

Все, что нужно знать для успешной регистрации Ваших товарных знаков



© Павел Матвеев 2012

Санкт-Петербург



Оглавление

Введение. Для чего эта книга Вам	3
Об авторе	4
Что такое товарный знак / знак обслуживания	5
Примеры компаний, товарные знаки которых зарегистрированы	6
Зачем регистрировать товарный знак	7
Ответственность за использование товарного знака	8
Стоимость и срок регистрации	9
Что вам следует регистрировать	10
Стоит ли защищать	11
Первый шаг в регистрации	12

Введение. Для чего эта книга Вам

Эта книга создана с целью ответить на большинство ваших вопросов о регистрации в России товарных знаков.

В связи с тем, что процесс регистрации связан с большими затратами: как временными (более одного года), так и материальными (десятки тысяч рублей) – на человека, который отвечает за этот процесс в вашей компании, возложена большая ответственность.

После прочтения данного материала Вы сможете получить представление о процессе регистрации и принять обдуманное решение по следующим вопросам:

- какие из обозначений следует регистрировать,
- осуществлять процесс самостоятельно с помощью наших инструкций или же доверить работу профессионалам.

На последних страницах вы найдете перечень конкретных шагов, которые нужно совершить, чтобы защитить ваши товарные знаки.

Об авторе

Автор книги, Матвеев Павел Александрович, в течение многих лет работал в области защиты различных объектов интеллектуальной собственности. Основная часть работы была связана именно с товарными знаками («на счету» более 100 зарегистрированных товарных знаков); а также – с объектами авторского права. Участвовал в осуществлении комплексной защиты объектов интеллектуальной собственности нескольких крупных компаний.

Кроме того, автор является специалистом по пошаговому прописыванию бизнес-процессов в компаниях; лично создал систему подробных инструкций для работников нескольких известных компаний, благодаря которым каждый работник точно знает, что ему нужно делать на каждом этапе работы и в каждый момент времени. Благодаря этим навыкам смог создать пошаговую понятную инструкцию по проведению регистрации товарного знака.

В 2010-2011 годах закончил два факультета Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. С успехом защитил диссертацию на тему «Разработка программы реинжиниринга бизнес-процессов с использованием объектов интеллектуальной собственности для одной из российских компаний».

За годы работы в сфере интеллектуальной собственности осуществлял защиту объектов в том числе компаний:

- Вконтакте (социальная сеть) ,
- Кивеннапа (строительная компания),
- Пиворама (сеть пивных ресторанов),
- Пироговый дворик (кафе-пекарни),
- Хладокомбинат №1 (производитель мороженого),
- Дневник.ру (социальная образовательная сеть),
- Невский зори (ремонтно-отделочные и другие бытовые работы).

В настоящее время автор работает над созданием пошаговых инструкций, которые позволят осуществлять регистрацию различных объектов интеллектуальной собственности, для людей без юридического образования и специальных навыков.

Что такое товарный знак / знак обслуживания

Товарный знак / знак обслуживания – это обозначение, зарегистрированное в установленном порядке, которое используется лицами для в коммерческой деятельности для создания восприятия у потребителей как уникального и отличительного от других товаров/ услуг. Так как он используется исключительно в коммерческой деятельности, то и зарегистрировать его на себя может только индивидуальный предприниматель или юридическое лицо.

Например, если вы посмотрите на дисплей своего монитора – вы увидите товарный знак, принадлежащий определенной компании. Когда вы входите в компьютерный магазин – то каждый товарный знак у вас ассоциируется с определенным уровнем качества, обслуживания клиентов. Возможно, при выборе своего монитора или ноутбука не малую роль сыграл именно «бренд» (товарный знак).

Если обозначение используется для индивидуализации товара – оно называется «товарный знак», если для индивидуализации услуги – то «знак обслуживания». Для простоты будем далее называть все эти обозначения «товарный знак».

