем, допускается не более чем шесть месяцев до момента подачи договора на регистрацию)

В отличие от многих государств, в РФ регистрация лицензионного договора или договора отчуждения имеет обязательный характер.

Исключение составляет регистрация лицензионного договора на программу ЭВМ. Однако договор полного перехода прав на программу ЭВМ, также подлежит регистрации

Во многих государствах мира частичный или полный переход прав на ОИС не является обязательной процедурой, а имеет рекомендательный характер

Примеры использования товарного знака

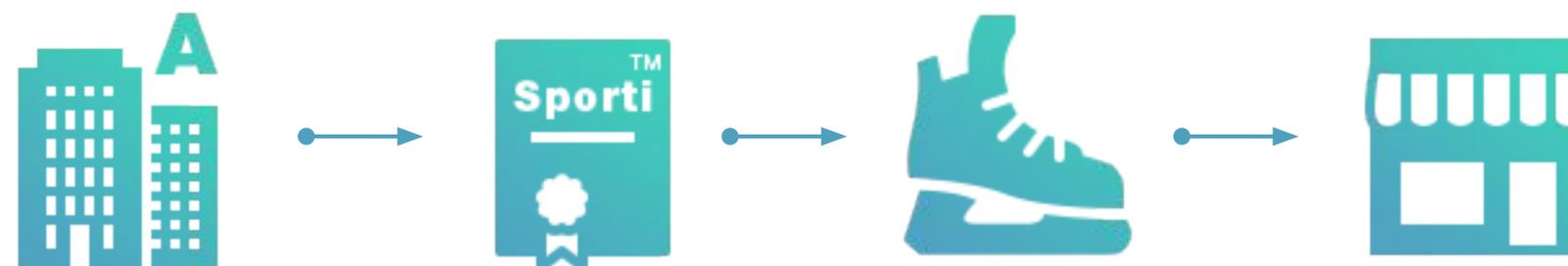
Товарный знак – это охрана
исключительного права
использования.

Регистрация товарного знака
в Патентном ведомстве, даёт
возможность выделить товар
под производимым брендом
и получить конкурентные
преимущества. Регистрацию
схожего обозначения
возможно аннулировать.

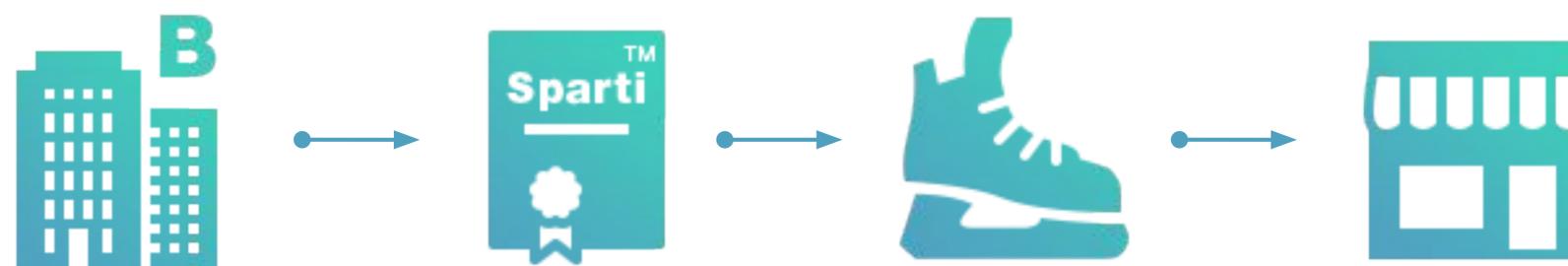
Представительство в суде по
интеллектуальным правам *

