

Адвокат бизнеса

20

юридических
консультаций
понятным
языком

Дмитрий Гриц



альпина
ПАБЛИШЕР

бизнес

Дмитрий Гриц

Адвокат бизнеса

20 юридических консультаций
понятным языком



альпина
ПАБЛИШЕР

Москва
2020

Как различаться на рынке и защитить свой бренд

Компаниям нужно как-то отличаться друг от друга, по-юридически такое отличие называется «средства индивидуализации». В России таких средств четыре:

- фирменное наименование;
- товарный знак или знак обслуживания — для услуг;
- коммерческое обозначение;
- наименование мест происхождения товаров.

В этой главе — как защитить свое имя и бренд, а также как не дать недобросовестным конкурентам всё это отнять или скопировать.

Фирменное наименование. Как только компания регистрируется в налоговой, у нее появляется фирменное наименование. У меня это ООО «Юридическая фирма Гриц и партнеры». При этом могут работать две компании с одинаковым фирменным наименованием: попробуйте поискать ООО «Альянс» — их тысячи.

Есть ограничения на то, что вы можете написать после ООО или ПАО. Например, нельзя использовать слова, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности

и морали. Нельзя использовать оскорбительные выражения, жаргонизмы и ненормативную лексику. Хотя в 2019 году в качестве коммерческого обозначения было допустимо назваться «ЁбиДоёби». Там ребята отстаивали свое право на название в судах. Еще нельзя использовать слова «Российская Федерация», производные аббревиатуры или названия госорганов.

Налоговая не проверяет оригинальность фирменного наименования: в понедельник зарегистрировано одно ООО «Альянс», а во вторник еще одно, ну и ладно. При этом «Альянс», который зарегистрировался в понедельник, может потребовать от второго «Альянса» сменить название и прекратить работать под таким названием. Условие действует, если оба «Альянса» занимаются одним и тем же, а клиенты могут их спутать.

Лиза Маслова,

сооснователь сети женских консультаций MEDOK

Кроме нас существовала еще одна компания, которая не занималась лечением, а выдавала справки. Называлась ООО «МЕДОК», а у нас было ООО «МЕД-ОК». И наши компании начали путать, например, думали, что негативный отзыв о другом «Медке», это о нас.

Наше терпение кончилось, когда клиенты стали путаться и записываться не в ту компанию, приезжали туда, узнавали, что нет нужных услуг, и уходили расстроенными. Тогда мы пошли в суд и выиграли: обязали тот «Медок» прекратить использовать наше название, снять все вывески, поменять бланки и учредительные документы.

Заставить сменить название или фирменное наименование — это еще не всё. Можно было еще потребовать возмещения убытков за незаконное использование. И вполне реально это возмещение получить.

Товарный знак

Если фирменное наименование — это о компании в целом, то товарный знак или знак обслуживания — средство индивидуализации товаров, работ или услуг. Везде, где описываю товарный знак, я говорю еще и о знаке обслуживания, у них правила одинаковые.

Кристина Чайковская, владелец бренда женской одежды LittleDrama

Почему я решила зарегистрировать товарный знак:

- Во-первых, чтобы чувствовать себя защищенной, ведь я строю системный долгосрочный бизнес, и я должна быть хотя бы минимально защищена от возможных недобросовестных действий конкурентов или мошенников. Кроме того, это в любом случае понадобится при масштабировании бизнеса и привлечении дополнительных инвестиций.
- Во-вторых, тактической мотивацией заняться этим вопросом как можно быстрее стало требование арендодателя подтвердить владение товарным знаком при согласовании вывески для шоурума.
- В-третьих, как производитель одежды, который хотел бы реализовывать свои товары через партнерские сети онлайн-ритейлеров, например WB, DressOne, Lamoda и др., я столкнулась с четким требованием наличия подтверждающей документации о регистрации товарного знака, или справки, о том, что подобная заявка на регистрацию подана.

Для чего нужен товарный знак. Компании регистрируют товарный знак, чтобы отличаться от конкурентов: названием, каким-то символом или логотипом. Если одна компания заняла товарный знак, другая не может его использовать в той же сфере деятельности.

Товарный знак регистрируется не вообще, а для определенной группы товаров и услуг, они называются классами МКТУ. Так компании закрывают отрасли для конкурентов.

Если захотите открыть телекоммуникационную компанию, в вашем логотипе не должно быть красного цвета, как у МТС. Особый фирменный красный цвет МТС зарегистрирован как товарный знак.

Но если у вас ателье по пошиву обуви и МТС не зарегистрировала товарный знак для этого класса — пожалуйста, называйте так ателье и выбирайте такой же красный цвет. Это законно.