Помимо наличия юридического лица или статуса индивидуального предпринимателя вам, естественно, необходимо понимать, какие товары и услуги будут обозначаться вашим товарным знаком. Стандартный список представлен в Международном классификаторе товаров и услуг. Двух одинаковых товарных знаков в отношении одних и тех же товаров/ услуг быть не может.

Товарный знак действует в течение 10 лет с даты подачи заявки на регистрацию, после чего может продлеваться неограниченное количество раз.

Товарный знак может быть продан; вы можете выдать лицензию на использование своего товарного знака.

При продаже франшизы (заключении договора коммерческой концессии) важным элементом зачастую ее является раскрученный «бренд» (товарный знак).

Государственной регистрацией товарных знаков занимается соответствующий орган – Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС Роспатента, сайт этой организации <http://www1.fips.ru/>). Все документы ФИПС Роспатента отправляет по почте России.

Примеры компаний, товарные знаки которых зарегистрированы

Ниже представлены товарные знаки компаний, которым я помог защитить их интеллектуальную собственность, в качестве примеров:



От идеи
до воплощения

Selectel



Балтийская
ЖЕМЧУЖИНА



Зачем регистрировать товарный знак

В Российском законодательстве формально существуют разные формы защиты логотипов, названий, упаковок, слоганов и т.д. Однако только товарный знак – это зарегистрированное по государственным правилам обозначением, которое внесено в реестр товарных знаков, и на которое правообладателю выдано свидетельство, поэтому в суде этот вид интеллектуальной собственности имеет первостепенное значение.

Наличие такой регистрации дает возможность:

- создать монополию на название или логотип,
- защищать уникальность и узнаваемость вашей компании и продукта или услуги от контрафакта, то есть бороться с лицами, которым вы не давали на то разрешение, ставить ваш товарный знак на их продукцию (основная задача),
- создать дополнительный доход от выдачи лицензий на использование товарного знака, в том числе и по франшизной схеме,
- ввозить на территорию РФ продукцию с вашим товарным знаком (таможня требует наличие прав на товарный знак при провозе груза),
- создать безопасность вашему названию или логотипу,
- увеличить стоимость компании при продаже или выводе на биржу,
- увеличить деловую репутацию вашей компании,
- сэкономить денежные средства (часто сотни тысяч рублей) на разбирательствах в суде: практически никто из конкурентов даже не захочет пытаться нарушать ваши права,
- продать товарный знак по гораздо большей стоимости, нежели затраты на регистрацию.

Ответственность за использование товарного знака

Если кто-то нарушил закон, используя ваш товарный знак, вы можете действовать сразу по трем направлениям:

Административная ответственность: вы можете потребовать от правоохранительных органов прекращения оборота контрафакта, его конфискацию.

Уголовная ответственность: если данное деяние совершается неоднократно группой лиц – штраф может достигать 1 млн. рублей и участники группы могут лишиться свободы на срок до 6 лет.

Гражданская ответственность: вы вправе требовать уничтожения контрафактной продукции и возмещения убытка или штрафа в размере до 5 млн. рублей.

Несмотря на то, что максимальное наказание довольно суровое, доказывать объем нанесенного ущерба придется вам, а судьи обычно адекватно оценивают убытки потерпевшей стороны.

Стоимость и срок регистрации

Стоимость регистрации товарного знака складывается из государственных пошлин и услуг специалистов, осуществляющих регистрацию. Точный размер пошлин будет определен только во время составления заявления на регистрацию, так как он зависит от количества товаров и услуг, в отношении которых знак будет зарегистрирован. Эти товары могут попасть в несколько классов Международного Классификатора Товаров и Услуг (МКТУ). Чем на большее число классов будет распространяться товарный знак – тем больше будет пошлина.

В среднем сумма пошлин при подаче заявки составляет 14-17 тыс. рублей. За выдачу свидетельства необходимо заплатить еще 16 200 рублей.