Кейс 1

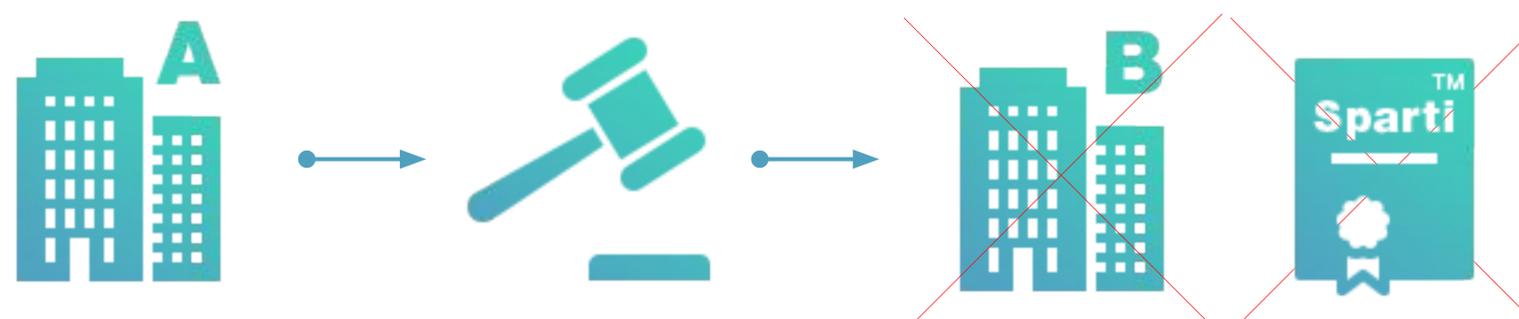
Компания А зарегистрировала товарный знак на производимую продукцию спортивного назначения и успешно реализовывала через маркетплейсы.



Конкуренты решили воспользоваться раскрученным брендом и стали поставлять аналогичную продукцию с использованием зарегистрированного схожего словесного обозначения с отличием в одну букву.



Компания А обнаружила недобросовестных конкурентов в сети интернет, которые реализовывали аналогичную продукцию под схожим обозначением. В результате проведённой работы по аннулированию товарного знака конкурентов, удалось избавиться от недобросовестной конкуренции.



Примеры использования товарного знака

В том случае, если продукция производимая предприятием успешно реализуется, то этим преимуществам хотят воспользоваться и другие.

Зарегистрировав товарный знак, вы будете защищены от недобросовестных действий конкурентов, которые со временем могут попытаться использовать ваше товарное обозначение в собственных целях.

Защитить права на товарный знак *

Кейс 2

Компания А -производитель продукции, обеспечивала реализацию товара под собственным зарегистрированным товарным знаком посредством заключения партнёрских договоров с оптовыми продавцами партнёрской сети.



На рынок выходит третье лицо с аналогичной продукцией низкого качества, по низкой стоимости и со схожим товарным знаком



Оптовые компании и партнёры компании А желая получить большую выгоду, разрывают контракты с оригинальным поставщиком. Выручка компании А – производителя оригинальной продукции за один год упала на 70%.



Согласно [законодательству РФ 4 часть ГК](#), продавцами контрафактной продукции считаются не только производитель использующий зарегистрированный товарный знак, но и все компании принимающие участие в реализации контрафактной продукции.

В результате проведённой презентационной работы с партнёрами компании А, удалось в досудебном порядке урегулировать взаимоотношения и вернуться к налаженной работе.



Примеры использования товарного знака

Товарный знак, как и другую интеллектуальную собственность, можно оценить и внести в Уставный капитал или поставить на баланс фирмы, тем самым увеличивая капитализацию предприятия.

Услуга Оценки товарного знака *

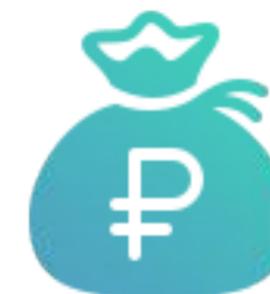
Кейс 3

Компания А в результате оценки товарного знака в 5 млн. руб., и внесения актива в Уставный капитал, получила преимущества при заключении государственного контракта с гос. Заказчиком.