Есть еще проблема с товарами, которые импортируются из-за границы. Всё дело в подозрении на контрафакт. Чтобы товар не считался контрафактным, у того, кто ввозит товар, должно быть право собственности на этот товар и права на товарный знак. А то вдруг правообладатель не в курсе, что компания ввозит его товар. Или давал разрешение на поставку только эксклюзивному импортеру, а не всем подряд.

Илья Криворот,

ex-генеральный директор компании «Республика»

У нас в магазинах продается печенье Огео. Однажды Огео прошелся рейдом по всем, кто продавал это печенье в Москве: мол, незаконно торгуете.

Мы закупали у большого централизованного поставщика, но он был не правообладателем, а дистрибьютором. И к нам прилетела претензия от правообладателя на 5 млн рублей. К претензии было условие: «Если будете покупать печенье у нас напрямую, претензию снимем». Теперь закупаемся у правообладателя.

Еще можно зарабатывать на товарном знаке. Для этого его можно давать кому-то в использование, например в рамках продажи франшизы или просто по лицензионному соглашению.

Марина Егорова, **основатель Smart & Talented**

С партнерами организовывали конференцию для персональных и бизнес-ассистентов. Это была имиджевая история, я на ней не зарабатывала.

Подбор персональных ассистентов — это прямо мой бизнес, поэтому контент был на мне. Я собрала спикеров, мои дизайнеры нарисовали баннеры, наполнили контентом конференцию, всё распланировали, я вела эту конференцию, пригласила всех деловых знакомых.

Как только прошла конференция, мне говорят партнеры: «Вообще-то это не твоя конференция, а наша (то есть их)». Я им говорю: «А ничего, что я даже название этой конференции придумала? Она и моя тоже». С тех пор партнеры стали делать конференцию сами, используя мои контакты людей, мое название и всё, что я вложила.

Но я-то тоже провожу подобные конференции, поэтому зарегистрировала товарный знак для класса 41 МКТУ — организация мероприятий, с тем самым названием, которое я же и придумала. Вот теперь думаю, что же делать с нерадивыми партнерами, которые нарушают права на товарный знак.

Мой совет: до начала любого проекта проговаривайте подробно, кто что от него получает, а если вас обманули — не опускайте руки.

Что может быть товарным знаком. Товарным знаком может быть текст, картинка или текст плюс картинка, это называется комбинированным товарным знаком. Бывает еще много разных обозначений: форма (объемный), мелодия (звуковые), запах (обонятельные), цвет (цветовые), позиционные, анимационные, по которым можно узнать товар или услугу.

Вот примеры нестандартных товарных знаков:

- цветовой товарный знак — красный цвет подошвы женской обуви марки Christian Louboutin, то есть лабутены;
- звуковой — заставка «Радио Шансон» или кинокомпании Twentieth Century Fox;
- позиционные — три параллельные полосы на верхней части обуви Adidas;
- анимационные — вращающаяся скульптура «Рабочий и колхозница» киноконцерна «Мосфильм».

Что не может быть товарным знаком. У товарного знака есть ограничения. Например, нельзя в качестве знака зарегистрировать общеупотребимые слова, юридическим языком — «не обладающие различительной способностью в данной категории товаров или услуг». Допустим, слово «канат» нельзя сделать товарным знаком для магазина веревок, тросов и канатов, а вот ювелирных украшений — пожалуйста. Изысканно.

Еще есть ограничения на регистрацию товарных знаков, которые содержат официальные символы: например, знак плюса или минуса. Еще одно ограничение — указание на вид, качество, количество, способ или место производства товара. Такие элементы могут быть в эмблеме, но они считаются неохраняемыми. Пример: «Коровье молоко “Буренка”» — «коровье молоко» — неохраняемая часть, а «Буренка» — охраняемая.

Ограничений на регистрацию много, поэтому общайтесь с патентным поверенным. Это такие специалисты по регистрации прав на интеллектуальную собственность.

Если ваш товарный знак используют другие. Может быть такое, что конкурент использует товарный знак, но не один в один, а с небольшими отличиями. Это тоже нарушение, и можно подавать в суд за незаконное использование. Похожие знаки на юридическом называются «схожие до степени смешения». Определять, похож или не похож, будет суд.

Максим Ильяхов,
автор книги «Пиши, сокращай»,
главный редактор «Тинькофф-журнала»

Я был по обе стороны баррикад: и защищающим товарный знак, и нарушителем, правда случайным.