Стоимость работы специалистов по регистрации в среднем составляет 15 000 рублей. В нашей компании мы держим стоимость регистрации ниже рыночного уровня. Кроме того, вы можете приобрести набор инструкций и шаблонов и самостоятельно зарегистрировать свой товарный знак, затратив в несколько раз меньше денежных средств. После покупки вы сможете применять его и для регистрации других знаков в будущем.

В общем, средняя стоимость регистрации одного товарного знака составляет от 33 до 47 тысяч рублей. Если пересчитать эту сумму на 10 лет, в течение которых товарный знак охраняется, то получается, что защита права на монополию составляет около 10 рублей в день.

Срок регистрации товарного знака составляет от 10 до 16 месяцев, иногда больше. Однако защита на товарный знак появляется при подаче заявления на регистрацию. Для того, чтобы быстрее получить защиту – следует как можно быстрее подать заявку на регистрацию, а после – ждать решение экспертизы и выдачу свидетельства.

Что вам следует регистрировать

Зачастую у компаний есть целый ряд обозначений, которые могут быть защищены и представляют особенную ценность, а при их утрате компании грозят репутационные и финансовые потери зачастую в миллионы, а иногда и десятки миллионов рублей.

Я предлагаю проанализировать стоимость и ценность следующих объектов:

- названия компании на русском языке и в иностранном написании,
- логотипы,
- названия продуктов и услуг,
- этикетки,
- доменные имена,
- персонажи, ассоциирующиеся с вашей компанией и продуктами,
- слоганы.

Доменные имена следует защищать, так как свидетельство на товарный знак имеет приоритет над правом на доменное имя. Зачастую случается так, что конкурент компании присваивает себе изображение рекламного персонажа или название сайта (домен), зарегистрировав его как товарный знак. В этом случае добросовестный первоначальный владелец утрачивает все права. Финансовые потери и потеря узнаваемости у потребителей может поставить под угрозу существование самой компании в таком случае.

А использование схожих логотипов, расцветок, названий недобросовестными конкурентами в моей практике встречаются постоянно. И запретить такую деятельность возможно на практике исключительно при наличии официальной регистрации.

При этом имеет смысл регистрировать каждое обозначение в отдельности, чтобы не позволить конкурентам использовать «лазейку» и скопировать часть товарного знака. Тогда можно будет наказать злоумышленников даже при копировании этой части.

Стоит ли защищать

У наших клиентов постоянно возникают вопросы, нужно ли регистрировать тот или иной объект.

Исходя из моей долгой практики, чтобы ответить на него, необходимо понять:

- Могут ли найтись недобросовестные участники рынка, которые захотят использовать ваше обозначение,
- Вложили ли вы в создание и раскрутку, в рекламу вашего обозначения сумму, большую стоимости регистрации,
- Часто ли клиенты узнают ваше обозначение.

Если вы утвердительно ответили на каждый из пунктов – значит вам стоит приступить к регистрации и как можно раньше, чтобы никто не успел сделать это раньше вас.

Первый шаг в регистрации

Самый первый шаг – это проверка на наличие схожих зарегистрированных товарных знаков.

Наша компания осуществляет эту проверку бесплатно. Для того, чтобы заказать ее, напишите письмо на наш почтовый ящик:

Адрес e-mail: anyznak@gmail.com

Тема:

Текст письма:

Ваше имя* (ФИО): _____

Контактный телефон* (с кодом города) _____

Впишите и прикрепите ваши товарные знаки _____

Список товаров и услуг: _____

После того, как мы бесплатно оценим вероятность регистрации вашего товарного знака – вы сможете принять взвешенное решение, какие объекты стоит регистрировать в первую очередь.

Надеюсь, моя книга смогла помочь Вам узнать больше о товарных знаках.

А наши менеджеры с радостью проведут для Вас проверку на наличие схожих знаков.

С уважением,
Павел Матвеев.