10 тыс. руб.



5 млн. руб.



При отборе потенциального контрагента, в том числе, и коммерческие организации проводят проверку на благонадёжность, где учитывается размер Уставного капитала организации.

Увеличенный Уставный капитал, даёт возможность получения кредитов на развитие предприятия.

Риски не регистрации товарного знака

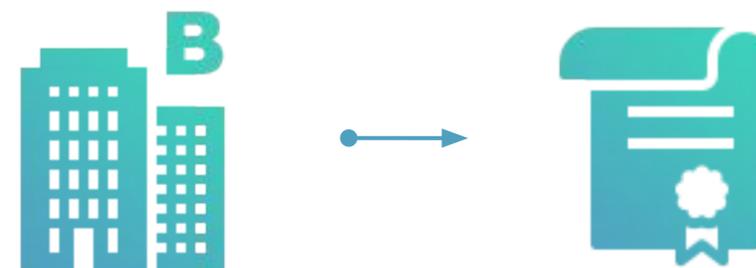


Кейс 1. Захват знака недобросовестным лицом

Компания А – разработчик уникальных принтов, начала активно продвигать свою продукцию под своим брендом (демонстрация в социальных сетях, на выставках). Процедуру защиты товарного знака, решили отложить на потом.



Третье лицо, подаёт на регистрацию и получает свидетельство на товарный знак в виде словесного обозначения аналогичное бренду Компании А.



Третье лицо предъявляет претензии Компании А за незаконное использование зарегистрированного товарного знака, с требованием прекращения использования, либо приобретения прав на зарегистрированный товарный знак.



Результат: Убытки

Риски не регистрации товарного знака

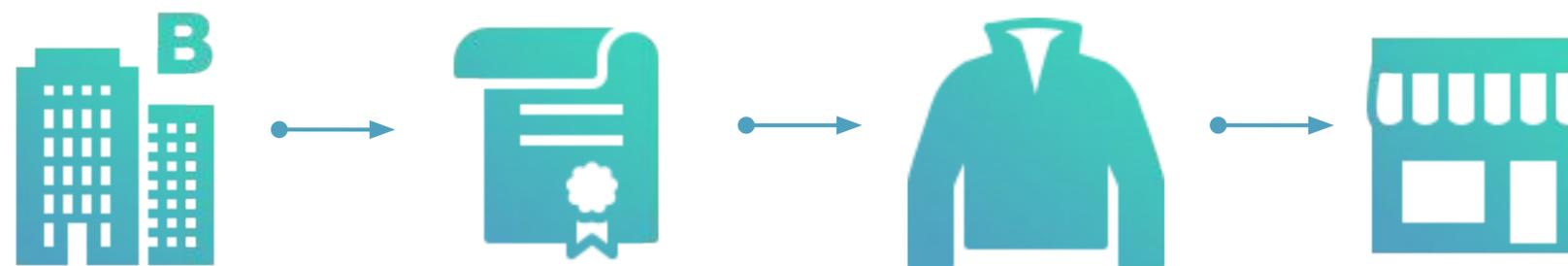


Кейс 2. Использование чужого товарного знака

Компания А – продавец спортивной одежды, начала деятельность по реализации продукции под своим торговым обозначением. Перед началом продаж, Компания А не озаботилась процессом регистрации товарного знака и предварительной проверки на уникальность.



Компания Б – продавец зимней одежды на протяжении многих лет реализует продукцию под зарегистрированным собственным товарным знаком. В сети интернет, Компания Б обнаруживает реализацию продукции конкурирующей компанией, под схожим обозначением.



Компания Б, направляет претензию, Компании А, с требованием прекращения использования схожего обозначения и выплатой компенсации за нанесение ущерба.