Какой-то копирайтер в рекламе своих курсов использовал книгу, вернее ее название: «Пиши, сокращай». Я к тому времени уже подал заявку на регистрацию товарного знака, поэтому направил приветственное письмо коллеге. Упоминание о книге убрали.

В одной статье мы ради забавы использовали иллюстрацию скульптуры Родины-матери в Волгограде. На нас наехали правообладатели товарного знака — оказалось, этот памятник охраняемый. Мы не стали спорить, отбились, закрыв ее плашкой.

Если кто-то использует ваш товарный знак, вы вправе потребовать компенсацию от десяти тысяч до пяти миллионов рублей. Размер зависит от обстоятельств. Рассмотрим три ситуации:

- Конкурент использует товарный знак, компания отправила претензию, те не образумились и продолжают работать под ним.
- Кто-то зарегистрировал домен сайта, а потом оказалось, что этот домен точно повторяет зарегистрированный товарный знак. При этом считаем, что продали они товаров столько же, сколько в ситуации 1.
- Или сначала появился домен, а знак зарегистрировали позже.

Теперь представим, что во всех ситуациях правообладатель пошел в суд и требует компенсацию за незаконное использование его товарного знака.

В первой ситуации компенсация будет больше, во второй — меньше, потому что владелец домена мог и не догадываться, что кто-то зарегистрировал такой же товарный знак. А в тре-

твей ситуации, скорее всего, выиграет владелец домена и не будет выплачивать компенсацию. Хотя и использовать этот домен ему могут в конечном итоге запретить.

Если ущерб от использования товарного знака превысил 250 000 рублей, нарушителя можно привлечь и к уголовной ответственности, а это уже возможная судимость.

Георгий Соловьев, совладелец и CEO SkyEng

Когда мы спохватились, что у нас нет регистрации товарного знака, оказалось, что бывший сотрудник в Украине зарегистрировал его на себя. И стал писать во все социальные сети — «Ютуб», «Фейсбук», «Инстаграм», — чтобы они заблокировали наш контент. Якобы права у него, а мы незаконно используем товарный знак и зарабатываем на этом.

Мы потеряли много времени и денег, пока доказывали, что это нам принадлежат права на SkyEng, и разблокировали контент. Из этой истории я понял, что регистрировать товарный знак нужно чуть раньше, чем попадешь в список «Форбс».

Сроки. Регистрация товарного знака — явление не моментальное. От подачи заявки до выдачи свидетельства о праве на знак может пройти от семи месяцев до полутора лет, и это если всё успешно. Но приоритет на конкретный товарный знак появляется в момент подачи заявки.

Ваши права на зарегистрированный товарный знак действуют десять лет с момента подачи заявки. Если хотите сохранить за собой товарный знак, в последний год этого срока продлевайте его действие. И так сколько угодно раз.

Если в течение трех лет вы не использовали товарный знак и не сможете доказать обратное, конкурент может через суд прекратить охрану товарного знака. Компания использует знак, если, например, маркирует им товары, использует на сайте и в социальных сетях.

Стоимость регистрации. Услуга по регистрации товарного знака платная, и чем больше классов вы закрываете, тем выше стоимость. Ориентировочно за регистрацию товарного знака в одном классе государственной пошлины в 2019 году придется заплатить около 23 000 рублей.

Товарный знак в других странах. Права на товарный знак распространяются на территории конкретного государства. Поэтому, если у вас международный бизнес, придется регистрировать товарный знак во всех странах, где работаете или собираетесь.

Для международной регистрации есть два пути: идти в каждую национальную систему с отдельными заявками или регистрировать через Мадридскую систему регистрации товарных знаков. Во втором случае принцип такой: подаешь заявку, выбираешь государства из списка участников и, если никто из выбранных государств не заявил, что у них зарегистрированы права на такой товарный знак, регистрируешь его за собой. При этом регистрация проходит сразу в нескольких странах, и не надо возиться с каждой в отдельности.

Людмила Норсоян,
владелец бренда инновационного трикотажа Norsoyan,
основатель Fashion Factory School

Я зарегистрировала марку Norsoyan, как только поняла масштабы задумки. Если кажется, что побегим далеко и надолго, надо сразу регистрировать. Причем я не только в России зарегистрировала свои права, но и в Китае, как основном поставщике контрафакта.

Я считаю, что для моей стилистики Китай — отличный рынок сбыта. Здорово не забывать, что нужно грамотно подойти к классам товаров, где регистрируется знак. Я выбрала максимум подходящих, делала почти всё сама и уже давно, потратила на регистрацию около 150 000 рублей, в основном на государственные пошлины.