Результат: Убытки

Риски не регистрации товарного знака



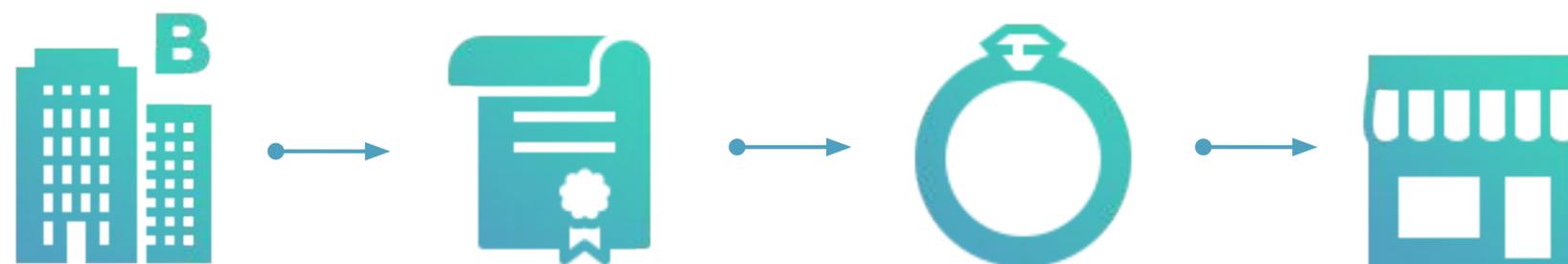
ПЛАТИНА

Кейс 3. Использование неохраняемого элемента

Компания А – производитель ювелирных изделий реализует продукцию под обозначением «Платина». Перед началом использования, Компания А, не предусматривала процесс регистрации товарного знака и проверки на возможность регистрации.

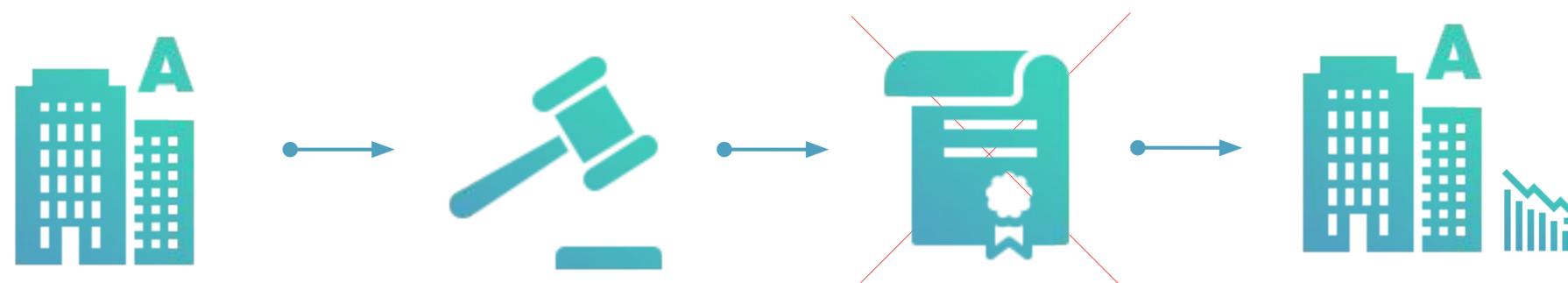


По мере успешного развития бренда и роста продаж продукции, конкуренты Компании А, начали использовать обозначение «Платина», для увеличения доходов от продаж собственных изделий.

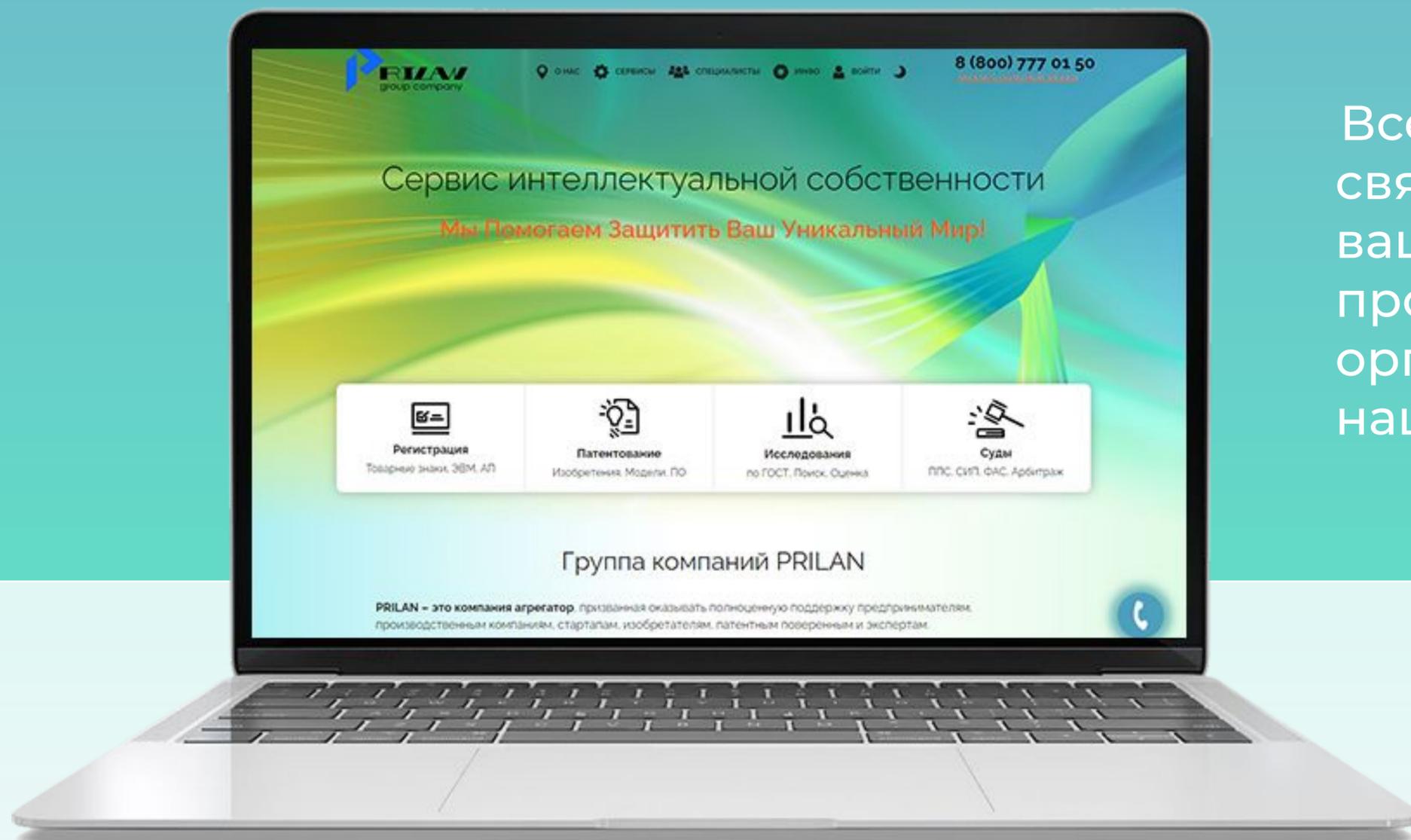


Обнаружение контрафактной продукции побудило Компанию А, обратиться за защитой и регистрацией обозначения «Платина» к патентным специалистам.

Компания А, получает заключение о невозможности регистрации словесного обозначения «Платина» по абсолютным основаниям, в виду описательного характера.



Результат: Убытки



Все из перечисленных выше действий, связанных с предоставлением защиты вашим интеллектуальным активам профессионально и в срок, готовы организовать и провести сотрудники нашей компании

С полным спектром предоставляемых нашей компанией услуг можно ознакомиться у нас на сайте www.prilan.ru