Доменное имя и товарный знак. Еще есть доменное имя. Сайт tvit.ru — доменное имя здесь tvit. Так вот: доменное имя не охраняется. Любая компания может выбрать в качестве домена tvit, если он свободен. Более того, любой человек может зарегистрировать товарный знак tvit и попытаться забрать домен.

Есть сайт с большой посещаемостью, и в посещаемость вложены сотни тысяч рублей. И тут злодей открывает компанию с таким же названием, как домен, и делает это раньше, чем открылась компания владельца домена. Или покупает действующую компанию с таким же названием, как домен, которая работала до регистрации домена. А второй злодей регистрирует товарный знак со словом, совпадающим с доменом.

Теперь оба злодея могут запретить владельцу сайта использовать доменное имя, потому что это нарушает права на фирменное наименование и товарный знак. Кто выиграет — практика неоднозначная, но если кто-то из злодеев, то с доменом уйдет и часть трафика.

Чтобы такого не случилось, советую регистрировать товарный знак или как минимум компанию с названием как ваш домен. В этом случае домен станет частью товарного знака или фирменного наименования, и конкурент не сможет его использовать просто так.

Процесс регистрации. Товарный знак регистрирует Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент). Там работают люди, которые принимают решение: регистрировать определенный знак или нет. Решение принимается в несколько этапов, между ними может быть переписка, заявку могут несколько раз отклонять или отправлять на доработку.

Всем этим лучше пусть занимается патентный поверенный — он знает, как готовить ответы экспертам Роспатента, берет на себя переписку и подачу заявлений, от вас требуется только оплатить госпошлины. Но если вы не спешите по срокам и нет опасности, что ваш товарный знак заберет конкурент, можно и самим попробовать, это не запрещено.

Коммерческое обозначение

Если фирменное наименование — это о компании, товарный знак — о товаре, то коммерческое обозначение — средство индивидуализации предприятия как имущественного комплекса. Речь не о том, что написано после ООО, а, например, название, которое вы используете на вывеске своего магазина.

Защита коммерческого обозначения слабая, но она есть. Для обозначения своего права предприниматель вешает вывеску, использует POS-материалы: буклеты, листовки, печатает бланки со своим названием. И с этого момента за компанией признается право на коммерческое обозначение — никакой регистрации.

Коммерческое обозначение может быть у завода, фабрики, книжного магазина, салона красоты — у всего, где есть помещение в собственности или аренде.

Коммерческое обозначение используется, если по какой-то причине нельзя зарегистрировать товарный знак.

Что нужно, чтобы коммерческое обозначение защищалось:

- обозначение должно обладать различительной способностью, например, у магазина не может быть коммерческого обозначения «Магазин» или «Продукты», но может быть «Run Вася Run»;
- обозначение должно иметь словесную форму или комбинированную со знаками;
- обозначение должно иметь известность на определенной территории (город, улица, район) и быть обращено к потребителям, а не лежать в тумбочке.

Вы сможете защитить право на коммерческое обозначение, если начали использовать его первым среди конкурентов. При этом нельзя взыскивать компенсацию с нарушителей, работает только запрет. Возможно, удастся получить возмещение убытков — это законно, но трудновыполнимо. В России их размер доказывается крайне сложно.

Наименование мест происхождения товаров

Допустим, в какой-то местности, деревне или городе производится товар с особыми свойствами. Эти свойства связаны только с этим местом — например, тульский пряник, нарзан, башкирский мед, старооскольская глиняная игрушка, белевская пастила, коломенская пастила, краснодарский чай. В этом случае название места можно зарегистрировать за собой. На юридическом это называется наименованием мест происхождения товара, сокращенно — НМПТ.

Нельзя забронировать НМПТ только за собой, оно может быть сразу у нескольких компаний, которые производят товар в этой местности. Регистрируется право на название на десять лет, и его можно продлевать неограниченное число раз.

Для регистрации этого средства индивидуализации нужно учесть не только формальности, а еще возможности производителя. Ему придется доказать, что у него есть возможность и технология для производства особенного продукта. Описание продукта он подает в Роспатент.

Продавать право на НМПТ или давать кому-то им пользоваться нельзя. Фактически его можно передать, только продав производство или разместив новое производство на том же месте с теми же технологиями.

Если кто-то незаконно использует НМПТ, с нарушителя можно потребовать компенсацию: от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, возмещение причиненных убытков и изъятие товаров с таким названием. Например, продают тульские пряники, а они сделаны вовсе не в Туле, поэтому настоящий «Тульский пряник» вправе забрать все пряники с собой. И съесть.

По промокоду **КонференцияРСВ**
скидка 15% на эту и другие книги
издательской группы «Альпина»
на сайте **alpina.ru** до 31.08.2021 года